

**Mustervereinbarung für Forschungs- und Entwicklungskooperationen
Vorschlag Innovationsrat Baden-Württemberg 2009**

- Vertrag über Auftragsforschung - (Version vom 1.12.2009)

zwischen

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

- nachfolgend „Industriepartner“ genannt -

und

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

- nachfolgend „Hochschule/Forschungseinrichtung“ genannt -

sowie *[soweit nicht außeruniversitäre Forschungseinrichtung als Vertragspartner]*

Frau/Herrn Professor ***, *** *[individuell auszufüllen]*

- nachfolgend „Projektleiter“ genannt -

Präambel

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

Ziel dieser Mustervereinbarung über Auftragsforschung ist die Förderung der Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft. Diese Mustervereinbarung soll dabei als rechtlich geprüfte Leitlinie dienen und so weit möglich sicher stellen, dass bei der Zusammenarbeit der administrative Aufwand auf ein Mindestmaß reduziert wird, damit die Vereinbarung auch und kleinere und mittlere Hochschulen und Forschungseinrichtungen bzw. Unternehmen einfach verwendbar ist. Diese Mustervereinbarung stellt einen Vorschlag dar, bei dem zum Teil schwierig in Einklang zu bringende Ziele und Restriktionen von Wissenschaft und Wirtschaft im Wege eines fairen Interessenausgleiches geregelt werden. Für die Wissenschaft bedeutet dies insbesondere die Forschungsfreiheit zu erhalten und durch schnelle Veröffentlichung die Weiterentwicklung zu fördern. Für die Wirtschaft ist deren Interesse Rechnung getragen, die Forschungsinvestitionen in ihren Produkten planungssicher umsetzen zu können. Bei einer hervorragenden wirtschaftlichen Entwicklung von gemeinsamen Forschungsergebnissen sollen beide Vertragspartner profitieren. Der Übersichtlichkeit halber ist die Mustervereinbarung in einen projektspezifischen Teil (Abschnitt I) und einen allgemeinen Teil (Abschnitt II) aufgeteilt. Eine Individualisierung der Vereinbarung ist jederzeit möglich und Sache der Verhandlung zwischen den Vertragspartnern.

Abschnitt I regelt wichtige Definitionen (Ziff. 1), den Vertragsgegenstand und Bestimmungen zur Durchführung der Arbeiten (Ziff. 2-4) und trifft Regelungen zu Schutzrechten und der Abwicklung von Schutzrechtsanmeldungen sowie der Publikationsfreiheit

(Ziff. 5-10). Hier wird zwischen geschuldeten und nicht geschuldeten Arbeitsergebnissen unterschieden. Dabei liegen geschuldete Arbeitsergebnisse innerhalb und nicht geschuldete Arbeitsergebnisse außerhalb des Vertragsgegenstandes. Kosten der Schutzrechte sowie Vergütung der Arbeiten und Erfindungen sind in Ziff. 11-13 und Regelungen zur Geheimhaltung und Haftung finden sich in Ziff. 14 und 15.

In Abschnitt II sind allgemeine Regelungen enthalten. Hier sind Bestimmungen zur Streitbeilegung sowie bei Verteidigung von und Angriff aus Schutzrechten getroffen (Ziff. 16-17) sowie Regelungen betreffend Marketing, Vertragslaufzeit und Rechtsnachfolge (Ziff. 18-20). Eine salvatorische Klausel sowie Bestimmungen zu Nebenabreden und Ergänzungen/Änderungen dieser Vereinbarung, Gerichtsstand, Erfüllungsort und ggf. Ausschluss des UN-Kaufrechts sind in den Schlussbestimmungen enthalten (Ziff. 21).

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

Abschnitt I

1. Definitionen

- | | | |
|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzrechte | - | Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Topographien von Halbleitererzeugnissen, ergänzende Schutzzertifikate für Arzneimittel oder andere Produkte, für die solche Zertifikate erlangt werden können, und Sortenschutzrechte sowie Urheberrechte und verwandte Schutzrechte |
| Know-how | - | Gesamtheit nicht patentierter praktischer Kenntnisse, die durch Erfahrungen und Versuche gewonnen werden und die geheim, das heißt nicht allgemein bekannt und nicht leicht zugänglich sind, wesentlich, das heißt für den Vertragsgegenstand von Bedeutung und nützlich sind, und identifiziert sind, das heißt umfassend genug beschrieben, so dass geprüft werden kann, ob sie die Merkmale „geheim“ und „wesentlich“ erfüllen |
| Ergebnisse | - | Resultate der Forschung, die bei der Durchführung dieses Vertrages entstehen und unter den Vertragsgegenstand fallen (siehe hierzu auch Ziff. 2 und Forschungsplan gemäß Anlage 1). |
| Altrechte | - | Erfindungen, die vor Inkrafttreten dieses Vertrages gemeldet (§ 5 ArbEG) oder veröffentlicht wurden, darauf angemeldete oder erteilte Schutzrechte oder vor Inkrafttreten dieses Vertrages entstandenes Know-how |
| Neurechte | - | Nach Inkrafttreten dieses Vertrages auf die Ergebnisse gemeldete (§ 5 ArbEG) Erfindungen, darauf angemeldete oder erteilte Schutzrechte und/oder nach Inkrafttreten dieses Vertrages entstandenes Know-how in den Ergebnissen |

- Vertragsgegenstand - In Ziff. 2 definierter Gegenstand des Auftrags, schließt auch eine Definition des Anwendungsgebietes, in dem die Ergebnisse Anwendung finden können, ein
- Vertragsgebiet - *** *[individuell auszufüllen - im geografischen Sinne zu verstehen]*. Soweit keine abweichenden Regelungen getroffen wurden, werden dem Industriepartner weltweite Rechte eingeräumt.
- Verbundene Unternehmen des Industriepartners – Das sind mit dem Industriepartner im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen sowie Joint Ventures mit einer Beteiligung von 50% oder mehr und Nachbafirmen (Unternehmen, die in Lizenz des Industriepartners unter dessen Marken oder sonstigen Kennzeichen Produkte herstellen oder vertreiben).

2. Vertragsgegenstand

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

[Anm.: In dem Maße, in dem der Schwerpunkt des Vertrages auf der Erstellung und ggf. späteren gewerbliche Verwertung von urheberrechtlich geschützten Werken und verwandten Schutzrechten (etwa bei Design, Datenbanken oder Software) liegt, ist eine Ergänzung um entsprechende Regelungen (z.B. Erarbeitung eines Pflichtenheftes, Regelungen zum Quellcode, aber auch umfassendere Regelungen zu urheberrechtlichen Nutzungsrechten) erforderlich.]

3. Durchführung der Arbeiten

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

für die Durchführung der Arbeiten erforderlichen Auskünfte rechtzeitig erteilen. Etwa einem Vertragspartner zur Durchführung der Arbeiten von einem anderen Vertragspartner überlassene Unterlagen, Gegenstände oder sonstige Hilfsmittel werden leihweise zur Verfügung gestellt. Sie sind ausschließlich für die Durchführung der Arbeiten zu verwenden und nach Beendigung der Arbeiten an den jeweiligen Vertragspartner auf dessen Wunsch zurückzugeben.

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

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

Industriepartner: *** **[individuell auszufüllen]**

Hochschule/Forschungseinrichtung: *** **[individuell auszufüllen]**

Projektleiter: *** **[individuell auszufüllen]**

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

- 3.7 Leistungsänderungen

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

- 3.7.1 Hat die Hochschule/Forschungseinrichtung oder der Projektleiter erforderliche Leistungsänderungen zu vertreten, wird sie ihre / er seine Leistung auf eigene Kosten entsprechend anpassen.
- 3.7.2 In Fällen, in denen der Industriepartner eine erforderliche Leistungsänderung zu vertreten hat, können die Hochschule/Forschungseinrichtung und der Projektleiter vor einer

Änderung einzelner Leistungen den Abschluss einer schriftlichen Abänderungsvereinbarung verlangen, in der insbesondere die Frage einer angemessenen Zusatzvergütung und der Terminänderung zu regeln ist. Ohne eine solche Vereinbarung bleibt der Vertragsgegenstand unverändert.

3.7.3 In allen anderen Fällen können die Hochschule/Forschungseinrichtung und der Projektleiter vor einer Änderung einzelner Leistungen den Abschluss einer schriftlichen Abänderungsvereinbarung verlangen, in der insbesondere die Frage einer angemessenen Zusatzvergütung und der Terminänderung zu regeln ist. Ohne eine solche Vereinbarung bleibt der Vertragsgegenstand unverändert.

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

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

4. Termine

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

5. Altrechte

5.1 Die Altrechte der Vertragspartner verbleiben grundsätzlich beim jeweiligen Inhaber.

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

Hochschule/Forschungseinrichtung und soweit die Altrechte bereits der Öffentlichkeit zugänglich sind.

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

5.3.1 Der jeweils berechtigte Vertragspartner räumt dem jeweils anderen Vertragspartner ein auf die Dauer und die Zwecke dieses Vertrages begrenztes, unentgeltliches und nicht-ausschließliches Nutzungsrecht für die Durchführung dieses Vertrages ein, wenn und soweit er in der Nutzung des betreffenden Altrechts nicht beschränkt ist.

5.3.2 Wenn und soweit die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder der Projektleiter Inhaber von Altrechten ist und in der Vergabe von Rechten an Altrechten und/oder in deren Nutzung nicht beschränkt ist und soweit diese für die kommerzielle Nutzung der Ergebnisse durch den Industriepartner erforderlich sind, räumen die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder der Projektleiter dem Industriepartner und den mit dem Industriepartner verbundenen Unternehmen gemäß Ziff. 1 an diesen Altrechten im Voraus eine unwiderrufliche, unterlizenzierbare, nicht-ausschließliche Lizenz zu angemessenen Bedingungen für die Dauer des Altrechts auf dem Anwendungsgebiet im Vertragsgebiet ein.

