

Vertragliche Gestaltung bei der Verwertung von Forschungsergebnissen

Apropos EU Workshop 13.11.2008, FFG

Stimmen und Stimmungen zu Verträgen

„Wenn man einen Vertrag begreift,
ist er rechtlich nicht in Ordnung“

B.J. Lamb

„Verträge werden von Juristen für
Juristen gemacht, damit die Laien
merken, dass man ohne Juristen
nicht auskommt“

Jean Paul Getty

„puncta sunt servandas – Verträge
müssen eingehalten werden“

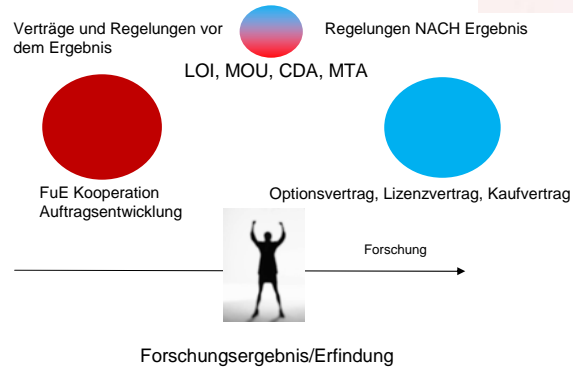
Rechtsphilosophischer Grundsatz

„Verträge halte Treu! Was du bist,
bist du nur durch Verträge“

Richard Wagner

Definition und Einteilung

Verwertung ist die Nutzung einer Sache, eines Patents, einer Marke usw. um daraus einen Erlös zu