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

Das für die Einräumung dieser Altrechte vorgesehene Entgelt ist in den Regelungen zur Vergütung in Ziff. 13 enthalten, im Falle einer Leistungsänderung in der gem. Ziff. 3.7.2 und 3.7.3 vereinbarten Zusatzvergütung. Soweit diese Altrechte erst nach einer Leistungsänderung zur Durchführung dieses Vertrages erforderlich werden, werden die Vertragspartner sich über die Einbeziehung in diesen Vertrag verständigen.

5.3.3 Die Lizenz an den Altrechten ist beschränkt auf Anwendungs- und Vertragsgebiete, die zur Durchführung dieses Vertrages und/oder zur kommerziellen Nutzung der Ergebnisse erforderlich sind.

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

6. Neurechte

- 6.1 Die Ergebnisse, die unter den Vertragsgegenstand fallen, stehen materiell dem Industriepartner zu, auch wenn die Vertragspartner in Ziff. 8 im Hinblick auf die Anmelderstellung bei Schutzrechten nach außen Abweichendes Regeln.
- 6.2 Daher überträgt die Hochschule/Forschungseinrichtung dem Industriepartner mit Abschluss dieses Vertrags im Voraus sämtliche Rechte an den entstehenden Ergebnissen
- 6.3 Damit die Zuordnungen nach Ziff. 6.1 wirksam werden, verpflichtet sich die Hochschule/Forschungseinrichtung, etwaige Erfindungen nach den Regeln in Ziff. 8 gegebenenfalls in Anspruch zu nehmen.
- 6.4 Darüber hinaus überträgt der Projektleiter dem Industriepartner mit Abschluss dieses Vertrages im Voraus sämtliche ihm zustehenden Rechte an nicht schutzrechtsfähigen Ergebnissen, freien Erfindungen und, mit Wirksamwerden des Freiwerdens, an etwa freiwerdenden Erfindungen.
- 6.5 Die Hochschule/Forschungseinrichtung und der Projektleiter verpflichten sich, weitere Beschäftigte der Hochschule/Forschungseinrichtung, die in den Anwendungsbereich des § 42 Nr. 2 ArbEG fallen, in den Vertragsgegenstand erst dann einzubeziehen, wenn sie die Pflichten aus diesem Vertrag durch eine Erklärung entsprechend dem als **Anlage 3** beigefügten Muster mitübernommen haben. Bereits jetzt legen die Vertragspartner die für die Durchführung des Vertrages vorgesehenen Beschäftigten der Hochschule/Forschungseinrichtung, die in den Anwendungsbereich des § 42 ArbEG fallen, in **Anlage 4** fest. Entsprechende Erklärungen dieser Beteiligten nach **Anlage 3** liegen dem Vertrag bei.
- 6.6 Darüber hinaus verpflichten sich die Hochschule/Forschungseinrichtung und der Projektleiter, dass sie Dritte an dem Vertragsgegenstand erst mitwirken lassen, wenn diese die Verpflichtungen der Hochschule/Forschungseinrichtung und des Projektleiters aus diesem Vertrag sinngemäß übernommen haben und vor allem die entsprechende Übertragung ihrer Rechte an den Ergebnissen auf den Industriepartner sowie die entsprechende Einhaltung von Geheimhaltungspflichten gegenüber den Vertragspartnern sichergestellt haben.
- 6.7 Die Forschungs- und Lehrtätigkeit der Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder des Projektleiters bleibt von diesem Vertrag unberührt. Daher stehen diesen an den Ergebnissen ein nicht-ausschließliches, nicht-übertragbares nicht-unterlizenzierbares Recht zur Nutzung für diese Tätigkeiten zu. Unberührt hiervon bleiben die vertraglichen Regelungen zur Geheimhaltung der Ergebnisse. Soweit die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder der Projektleiter die Ergebnisse im Rahmen weiterer Forschung mit anderen gewerblichen oder nicht-gewerblichen Partnern im Rahmen des Vertragsgegenstandes verwenden wollen, ist dies nur nach schriftlicher Zustimmung des Industriepartners zulässig. Der Industriepartner darf diese Zustimmung aber nicht unbilligerweise, nach den Grundsätzen von Treu und Glauben, verweigern.
- 6.8 Soweit bei der Durchführung des Vertrages von der Hochschule / Forschungseinrichtung und/oder dem Projektleiter Erfindungen auf nicht den Vertragsgegenstand betreffenden Gebieten gemacht werden, räumt die Hochschule / Forschungseinrichtung und/oder der Projektleiter in dem Fall,

dass ein Verwertungsinteresse seitens des Industriepartners besteht, dem Industriepartner eine unwiderrufliche einfache Rücklizenz zu angemessenen Bedingungen ein, die auch eine Regelung des sachlichen und räumlichen Bereiches der Lizenz enthält.

7. Negative und positive Publikationsfreiheit

7.1 Der Projektleiter verpflichtet sich gegenüber dem Industriepartner, seine Dienstleistungen der Hochschule/Forschungseinrichtung nach den Regelungen des Arbeitnehmererfindungsrechts zu melden. Er verzichtet gegenüber dem Industriepartner in Bezug auf die Ergebnisse auf die Geltendmachung seines in § 42 Nr. 2 ArbZG geregelten negativen Publikationsrechtes. *[Satz 2 dieses Absatzes ist - soweit der Vertrag mit einer außeruniversitären Forschungseinrichtung geschlossen wird - nicht erforderlich]*

7.2 Die Vertragspartner sind sich einig, dass die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder der Projektleiter ein Interesse daran haben, die Ergebnisse ihrer Forschung zu veröffentlichen. Sie wollen diesem Interesse Rechnung tragen, andererseits aber auch die Interessen des Industriepartners, der gegebenenfalls an einer Geheimhaltung interessiert sein muss, berücksichtigen. Daher verpflichten sich die Hochschule/Forschungseinrichtung und der Projektleiter gegenüber dem Industriepartner, die Ergebnisse ohne schriftliche Zustimmung des Industriepartners nicht zu veröffentlichen und Dritten, etwa im Rahmen von so genannten Peer-Reviews, nicht zugänglich zu machen, solange die Ergebnisse der Geheimhaltungspflicht nach Ziff. 14 unterliegen. Daher verpflichten sich die Hochschule/Forschungseinrichtung und der Projektleiter, etwaige Manuskripte, die zum Vortrag oder zur Veröffentlichung vorgesehen sind, mindestens sechs (6) Wochen vor dieser Veröffentlichung oder diesem Vortrag dem Industriepartner zur Prüfung vorzulegen.

Soweit der Industriepartner binnen vier (4) Wochen nach Eingang dieser Unterlagen und einem entsprechenden Hinweis auf den Lauf dieser Frist durch die Hochschule/Forschungseinrichtung dieser mitteilt, dass er durch die Veröffentlichung oder den Vortrag seine Geheimhaltungsinteressen berührt sieht, wird die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder der Projektleiter entweder die Veröffentlichung bzw. den Vortrag unterlassen oder aber die nach Mitteilung des Industriepartners geheimhaltungsdürftigen Informationen herausnehmen, wobei das Verständnis der Vertragspartner zugrunde liegt, dass eine sinnvolle wissenschaftliche Veröffentlichung der relevanten Erkenntnisse ermöglicht sein soll. Die Zustimmung zur Veröffentlichung bzw. zum Vortrag gilt allerdings als erteilt, wenn der Industriepartner nach einer weiteren Mahnung, in der auf die Folgen des Schweigens hingewiesen wird, mit Fristsetzung von vierzehn (14) Tagen sich gegenüber der Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder dem Projektleiter nicht äußert. Innerhalb der genannten Frist von vier (4) Wochen nach Eingang der Unterlagen ist der Industriepartner berechtigt, von der Hochschule / Forschungseinrichtung eine Zurückstellung der Veröffentlichung um drei (3) Monate gerechnet ab dem Zeitpunkt des Zugangs des Manuskripts beim Industriepartner zu verlangen.

Die Vertragspartner sind sich einig, dass der Hochschule /
Forschungseinrichtung bis zur gesetzlichen Veröffentlichung einer
Patentanmeldung oder eines erteilten Patentes das Recht zur
Erstveröffentlichung zusteht. Bei einer Veröffentlichung durch den
Industriepartner sind die Beschäftigten der Hochschule /
Forschungseinrichtung zu nennen.

8. Regeln zur technischen Abwicklung von Schutzrechtsanmeldungen

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

- 8.1 Nach Erhalt einer aus Sicht der Hochschule/Forschungseinrichtung vollständigen Erfindungsmeldung wird die Hochschule/Forschungseinrichtung den Industriepartner unverzüglich von dem Inhalt der Erfindungsmeldung in Kenntnis setzen.
- 8.2 Binnen 60 Tagen nach Eingang der Erfindungsmeldung der Hochschule / Forschungseinrichtung beim Industriepartner wird dieser der Hochschule/Forschungseinrichtung schriftlich mitteilen, ob und in welchem Umfang er die Einreichung einer prioritätsbegründenden Erstanmeldung wünscht. Äußert sich der Industriepartner innerhalb dieser Frist nicht oder negativ zu einer Rechteübertragung, stehen die materiellen Rechte an der betreffenden Erfindung der Hochschule/Forschungseinrichtung zu und werden vom Industriepartner an sie zurück übertragen. Die Hochschule/Forschungseinrichtung ist dann berechtigt, die Erfindung freizugeben oder aber mit dem/den Erfindern zu vereinbaren, dass eine Schutzrechtsanmeldung nicht erfolgen muss (§ 13 ArbEG). In einem solchen Fall gewährt die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder der Projektleiter bzw. die weiteren Beschäftigten der Hochschule/Forschungseinrichtung, die Erklärungen gem. Anlage 3 unterzeichnet haben, dem Industriepartner ein kostenloses, nicht-ausschließliches, weltweites, unwiderrufliches, nicht-übertragbares aber unterlizenzierbares Nutzungsrecht an der betreffenden Erfindung und den daraus resultierenden Schutzrechten. Das Nutzungsrecht des Industriepartners an solchen Erfindungen ist auf die Nutzung der Ergebnisse im Rahmen des Vertragsgegenstandes beschränkt.
- 8.3 Wenn der Industriepartner eine prioritätsbegründende Erstanmeldung wünscht, wird die Hochschule/Forschungseinrichtung die Erfindung entsprechend in Anspruch nehmen bzw. über die Inanspruchnahmefiktion nach § 6 Abs. 2 ArbEG dafür sorgen, dass die Wirkungen der Inanspruchnahme eintreten. Daraufhin wird der Industriepartner die prioritätsbegründende Erstanmeldung unverzüglich selbst oder durch einen von ihm beauftragten Rechts- oder Patentanwalt im Namen der Hochschule/Forschungseinrichtung und im eigenen Namen vornehmen. Der Industriepartner ist Herr des Verfahrens und hat das Recht, alle Texte und Ansprüche zu formulieren sowie Prüfungsverfahren durchzuführen.
- 8.4 Die Vertragspartner sind verpflichtet, den berechtigten Vertragspartner bei der Erwirkung von Neurechten zu unterstützen, insbesondere alle erforderlichen Erklärungen und Unterschriften zeitgerecht und sachlich richtig abzugeben und beizubringen. Die Vertragspartner werden im Übrigen alles unterlassen, was für die Erteilung und Aufrechterhaltung von Neurechten schädlich sein könnte.
- 8.5 Die Hochschule/Forschungseinrichtung hat das Recht, ein Verwertungsunternehmen, statt ihrer mit der Abwicklung der Anmeldung zu betrauen und diesem Verwertungsunternehmen daher, soweit erforderlich, Informationen, die ihr im Rahmen dieses Vertrages zugänglich sind, zu offenbaren, sofern das Verwertungsunternehmen sich vor Übermittlung der

Informationen gegenüber der Hochschule/Forschungseinrichtung und dem Industriepartner zur Geheimhaltung entsprechend den Bestimmungen dieses Vertrages verpflichtet hat.

9. Anmelderstellung, ggf. Treuhandverhältnis

- 9.1 Anmelder der prioritätsbegründenden Erstanmeldung sind die Hochschule/Forschungseinrichtung und der Industriepartner gemeinsam, es sei denn die Hochschule/Forschungseinrichtung verzichtet hierauf bis zur Äußerung des Industriepartners nach Ziff. 8.2 schriftlich gegenüber dem Industriepartner. Die prioritätsbegründende Erstanmeldung ist in der Regel eine deutsche oder europäische Schutzrechtsanmeldung.
- 9.2 Die Hochschule/Forschungseinrichtung hat die Anmelderstellung lediglich als Treuhänder für den Industriepartner inne. Im Innenverhältnis steht das Recht auf das Neurecht ausschließlich dem Industriepartner zu. Die Hochschule/Forschungseinrichtung wird daher Weisungen des Industriepartners hinsichtlich der Ausübung der Rechte aus der Anmeldung und der Rechte aus dem erteilten Neurecht befolgen.
- 9.3 Nach Ablauf von achtzehn (18) Monaten ab dem Anmeldetag wird die Hochschule/Forschungseinrichtung dem Industriepartner unverzüglich ihren Anteil an der Anmeldung oder, sofern das betreffende Neurecht bereits erteilt ist, an dem Neurecht übertragen und wird dazu alle notwendigen Erklärungen abgeben.

10. Weitere Schutzrechtsanmeldungen, Schutzrechtsvalidierungen, Schutzrechtsaufgabe in einzelnen Ländern

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

11. Kosten der Schutzrechte

Die mit der Anmeldung, Aufrechterhaltung, Verteidigung und Durchsetzung verbundenen Kosten der Neurechte trägt der Industriepartner, es sei denn dieser hat sein materielles Recht an diesen gemäß Ziff. 6.8 oder Ziff. 8.2 auf die Hochschule/Forschungseinrichtung zurück übertragen.

12. Vergütung der Arbeiten

Die Hochschule/Forschungseinrichtung erhält von dem Industriepartner für die Durchführung der Auftragsforschung einschließlich des Materials und der Benutzung aller zur Durchführung dieses Vertrages notwendigen Einrichtungen sowie der Nutzung der Altrechte und der Neurechte eine Vergütung (Auftragsvergütung) nach Maßgabe der **Anlage 5**.

13. Vergütung von Erfindungen

- 13.1 In der Auftragsvergütung gemäß Ziff. 12 sind etwaige Erfindungen pauschal abgegolten.
- 13.2 Hat die Hochschule/Forschungseinrichtung dem Industriepartner eines oder mehrere Neurechte zu Bedingungen übertragen, oder hieran eine Lizenz eingeräumt, die dazu führen, dass die vereinbarte Vergütung (Ziff. 12) unter Berücksichtigung dieser Vertragsbeziehung der Hochschule/Forschungseinrichtung zu dem Industriepartner in einem auffälligen Missverhältnis im Sinne einer wesentlichen Änderung der Geschäftsgrundlage zu den direkten Erträgen und Vorteilen aus der Nutzung des Neurechtes steht, so werden die Vertragspartner auf Verlangen eines Vertragspartners den Vertrag dergestalt anpassen, dass der Hochschule/Forschungseinrichtung eine den Umständen nach angemessene Beteiligung gewährt wird. Haben die Vertragspartner diese nach Abschluss des Vertrages eintretenden Bedingungen bei Vertragsschluss vorhergesehen, entfällt der Anspruch.
- 13.3 Die Vertragspartner stehen dafür ein, dass sie sämtliche an den Ergebnissen beteiligten Erfinder, die bei ihnen beschäftigt sind oder in einem sonstigen Vertragsverhältnis zu ihnen stehen, entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen vergüten.

14. Geheimhaltung

Die zwischen den Vertragspartnern bestehende Geheimhaltungsabrede vom *** [individuell auszufüllen] besteht fort / wird aufgehoben. [nicht zutreffendes streichen] Darüber hinaus verpflichten sich die Vertragspartner, sämtliche ihnen im Zusammenhang mit diesem Vertrag zugänglich werdenden Informationen, die als vertraulich bezeichnet werden oder nach sonstigen Umständen als Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse eines Vertragspartners offensichtlich erkennbar sind, 2 Jahre über die Laufzeit dieses Vertrages hinaus geheim zu halten und sie – soweit nicht zur Erreichung des Vertragszwecks geboten – weder aufzuzeichnen noch weiterzugeben oder zu verwerten. Sie werden durch geeignete vertragliche Abreden mit den für sie tätigen Arbeitnehmern und sonstigen Dritten sicherstellen, dass auch diese 2 Jahre über die Laufzeit dieses Vertrages hinaus jede eigene Verwertung oder unbefugte Aufzeichnung solcher Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse unterlassen.

Diese Verpflichtung zur Geheimhaltung gilt nicht für einen Vertragspartner hinsichtlich von Informationen,

1. die ihm nachweislich bekannt waren, bevor sie ihm von dem anderen Vertragspartner zugänglich gemacht wurden,
2. die er nachweislich rechtmäßig von Dritten ohne Auferlegung einer Vertraulichkeitsverpflichtung erhält,
3. die allgemein bekannt sind oder ohne Verstoß gegen die in diesem Vertrag enthaltenen Verpflichtungen allgemein bekannt werden,
4. die er nachweislich im Rahmen eigener unabhängiger Entwicklungen erarbeitet hat.

15. Rechts- und Sachmängelhaftung

- 15.1 Die Hochschule/Forschungseinrichtung wird ihre Leistungen nach diesem Vertrag auf der Grundlage der anerkannten Regeln, dem ihr bei Ausführung bekannten Stand der Technik sowie unter bestmöglicher Ausnutzung des Standes der Wissenschaft erbringen.
- 15.2 In dem Falle etwaiger Gewährleistung wird der Industriepartner der Hochschule/Forschungseinrichtung zunächst Gelegenheit geben, ihre Leistung nachzubessern.
- 15.3 Die Hochschule/Forschungseinrichtung führt Auftragsforschung im Bereich der angewandten Forschung durch und erschließt technologisches Neuland. Die damit verbundenen Risiken beinhalten, dass Forschungs- und Entwicklungsziele gegebenenfalls nicht oder nicht vollständig erreicht werden. In keinem Fall übernimmt die Hochschule/Forschungseinrichtung Garantien und/oder Zusicherungen hinsichtlich des Vertragsgegenstandes.
- 15.4 Beide Vertragspartner sind sich des Risikos der Nichtigkeitserklärung von Schutzrechten bewusst. Die Nichtigkeitserklärung eines oder mehrerer Schutzrechte berührt nicht die Wirksamkeit dieses Vertrages. Der Eintritt der Rechtskraft eines Nichtigkeitsurteils berechtigt den jeweils berechtigten Vertragspartner nach diesem Vertrag auch nicht zur Kündigung dieses Vertrages. Ansprüche auf Rücktritt und/oder Schadensersatz sind ausgeschlossen. Ziffer 19.2 bleibt unberührt.
- 15.5 Außer im Falle positiver Kenntnis und/oder grob fahrlässiger Unkenntnis haftet der jeweilige Vertragspartner nach diesem Vertrag weder für den künftigen Bestand des Schutzrechtes noch für einen bestimmten Schutzbereich desselben. Gleichermäßen gilt, dass der jeweilige Vertragspartner für beeinträchtigende Rechte Dritter nicht haftet, soweit ihm diese nicht positiv bekannt oder grob fahrlässig unbekannt geblieben sind.
- 15.6 Auch haftet der jeweilige Vertragspartner außer im Fall positiver Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis nicht für Tauglichkeitsmängel, wie etwa fehlende technische Ausführbarkeit oder Brauchbarkeit. Der jeweilige Vertragspartner haftet auch nicht für die wirtschaftliche Verwertbarkeit des Schutzrechtes.
- 15.7 Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung wegen anfänglicher objektiver Unmöglichkeit nach § 311 a Abs. 2 BGB sind auf das negative Interesse beschränkt. Gleiches gilt in Bezug auf Qualitätsmängel.
- 15.8 Wechselseitige Schadensersatzansprüche der Vertragspartner sind auf den Ersatz typischer Schäden beschränkt. Der Anspruch auf Ersatz des entgangenen Gewinns ist ausgeschlossen. Diese Einschränkungen gelten nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit eines Vertragspartners.
- 15.9 Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht im Falle einer Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit sowie für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz.

Abschnitt II

16. Mediation, Schiedsgericht

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

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

17. Verteidigung von und Angriff aus Schutzrechten

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

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

18. Marketing

Die Vertragspartner stimmen sich darüber ab, ob und in welchem Umfang beim Marketing etwaiger Produkte und Dienstleistungen, die wesentlich auf Ergebnissen

aus diesem Vertrag zurückgehen, in angemessenem Umfang auf die Zusammenarbeit mit der Hochschule/Forschungseinrichtung und dem Projektleiter hingewiesen wird.

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

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

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

19.2.1 Tatsachen gegeben sind, auf Grund derer dem kündigenden Vertragspartner unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der Interessen beider Vertragspartner die Fortsetzung des Vertrags nicht mehr zugemutet werden kann. Im Falle einer solchen wirksamen Kündigung kann der kündigende Vertragspartner die Übertragung und/oder die Rückübertragung der Neurechte des gekündigten Vertragspartners auf den kündigenden Vertragspartner verlangen. Für diesen Übergang zahlt der kündigende Vertragspartner an den anderen Vertragspartner die nachgewiesenen entstandenen Kosten für die Erlangung und Aufrechterhaltung der Schutzrechte. An den Altrechten des gekündigten Vertragspartners erhält der kündigende Vertragspartner ein kostenloses nicht-ausschließliches Nutzungsrecht im Rahmen des Vertragsgegenstandes, soweit keine anderweitigen Verpflichtungen entgegenstehen. Ist der kündigende Vertragspartner die Hochschule/Forschungseinrichtung, erhält diese das Recht, die Altrechte im Rahmen der Auftragsforschung zu lizenzieren;

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

19.2.3 ein Vertragspartner die Wirksamkeit der Schutzrechte, die aus Neurechten oder Altrechten gemäß Ziff. 5.3 entstehen, angreift oder Dritte bei einem solchen Angriff unterstützt.

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

20. Rechtsnachfolge

Sofern Schutzrechte nach diesem Vertrag lizenziert werden, steht der jeweils lizenzierende Vertragspartner dafür ein, dass bei einer etwaigen Übertragung des der

Lizenz zugrunde liegenden Schutzrechts die Belastungen durch diese Lizenz vom Übernehmer des Schutzrechts mit übernommen werden.

21. Schlussbestimmungen

- 21.1 Alle dem Industriepartner eingeräumten Nutzungsrechte werden im gleichen Umfang auch mit dem Industriepartner verbundenen Unternehmen gemäß Ziff. 1 eingeräumt und umfassen auch das Recht durch Dritte für eigene Zwecke nutzen zu lassen.
- 21.2. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen und haben keine Gültigkeit. Ergänzungen und Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung dieser Schriftformklausel.
- 21.3 Sollte eine der Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder nichtig sein oder werden, wird die Vereinbarung im übrigen hiervon nicht berührt. Derartige Bestimmungen werden die Vertragspartner durch solche neue, gültige Bestimmungen ersetzen, die dem Vertragszweck am ehesten entsprechen.
- 21.4 Erfüllungsort und Gerichtsstand für Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes ist ***. *[individuell auszufüllen, wenn gesetzliche Voraussetzungen für Gerichtsstandsvereinbarung vorliegen (vgl. § 38 ZPO)]*
- 21.5 *[wenn ausländischer Partner beteiligt:]* Auf diese Vereinbarung und ihre Auslegung findet ausschließlich deutsches Recht unter ausdrücklichem Ausschluss des einheitlichen UN-Kaufrechts Anwendung.

_____, den _____

_____, den _____

Hochschule/Forschungseinrichtung

Industriepartner

_____, den _____

Projektleiter

Anlagen:

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

Innovationsrat Baden-Württemberg, AG IV
„Hochschulen und Forschungseinrichtungen als Partner der Wirtschaft:
Wissens- und Technologietransfer“

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

Anlage 3: Muster Beitrittserklärung der Hochschulangehörigen

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

Anlage 5: Vergütung *[liegt nicht an, da individuell zu erstellen]*

Anlage 3: Muster Erklärung der Hochschulangehörigen

Bezug: Vertrag ***

Ich, _____, nehme im Rahmen des oben genannten Vertrages als Beschäftigter der Hochschule im Sinne von § 42 Nr. 2 ArbEG an der Durchführung der vertraglich vereinbarten Arbeiten teil.

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

Darüber hinaus übernehme ich folgende Pflichten aus dem Vertrag:

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

Wenn der Industriepartner binnen neun (4) Wochen nach Eingang des Manuskriptes mitteilt, dass die Veröffentlichung Geheimhaltungsinteressen berührt oder verlangt, dass eine Zurückstellung der Veröffentlichung um drei (3) Monate ab Zugang des Manuskripts erfolgen soll, werde ich dafür Sorge tragen, dass die Veröffentlichung unterbleibt oder die aus Sicht des Industriepartners geheimhaltungsbedürftigen Informationen gestrichen werden. Die Zustimmung zur Veröffentlichung und/oder zum Vortrag gilt allerdings als erteilt, wenn der Industriepartner nach einer weiteren Mahnung, in der Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder ich auf die Folgen des Schweigens hinweisen, mit Fristsetzung von vierzehn (14) Tagen sich gegenüber mir und/oder der Hochschule/Forschungseinrichtung nicht äußert.

7. Nimmt die Hochschule eine im Rahmen des oben genannten Vertrages entstandene Erfindung nicht in Anspruch, gewähre ich dem Industriepartner und seinen verbundenen Unternehmen (vgl. Ziff. 1 des oben in Bezug genommenen Vertrages) ein nicht-ausschließliches, weltweites, unwiderrufliches und nicht-übertragbares Nutzungsrecht an der betreffenden Erfindung und den daraus resultierenden Neurechten als auch das Recht durch Dritte für eigene Zwecke nutzen zu lassen.
8. Ich werde den nach dem Vertrag jeweils berechtigten Vertragspartner bei der Erwirkung von Neurechten unterstützen, insbesondere alle erforderlichen Erklärungen zeitgerecht und sachlich richtig abgeben. Ich werde im Übrigen alles unterlassen, was für die Erteilung und Aufrechterhaltung von Neurechten schädlich sein könnte.
9. Diese Vereinbarung wird für die Dauer meiner Mitwirkung an dem im Betreff näher bezeichneten Forschungsprojekt abgeschlossen. Die sich auf Erfindungen im Rahmen dieser Vereinbarung beziehenden Regelungen enden mit dem Ablauf des längstlebenden aus dieser Kooperation resultierenden Schutzrechtes. Die Geheimhaltungsverpflichtungen und die Verpflichtung zur Vorlage von Manuskripten enden unbefristet / *** Jahre **[individuell auszufüllen]** nach Beendigung meiner Mitwirkung an der im Betreff näher bezeichneten Kooperation.
10. Sollte eine der Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder nichtig sein oder werden, wird die Vereinbarung im Übrigen hiervon nicht berührt. Derartige Bestimmungen werden die Parteien durch solche neue, gültige Bestimmungen ersetzt, die dem Vertragszweck am ehesten entsprechen.

_____, den _____

_____, den _____

Industriepartner

Hochschulangehöriger

**Mustervereinbarung für Forschungs- und Entwicklungskooperationen
Vorschlag Innovationsrat Baden-Württemberg 2009**

- Vertrag über Forschungskooperation - (Version vom 1.12.2009)

zwischen

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

- nachfolgend „Industriepartner“ genannt -

und

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

- nachfolgend „Hochschule/Forschungseinrichtung“ genannt -

sowie *[soweit nicht außeruniversitäre Forschungseinrichtung als Vertragspartner]*

Frau/Herrn Professor ***, *** *[individuell auszufüllen]*

- nachfolgend „Projektleiter“ genannt -

Präambel

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

Ziel dieser Mustervereinbarung über Forschungskooperation ist die Förderung der Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft. Diese Mustervereinbarung soll dabei als rechtlich geprüfte Leitlinie dienen und so weit möglich sicher stellen, dass bei der Zusammenarbeit der administrative Aufwand auf ein Mindestmaß reduziert wird, damit die Vereinbarung auch für kleinere und mittlere Hochschulen und Forschungseinrichtungen bzw. Unternehmen einfach verwendbar ist. Diese Mustervereinbarung stellt einen Vorschlag dar, bei dem zum Teil schwierig in Einklang zu bringende Ziele und Restriktionen von Wissenschaft und Wirtschaft im Wege eines fairen Interessenausgleiches geregelt werden. Für die Wissenschaft bedeutet dies insbesondere die Forschungsfreiheit zu erhalten und durch schnelle Veröffentlichung die Weiterentwicklung zu fördern. Für die Wirtschaft ist deren Interesse Rechnung getragen, die Forschungsinvestitionen in ihren Produkten planungssicher umsetzen zu können. Bei einer hervorragenden wirtschaftlichen Entwicklung von gemeinsamen Forschungsergebnissen sollen beide Vertragspartner profitieren. Der Übersichtlichkeit halber ist die Mustervereinbarung in einen projektspezifischen Teil (Abschnitt I) und einen allgemeinen Teil (Abschnitt II) aufgeteilt. Eine Individualisierung der Vereinbarung ist jederzeit möglich und Sache der Verhandlung zwischen den Vertragspartnern.

Abschnitt I regelt wichtige Definitionen (Ziff. 1), den Vertragsgegenstand und Bestimmungen zur Durchführung der Arbeiten (Ziff. 2-4) und trifft Regelungen zu Schutzrechten und der Abwicklung von Schutzrechtsanmeldungen sowie der Publikationsfreiheit (Ziff. 5-9). Kosten der Schutzrechte sowie Vergütung der Arbeiten und Erfindungen sind in Ziff. 9-11 und Regelungen zur Geheimhaltung

und Haftung finden sich in Ziff. 12 und 13.

In Abschnitt II sind allgemeine Regelungen enthalten. Hier sind Bestimmungen zur Streitbeilegung sowie bei Verteidigung von und Angriff aus Schutzrechten getroffen (Ziff. 14-15) sowie Regelungen betreffend Marketing, Vertragslaufzeit und Rechtsnachfolge (Ziff. 16-18). Eine salvatorische Klausel sowie Bestimmungen zu Nebenabreden und Ergänzungen/Änderungen dieser Vereinbarung, Gerichtsstand, Erfüllungsort und ggf. Ausschluss des UN-Kaufrechts sind in den Schlussbestimmungen enthalten (Ziff. 19).

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

Abschnitt I

1. Definitionen

- | | | |
|--------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzrechte | - | Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Topographien von Halbleitererzeugnissen, ergänzende Schutzzertifikate für Arzneimittel oder andere Produkte, für die solche Zertifikate erlangt werden können, und Sortenschutzrechte sowie Urheberrechte und verwandte Schutzrechte |
| Know-how | - | Gesamtheit nicht patentierter praktischer Kenntnisse, die durch Erfahrungen und Versuche gewonnen werden und die geheim, das heißt nicht allgemein bekannt und nicht leicht zugänglich sind, wesentlich, das heißt für den Vertragsgegenstand von Bedeutung und nützlich sind, und identifiziert sind, das heißt umfassend genug beschrieben, so dass geprüft werden kann, ob sie die Merkmale „geheim“ und „wesentlich“ erfüllen |
| Ergebnisse | - | Resultate der Forschung, die bei der Durchführung dieses Vertrages entstehen und unter den Vertragsgegenstand fallen (siehe hierzu auch Ziff. 2 und Forschungsplan gemäß Anlage 1). |
| Altrechte | - | Erfindungen, die vor Inkrafttreten dieses Vertrages gemeldet (§ 5 ArbEG) oder veröffentlicht wurden, darauf angemeldete oder erteilte Schutzrechte oder vor Inkrafttreten dieses Vertrages entstandenes Know-how. |
| Neurechte | - | Nach Inkrafttreten dieses Vertrages auf die Ergebnisse gemeldete (§ 5 ArbEG) Erfindungen, darauf angemeldete oder erteilte Schutzrechte und/oder nach Inkrafttreten dieses Vertrages entstandenes Know-how in den Ergebnissen. |
| Vertragsgegenstand | - | In Ziff. 2 definierter Gegenstand der Kooperation: schließt auch eine Definition des Anwendungsgebiets, in dem die Ergebnisse Anwendung finden können, ein. |

Vertragsgebiet - *** *[individuell auszufüllen - im geografischen Sinne zu verstehen]*. Soweit keine abweichenden Regelungen getroffen wurden, werden dem Industriepartner weltweite Rechte eingeräumt.

Verbundene Unternehmen des Industriepartners – Das sind mit dem Industriepartner im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen sowie Joint Ventures mit einer Beteiligung von 50% oder mehr und Nachbafirmen (Unternehmen, die in Lizenz des Industriepartners unter dessen Marken oder sonstigen Kennzeichen Produkte herstellen oder vertreiben).

2. Vertragsgegenstand

2.1 Gegenstand des Vertrages ist die gemeinsame Durchführung der folgenden Forschungsk Kooperation***. *[individuell sehr genau (u. a. wegen der Bedeutung für die Ergebnisse i. S. d. Vertrages) auszufüllen]* Die Ergebnisse der letzteren können in folgendem Gebiet Anwendung (im folgenden: Anwendungsgebiet) finden: *** *[individuell sehr genau auszufüllen, beispielsweise können hier auch die Interessen und Kompetenzen der Kooperationspartner genannt werden]*

2.2 Dieser Vertragsgegenstand und der genaue Umfang der von den einzelnen Vertragspartnern durchzuführenden Arbeiten ist in dem diesem Vertrag als **Anlage 1** beigefügten Forschungsplan beschrieben. Dieser Forschungsplan wird den laufenden Entwicklungen gemäß gemeinsam von den Vertragspartnern fortgeschrieben. Es ist in der jeweils aktuellen Fassung, die von allen Vertragspartnern unterschrieben sein muss, gültig. Soweit allerdings Leistungsänderungen erforderlich werden, die mehr sind als eine bloße Anpassung des Forschungsplanes, gilt Ziff. 3.7.

[Anm.: In dem Maße, in dem der Schwerpunkt des Vertrages auf der Erstellung und ggf. späteren gewerbliche Verwertung von urheberrechtlich geschützten Werken und verwandten Schutzrechten (etwa bei Design, Datenbanken oder Software) liegt, ist eine Ergänzung um entsprechende Regelungen (z.B. Erarbeitung eines Pflichtenheftes, Regelungen zum Quellcode, aber auch umfassendere Regelungen zu urheberrechtlichen Nutzungsrechten) erforderlich.]

3. Durchführung der Arbeiten

3.1 Die Vertragspartner werden die Arbeiten nach besten Kräften unter Zugrundelegung des neuesten Standes von Wissenschaft und Technik unter Verwendung vorhandener bzw. während der Dauer der Zusammenarbeit gewonnener eigener Kenntnisse und Erfahrungen in engem Kontakt miteinander durchführen.

3.2 Die Vertragspartner werden sich gegenseitig nach vorheriger Abstimmung alle für die Durchführung der Arbeiten erforderlichen Auskünfte rechtzeitig erteilen. Etwa einem Vertragspartner zur Durchführung der Arbeiten von einem anderen Vertragspartner überlassene Unterlagen, Gegenstände oder sonstige Hilfsmittel werden leihweise zur Verfügung gestellt. Sie sind ausschließlich für die Durchführung der Arbeiten zu verwenden und nach

Beendigung der Arbeiten an den jeweiligen Vertragspartner auf dessen Wunsch zurückzugeben.

- 3.3 Die Vertragspartner werden einander auf Wunsch jederzeit Einblick in die jeweils vorliegenden Ergebnisse geben.
- 3.4 Keiner der Vertragspartner ist berechtigt, Dritte ohne Zustimmung des anderen Vertragspartners mit der Durchführung von Teilaufgaben zu beauftragen. Verbundene Unternehmen des Industriepartners gemäß Ziff. 1 gelten insoweit nicht als Dritte.
- 3.5 Keiner der Vertragspartner ist berechtigt, einen anderen Vertragspartner rechtsgeschäftlich zu vertreten oder für andere Vertragspartner rechtsverbindliche Erklärungen abzugeben. Die von den Vertragspartnern möglicherweise einzurichtenden Steuerungsgremien, Arbeitskreise oder ähnliche Gruppen sind ebenfalls nicht berechtigt, einzelne Vertragspartner oder die Vertragspartner insgesamt rechtskräftig zu vertreten oder für diese rechtsverbindliche Erklärungen abzugeben, es sei denn, es ist in diesem Vertrag ausdrücklich geregelt.
- 3.6 Zur Koordination und Steuerung der Durchführung dieses Vertrages sowie zur frühzeitigen Erkennung, Vermeidung und Lösung von Problemen bilden die Vertragspartner ein gemeinsames Steuerungsgremium, welches in regelmäßigen Zeitabständen die Lage des Gesamtprojektes diskutiert. Es führt ein Projekttagbuch, das aus

- Protokollen der Sitzungen und gewechselter Korrespondenz
- Abnahmeprotokollen
- *** **[individuell auszufüllen]**

besteht.

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

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

Das Steuerungsgremium besteht aus folgenden Personen:

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

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

- 3.7 Leistungsänderungen

Sollte sich während der Durchführung des Vertrags herausstellen, dass

gegenüber dem Forschungsplan Leistungsänderungen der Hochschule/Forschungseinrichtung und des Projektleiters erforderlich werden, vereinbaren die Vertragspartner Folgendes:

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

4. Termine

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

5. Altrechte

5.1 Die Altrechte der Vertragspartner verbleiben grundsätzlich bei dem jeweiligen Inhaber.

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

6. Neurechte

- 6.1 Die Ergebnisse (insb. aus der Kooperation entstehende Schutzrechte bzw. Know-how) stehen materiell der Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder dem Industriepartner je nach Aufteilung ihrer Erfindungsanteile bzw. schöpferischen Beiträge nach den folgenden Regeln zu.
 - 6.1.1 Industriepartner-Ergebnisse
Industriepartner-Ergebnisse sind solche Ergebnisse, die ausschließlich von Mitarbeitern des Industriepartners erarbeitet wurden (im Folgenden: Industriepartner-Ergebnisse). Diese stehen ausschließlich dem Industriepartner zu.
 - 6.1.2 Gemeinschaftsergebnisse
Gemeinschaftsergebnisse sind solche, die von Beschäftigten der Hochschule/Forschungseinrichtung gemeinsam mit Mitarbeitern des Industriepartners erarbeitet wurden und Erfindungsanteile sowohl von Beschäftigten der Hochschule/Forschungseinrichtung wie auch von Mitarbeitern des Industriepartners vorliegen. Sämtliche materiellen Rechte an diesen Ergebnissen stehen grundsätzlich der Hochschule/Forschungseinrichtung und dem Industriepartner gemeinsam zu, sofern sich nicht aus Ziff. 8 ein Anderes ergibt.

6.1.3 Hochschul-Ergebnisse

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

- 6.2 Die Hochschule/Forschungseinrichtung und der Industriepartner übertragen einander mit Abschluss dieses Vertrages die Rechte an den betroffenen Ergebnissen in dem Umfang, in dem dies erforderlich ist, um die oben genannte Aufteilung der Inhaberschaft zu erreichen. Für den Projektleiter gilt diese Übertragung im Hinblick auf nicht schutzrechtsfähige Ergebnisse, freie Erfindungen und, bezogen auf den Zeitpunkt des Freiwerdens, für etwa frei werdende Erfindungen.

Die Hochschule/Forschungseinrichtung und der Industriepartner haben das Recht, Industriepartner-Ergebnisse, Gemeinschaftsergebnisse und Hochschul-Ergebnisse zu nutzen, ohne dass ein über Ziff. 10 und Ziff. 11 hinausgehender, insbesondere ein finanzieller Ausgleich, stattfindet.

Jeder Vertragspartner ist berechtigt, jederzeit auf seinen ideellen Anteil an gemeinsamen Ergebnissen, insbesondere Erfindungen, oder gemeinsamen Schutzrechten, zugunsten des anderen Vertragspartners (Hochschule/Forschungseinrichtung bzw. Industriepartner) zu verzichten. Bei Ausübung des den genannten Anteil betreffenden Verzichtsrechts wird dieser automatisch dem jeweils anderen Vertragspartner übertragen. Dem verzichtenden Vertragspartner verbleibt in diesem Fall jedoch ein unbeschränktes, unentgeltliches, nicht ausschließliches Benutzungsrecht. Der verzichtende Vertragspartner wird zeitgerecht alle Vorkehrungen und Maßnahmen treffen, um dem anderen Vertragspartner die Wahrung seiner Interessen zu ermöglichen.

- 6.3 Die Hochschule/Forschungseinrichtung räumt dem Industriepartner mit Abschluss des Vertrages eine ausschließliche Option für eine ausschließliche, weltweite und unbegrenzte Lizenz (mit dem Recht zur Unterlizenzierung) zur Nutzung der Hochschulergebnisse und ihrer Anteile an den Gemeinschaftsergebnissen im Rahmen des Anwendungsgebietes im Vertragsgebiet ein. Der Industriepartner kann diese Option durch schriftliche Erklärung gegenüber der Hochschule/Forschungseinrichtung innerhalb eines Zeitraums von zehn (10) Monaten nach Anmeldung eines Schutzrechtes für das entsprechende Hochschul- oder Gemeinschaftsergebnis ausüben, und die Vertragspartner werden dann unter Berücksichtigung der Grundsätze von Treu und Glauben einen Lizenzvertrag aushandeln.
- 6.4 Damit die Zuordnungen nach Ziff. 6.1 wirksam werden, verpflichtet sich jeder Vertragspartner, etwaige Erfindungen nach den Regeln in Ziff. 8 gegebenenfalls in Anspruch zu nehmen.
- 6.5 Der Projektleiter verpflichtet sich, weitere Beschäftigte der Hochschule/Forschungseinrichtung, die in den Anwendungsbereich des § 42 Nr. 2 ArbEG fallen, in den Vertragsgegenstand erst dann einzubeziehen, wenn sie seine Pflichten aus diesem Vertrag durch eine Erklärung entsprechend dem als **Anlage 3** beigefügten Muster mitübernommen haben. Bereits jetzt legen die Vertragspartner die für die Durchführung des Vertrages vorgesehenen

Beschäftigten der Hochschule/Forschungseinrichtung, die § 42 ArbEG unterfallen, in **Anlage 4** fest. Entsprechende Erklärungen nach **Anlage 3** dieser Beteiligten liegen dem Vertrag bei.

- 6.6 Darüber hinaus verpflichten sich die Hochschule/Forschungseinrichtung und der Projektleiter, dass sie Dritte, die nicht in den Anwendungsbereich des ArbEG fallen, an dem Vertragsgegenstand erst mitwirken lassen, wenn diese die Verpflichtungen des Projektleiters aus diesem Vertrag sinngemäß übernommen haben und vor allem die unmittelbare Übertragung ihrer Rechte an den Ergebnissen auf die Hochschule/Forschungseinrichtung sowie die entsprechende Einhaltung von Geheimhaltungspflichten gegenüber den Vertragspartnern sichergestellt haben.
- 6.7 Die Forschungs- und Lehrtätigkeit der Hochschule/Forschungseinrichtung und des Projektleiters bleiben von diesem Vertrag unberührt. Daher stehen diesen an den Ergebnissen ein nicht-ausschließliches, nicht-übertragbares nicht unterlizenzierbares Recht zur Nutzung für diese Tätigkeiten zu. Unberührt hiervon bleiben die vertraglichen Regelungen zur Geheimhaltung der Ergebnisse. Soweit die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder der Projektleiter die Ergebnisse im Rahmen weiterer Forschung mit anderen gewerblichen oder nicht-gewerblichen Partnern im Rahmen des Vertragsgegenstandes verwenden wollen, ist dies nur nach schriftlicher Zustimmung des Industriepartners zulässig. Der Industriepartner darf diese Zustimmung aber nicht unbilligerweise, nach den Grundsätzen von Treu und Glauben, verweigern.
- 6.8 Soweit bei der Durchführung des Vertrags von der Hochschule / Forschungseinrichtung und / oder dem Projektleiter Erfindungen auf nicht den Vertragsgegenstand betreffenden Gebieten gemacht werden, stehen diese den Hochschulen/Forschungseinrichtungen zu, wobei aber die Hochschule/Forschungseinrichtung dem Industriepartner in dem Fall, dass ein Verwertungsinteresse seitens des Industriepartners besteht, eine nicht-ausschließliche Lizenz zu angemessenen Bedingungen anbietet.

7. Negative und positive Publikationsfreiheit

- 7.1 Der Projektleiter verpflichtet sich gegenüber dem Industriepartner, seine Dienstervfindungen der Hochschule/Forschungseinrichtung nach den Regelungen des Arbeitnehmererfindungsrechts zu melden. Er verzichtet gegenüber dem Industriepartner in Bezug auf die Ergebnisse auf die Geltendmachung seines in § 42 Nr. 2 ArbEG geregelten negativen Publikationsrechtes. *[Satz 2 dieses Absatzes ist - soweit der Vertrag mit einer außeruniversitären Forschungseinrichtung geschlossen wird - nicht erforderlich]*
- 7.2 Die Vertragspartner sind sich einig, dass die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder der Projektleiter ein Interesse daran haben, die Ergebnisse ihrer Forschung zu veröffentlichen. Sie wollen diesem Interesse Rechnung tragen, andererseits aber auch die Interessen des Industriepartners, der gegebenenfalls an einer Geheimhaltung oder an einer bestandskräftigen schnellen Patentanmeldung der möglichst vollständig offenbarten Erfindung interessiert ist, berücksichtigen. Die

Hochschule/Forschungseinrichtung und der Projektleiter verpflichten sich daher gegenüber dem Industriepartner, die Ergebnisse ohne schriftliche Zustimmung des Industriepartners nicht zu veröffentlichen und Dritten, etwa im Rahmen von so genannten Peer-Reviews, nicht zugänglich zu machen, solange die Ergebnisse der Geheimhaltungspflicht nach Ziff. 13 unterliegen. Daher verpflichten sich die Hochschule/Forschungseinrichtung und der Projektleiter, etwaige Manuskripte, die zum Vortrag oder zur Veröffentlichung vorgesehen sind, mindestens sechs (6) Wochen vor dieser Veröffentlichung oder diesem Vortrag dem Industriepartner zur Prüfung vorzulegen.

Soweit der Industriepartner binnen vier (4) Wochen nach Eingang dieser Unterlagen und einem entsprechenden Hinweis auf den Lauf dieser Frist durch die Hochschule/Forschungseinrichtung dieser mitteilt, dass er durch die Veröffentlichung oder den Vortrag seine Geheimhaltungsinteressen berührt sieht, wird die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder der Projektleiter entweder die Veröffentlichung bzw. den Vortrag unterlassen oder aber die nach Mitteilung des Industriepartners geheimhaltungsdürftigen Informationen herausnehmen. Die Vertragsparteien sind sich einig, dass eine Verzögerung der Veröffentlichung von nicht zum Schutzrecht angemeldeten Ergebnissen grundsätzlich maximal bis zur entsprechenden Produkteinführung beim Industriepartner, längstens jedoch bis zu achtzehn (18) Monaten ab Mitteilung der genannten Manuskripte erfolgen kann. Die Zustimmung zur Veröffentlichung bzw. zum Vortrag gilt allerdings als erteilt, wenn der Industriepartner nach einer weiteren Mahnung, in der auf die Folgen des Schweigens hingewiesen wird, mit Fristsetzung von vierzehn (14) Tagen sich gegenüber der Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder dem Projektleiter nicht äußert.

8. Schutzrechtsanmeldungen

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

Die Vertragspartner informieren sich gegenseitig unverzüglich über die bei ihnen eingegangenen vollständigen Erfindungsmeldungen. Nach Abstimmung der Erfindungsanteile der jeweiligen Vertragspartner unterliegen die Schutzrechtsanmeldungen folgenden Regeln:

8.1 Neurechte an Industriepartner-Ergebnissen

Die Anmeldung von Neurechten an Industriepartner-Ergebnissen obliegt allein dem Industriepartner, ohne zur Anmeldung verpflichtet zu sein.

8.2 Neurechte an Gemeinschaftsergebnissen

Soweit diese Ergebnisse, insbesondere Erfindungen, schutzrechtsfähig sind, sind die Vertragspartner gemeinsam Eigentümer, und es wird von Fall zu Fall gesondert vereinbart, wer die Federführung bei Schutzrechtsanmeldungen übernimmt und wo etwaige Schutzrechtsanmeldungen vorgenommen werden sollen, wer die Kosten dafür trägt und wer welche Rechte daran hat.

Soweit nichts anderes vereinbart wird,

- hat jeder Vertragspartner das Recht, die gemeinsamen Ergebnisse zu nutzen, ohne dass ein Ausgleich, insbesondere ein finanzieller Ausgleich, stattfindet;
- erfolgt eine etwaige Lizenzvergabe an Dritte gemeinsam. Die Vertragspartner werden sich hierüber von Fall zu Fall abstimmen.
- Die Vertragspartner verpflichten sich, ihre Anteile an den Vertragsschutzrechten nicht zu belasten und zu veräußern. Ausgenommen hiervon ist eine Veräußerung der Vertragsschutzrechte im Rahmen einer Veräußerung eines Betriebes oder Betriebsteiles, zu dem die Vertragsschutzrechte gehören.

Jeder Vertragspartner ist berechtigt, jederzeit auf seinen ideellen Anteil an gemeinsamen Ergebnissen, insbesondere Erfindungen, oder gemeinsamen Schutzrechten, zugunsten des anderen Vertragspartners zu verzichten. Bei Ausübung des den genannten Anteil betreffenden Verzichtsrechts wird dieser automatisch dem jeweils anderen Vertragspartner übertragen. Dem verzichtenden Vertragspartner verbleibt in diesem Fall jedoch ein unbeschränktes, unentgeltliches, nicht ausschließliches Benutzungsrecht. Der verzichtende Vertragspartner wird zeitgerecht alle Vorkehrungen und Maßnahmen treffen, um dem anderen Vertragspartner die Wahrung seiner Interessen zu ermöglichen.

8.3 Neurechte an Hochschul-Ergebnissen

Die Anmeldung von Neurechten an Hochschul-Ergebnissen obliegt alleine der Hochschule/Forschungseinrichtung, ohne zur Anmeldung verpflichtet zu sein.

8.4 Die Vertragspartner sind verpflichtet, sich erforderlichenfalls bei der Erwirkung von Neurechten zu unterstützen, insbesondere alle erforderlichen Erklärungen zeitgerecht und sachlich richtig abzugeben und beizubringen bzw. erforderlichenfalls über die Inanspruchnahmefiktion nach § 6 Abs. 2 ArbEG dafür zu sorgen, dass die Wirkungen der Inanspruchnahme eintreten. Die Vertragspartner werden im Übrigen alles unterlassen, was für die Erteilung und Aufrechterhaltung von Neurechten schädlich sein könnte.

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

9. Kosten der Schutzrechte

9.1 Industriepartner-Ergebnisse

Die mit der Anmeldung, Aufrechterhaltung, Verteidigung und Durchsetzung verbundenen Kosten der Neurechte zu Industriepartner-Ergebnissen trägt der Industriepartner, ohne eine Pflicht zur Aufrechterhaltung, Verteidigung oder Durchsetzung zu begründen.

9.2 Gemeinschaftsergebnisse

Die mit der Anmeldung, Aufrechterhaltung, Verteidigung und Durchsetzung verbundenen Kosten der Neurechte zu Gemeinschaftsergebnissen tragen der Industriepartner und die Hochschule/Forschungseinrichtung unabhängig von den Erfinderanteilen grundsätzlich gemeinsam zu gleichen Teilen. Bei Verzicht des ideellen Anteils an den Neurechten zugunsten des anderen Vertragspartners geht ab Erklärung des Verzichts auch die entsprechende Pflicht zur Kostentragung auf den begünstigten Vertragspartner über. Die vor der Erklärung des Verzichts entstandenen Kosten werden dadurch nicht berührt.

9.3 Hochschul-Ergebnisse

Die mit der Anmeldung, Aufrechterhaltung, Verteidigung und Durchsetzung verbundenen Kosten der Neurechte zu Hochschul-Ergebnissen trägt die Hochschule/Forschungseinrichtung, ohne eine Pflicht zur Aufrechterhaltung, Verteidigung oder Durchsetzung zu begründen.

9.4 Optionsausübung

Sollte der Industriepartner die Option nach Ziff. 6.3 ausüben, trägt er alle entsprechenden, ab Optionsausübung anfallenden weiteren Kosten.

10. Vergütung der Arbeiten und der Nutzung von Alt- und Neurechten

Die Hochschule/Forschungseinrichtung erhält von dem Industriepartner für die Forschungskoooperation einschließlich des Materials und der Benutzung aller zur Durchführung dieses Vertrages notwendigen Einrichtungen sowie der Nutzung der Altrechte und der Neurechte eine marktübliche Vergütung nach Maßgabe von Ziff. 11 sowie der **Anlage 6**.

11. Vergütung von Erfindungen

11.1 Die Vergütung nach Ziff. 10 umfasst auch die Entgelte für Rechte an Alt- und Neurechten. Bei der Festlegung der vorgenannten Vergütung werden branchenspezifische Besonderheiten und Erfahrungswerte hinsichtlich der Anzahl und Werthaltigkeit der bei der Durchführung des Vertrages voraussichtlich entstehenden Erfindungen, einschließlich der in der betreffenden Branche bei Lizenzierung anderenfalls üblicher Lizenzsätze, berücksichtigt.

11.2 Hat die Hochschule/Forschungseinrichtung dem Industriepartner eines oder mehrere Neurechte zu Bedingungen übertragen oder hieran eine Lizenz eingeräumt, die dazu führen, dass die vereinbarte Vergütung (Ziff. 10) unter Berücksichtigung dieser Vertragsbeziehung der Hochschule/Forschungseinrichtung zu dem Industriepartner in einem auffälligen Missverhältnis im Sinne einer wesentlichen Änderung der Geschäftsgrundlage zu den direkten Erträgen und Vorteilen aus der Nutzung des Neurechtes steht, so werden die Vertragspartner auf Verlangen eines Vertragspartners den Vertrag dergestalt anpassen, dass der Hochschule/Forschungseinrichtung eine den Umständen nach angemessene Beteiligung gewährt wird. Haben die Vertragspartner diese nach Abschluss des Vertrages eintretenden Bedingungen bei Vertragsschluss vorhergesehen, entfällt der Anspruch.

- 11.3 Die Vertragspartner stehen dafür ein, dass sie sämtliche an den Ergebnissen beteiligten Erfinder, die bei ihnen beschäftigt sind oder in einem sonstigen Vertragsverhältnis zu ihnen stehen, entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen vergüten.

12. Geheimhaltung

Die zwischen den Vertragspartner bestehende Geheimhaltungsabrede vom *** **[individuell auszufüllen]** besteht fort / wird aufgehoben. **[nicht zutreffendes streichen]** Darüber hinaus verpflichten sich die Vertragspartner, sämtliche ihnen im Zusammenhang mit diesem Vertrag zugänglich werdenden Informationen, die als vertraulich bezeichnet werden oder nach sonstigen Umständen als Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse eines Vertragspartners offensichtlich erkennbar sind, 2 Jahre über die Laufzeit dieses Vertrages hinaus / **[individuell auszufüllen]** geheim zu halten und sie – soweit nicht zur Erreichung des Vertragszwecks geboten – weder aufzuzeichnen noch weiterzugeben oder zu verwerten. Sie werden durch geeignete vertragliche Abreden mit den für sie tätigen Arbeitnehmern und sonstigen Dritten sicherstellen, dass auch diese 2 Jahre über die Laufzeit dieses Vertrages hinaus/ **[individuell auszufüllen]** jede eigene Verwertung oder unbefugte Aufzeichnung solcher Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse unterlassen.

Diese Verpflichtung zur Geheimhaltung gilt nicht für einen Vertragspartner hinsichtlich von Informationen,

1. die ihm nachweislich bekannt waren, bevor sie ihm von dem anderen Vertragspartner zugänglich gemacht wurden,
2. die er nachweislich rechtmäßig von Dritten ohne Auferlegung einer Vertraulichkeitsverpflichtung erhält,
3. die allgemein bekannt sind oder ohne Verstoß gegen die in diesem Vertrag enthaltenen Verpflichtungen allgemein bekannt werden,
4. die er nachweislich im Rahmen eigener unabhängiger Entwicklungen erarbeitet hat.

13. Rechts- und Sachmängelhaftung

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

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

13.3 Die Hochschule/Forschungseinrichtung führt Forschung im Bereich der angewandten Forschung durch und erschließt technologisches Neuland. Die damit verbundenen Risiken beinhalten, dass Forschungs- und Entwicklungsziele gegebenenfalls nicht oder nicht vollständig erreicht werden.

- In keinem Fall übernimmt die Hochschule/Forschungseinrichtung Garantien und/oder Zusicherungen hinsichtlich des Vertragsgegenstandes.
- 13.4 Beide Vertragspartner sind sich des Risikos der Nichtigkeitserklärung von Schutzrechten bewusst. Die Nichtigkeitserklärung eines oder mehrerer Schutzrechte berührt nicht die Wirksamkeit dieses Vertrages. Der Eintritt der Rechtskraft eines Nichtigkeitsurteils berechtigt den jeweils berechtigten Vertragspartner nach diesem Vertrag auch nicht zur Kündigung dieses Vertrages. Ansprüche auf Rücktritt und/oder Schadensersatz sind ausgeschlossen. Ziffer 17.2 bleibt unberührt.
- 13.5 Außer im Falle positiver Kenntnis und/oder grob fahrlässiger Unkenntnis haftet der jeweilige Vertragspartner nach diesem Vertrag weder für den künftigen Bestand des Schutzrechtes noch für einen bestimmten Schutzbereich desselben. Gleichermäßen gilt, dass der jeweilige Vertragspartner für beeinträchtigende Rechte Dritter nicht haftet, soweit ihm diese nicht positiv bekannt oder grob fahrlässig unbekannt geblieben sind.
- 13.6 Auch haftet der jeweilige Vertragspartner außer im Fall positiver Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis nicht für Tauglichkeitsmängel, wie etwa fehlende technische Ausführbarkeit oder Brauchbarkeit. Der jeweilige Vertragspartner haftet auch nicht für die wirtschaftliche Verwertbarkeit des Schutzrechtes.
- 13.7 Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung wegen anfänglicher objektiver Unmöglichkeit nach § 311 a Abs. 2 BGB sind auf das negative Interesse beschränkt. Gleiches gilt in Bezug auf Qualitätsmängel.
- 13.8 Wechselseitige Schadensersatzansprüche der Vertragspartner sind auf den Ersatz typischer Schäden beschränkt. Der Anspruch auf Ersatz des entgangenen Gewinns ist ausgeschlossen. Diese Einschränkungen gelten nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit eines Vertragspartners.
- 13.9 Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht im Falle einer Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit sowie für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz.

Abschnitt II

14. Mediation, Schiedsgericht

- 14.1 Alle Streitigkeiten, die sich aufgrund dieses Vertrags oder späterer Änderungen dieses Vertrags ergeben oder sich auf diesen beziehen, einschließlich (ohne Einschränkung hierauf) dessen Entstehung, Gültigkeit, bindende Wirkung, Auslegung, Durchführung, Verletzung oder Beendigung, sowie außervertragliche Ansprüche aber auch, ob ein Fall der Ziff. 11.2 vorliegt bzw. wie hoch in einem solchen Fall die angemessene Beteiligung ist, sind gemäß den Regeln für das Schlichtungsverfahren der WIPO dem Schlichtungsverfahren zu unterwerfen. Der Ort des Schlichtungsverfahrens soll *** **[individuell auszufüllen]** sein. In dem Schlichtungsverfahren soll die *** **[individuell auszufüllen]** Sprache verwendet werden.

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

15. Verteidigung von und Angriff aus Schutzrechten

Jenseits der Regelungen über die Anmelderstellung (Ziff. 8) ist der jeweils berechnete Vertragspartner im Hinblick auf die Verteidigung der Schutzrechte und etwaige Reaktionen auf Angriffe auf die Schutzrechte frei.

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

16. Marketing

Die Vertragspartner stimmen sich darüber ab, ob und in welchem Umfang beim Marketing etwaiger Produkte und Dienstleistungen, die wesentlich auf Ergebnisse aus diesem Vertrag zurückgehen, in angemessenem Umfang auf die Zusammenarbeit mit der Hochschule/Forschungseinrichtung und dem Projektleiter hingewiesen wird.

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

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

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

17.2.1 Tatsachen gegeben sind, auf Grund derer dem kündigenden Vertragspartner unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der Interessen beider Vertragspartner die Fortsetzung des Vertrags nicht mehr zugemutet werden kann. Im Falle

einer solchen, wirksamen Kündigung erhält der kündigende Vertragspartner ein nichtausschließliches Nutzungsrecht an den Alt- und Neurechten des gekündigten Vertragspartners im Rahmen des Vertragsgegenstandes zu angemessenen Bedingungen;

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

17.2.3 ein Vertragspartner die Wirksamkeit der Schutzrechte, die aus Neurechten oder Altrechten gemäß Ziff. 5.3 entstehen, angreift oder Dritte bei einem solchen Angriff unterstützt.

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

18. Rechtsnachfolge

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

19. Schlussbestimmungen

19.1 Alle dem Industriepartner eingeräumten Nutzungsrechte werden im gleichen Umfang auch den mit dem Industriepartner verbundenen Unternehmen gemäß Ziff. 1 eingeräumt und umfassen auch das Recht durch Dritte für eigene Zwecke nutzen zu lassen.

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

19.3 Sollte eine der Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder nichtig sein oder werden, wird die Vereinbarung im übrigen hiervon nicht berührt. Derartige Bestimmungen werden die Vertragspartner durch solche neue, gültige Bestimmungen ersetzen, die dem Vertragszweck am ehesten entsprechen.

19.4 Erfüllungsort und Gerichtsstand für Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes ist ***. *[individuell auszufüllen, wenn gesetzliche Voraussetzungen für Gerichtsstandsvereinbarung vorliegen (vgl. § 38 ZPO)]*

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

_____, den _____

_____, den _____

Hochschule/Forschungseinrichtung

Industriepartner

_____, den _____

Projektleiter

Anlagen:

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

Anlage 3: Muster Erklärung der Hochschulangehörigen

Bezug: Vertrag ***

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

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

Darüber hinaus übernehme ich folgende Pflichten aus dem Vertrag:

1. Meine Inhaberschaft an von mir vor Beginn des Forschungsprojekts gemachten Erfindungen und der darauf angemeldeten oder erteilten Schutzrechte (im folgenden: Altrechte) bleibt von dieser Vereinbarung unberührt. Soweit und sobald solche Altrechte für die Verwertung der Ergebnisse erforderlich sind und keine entgegenstehenden Rechte Dritter bestehen, räume ich dem Industriepartner und seinen verbundenen Unternehmen (vgl. Ziff. 1 des oben in Bezug genommenen Vertrages) an diesen Rechten im Voraus eine nicht-ausschließliche Lizenz zu marktüblichen Bedingungen ein.
2. Mit Vertragsschluss übertrage ich dem Industriepartner im Voraus sämtliche Rechte an künftig entstehenden Ergebnissen im Rahmen des Vertragsgegenstandes, sofern es sich um freie, frei gegebene oder frei gewordene Erfindungen handelt.
3. Mir verbleibt darüber hinaus ein nicht-ausschließliches, nicht-übertragbares Recht zur Nutzung der Ergebnisse für meine Forschungs- und Lehrtätigkeit. Unberührt hiervon bleiben die vertraglichen Regelungen zur Geheimhaltung der Ergebnisse. Ferner darf ich meine Ergebnisse im Rahmen der Forschung für oder mit Dritten nur nach schriftlicher Zustimmung des Industriepartners verwenden. Der Industriepartner sichert mir zu, dass er diese Zustimmung nicht unbilligerweise, nach den Grundsätzen von Treu und Glauben verweigern wird. Ausgenommen hiervon sind Altrechte, vor Vertragsabschluss vorliegendes Know-how oder nicht der Geheimhaltung unterliegende Gegenstände.
4. Ich verpflichte mich gegenüber dem Industriepartner, der Hochschule alle Dienstleistungen nach § 5 ArbEG zu melden und der Hochschule die jeweiligen Erfinderanteile zu benennen.
5. Ich verzichte in Bezug auf alle im Zusammenhang mit dem Vertrag erzielten Ergebnisse gegenüber dem Industriepartner auf die Geltendmachung meines negativen Publikationsrechtes aus § 42 Nr. 2 ArbEG.
6. Ich verpflichte mich gegenüber dem Industriepartner, Ergebnisse nicht ohne schriftliche Zustimmung des Industriepartners zu veröffentlichen oder anderweitig Dritten – auch im Vorverfahren einer Veröffentlichung – zu offenbaren, so lange die Ergebnisse der Geheimhaltungspflicht nach dieser Vereinbarung unterliegen. Ich

werde dem Industriepartner das Manuskript, das zum Druck oder zur mündlichen Veröffentlichung vorgesehen ist (im folgenden: die Veröffentlichung) mindestens sechs (6) Wochen vor der Weitergabe des Manuskriptes an Dritte oder dem Vortrag zur Prüfung vorlegen.

Wenn der Industriepartner binnen vier (4) Wochen nach Eingang des Manuskriptes mitteilt, dass die Veröffentlichung Geheimhaltungsinteressen berührt, werde ich dafür Sorge tragen, dass die Veröffentlichung unterbleibt oder die aus Sicht des Industriepartners geheimhaltungsbedürftigen Informationen gestrichen werden. Die Zustimmung zur Veröffentlichung bzw. zum Vortrag gilt allerdings als erteilt, wenn der Industriepartner nach einer weiteren Mahnung, in der die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder ich auf die Folgen des Schweigens hinweisen, mit Fristsetzung von vierzehn (14) Tagen sich gegenüber mir und/oder der Hochschule/Forschungseinrichtung nicht äußert.

7. Nimmt die Hochschule eine im Rahmen des oben genannten Vertrages entstandene Erfindung nicht in Anspruch, gewähre ich dem Industriepartner und seinen verbundenen Unternehmen (vgl. Ziff. 1 des oben in Bezug genommenen Vertrages) ein nicht-ausschließliches, weltweites, unwiderrufliches und nicht-übertragbares Nutzungsrecht an der betreffenden Erfindung und den daraus resultierenden Neurechten als auch das Recht durch Dritte für eigene Zwecke nutzen zu lassen.
8. Ich werde den nach dem Vertrag jeweils berechtigten Vertragspartner bei der Erwirkung von Neurechten unterstützen, insbesondere alle erforderlichen Erklärungen zeitgerecht und sachlich richtig abgeben. Ich werde im Übrigen alles unterlassen, was für die Erteilung und Aufrechterhaltung von Neurechten schädlich sein könnte.
9. Diese Vereinbarung wird für die Dauer meiner Mitwirkung an dem im Betreff näher bezeichneten Forschungsprojekt abgeschlossen. Die sich auf Erfindungen im Rahmen dieser Vereinbarung beziehenden Regelungen enden mit dem Ablauf des längstlebenden aus dieser Kooperation resultierenden Schutzrechtes. Die Geheimhaltungsverpflichtungen und die Verpflichtung zur Vorlage von Manuskripten enden unbefristet/ *** Jahre **[individuell auszufüllen]** nach Beendigung meiner Mitwirkung an der im Betreff näher bezeichneten Kooperation.
10. Sollte eine der Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder nichtig sein oder werden, wird die Vereinbarung im übrigen hiervon nicht berührt. Derartige Bestimmungen werden die Parteien durch solche neue, gültige Bestimmungen ersetzt, die dem Vertragszweck am ehesten entsprechen.

_____, den _____

_____, den _____

Industriepartner

Hochschulangehöriger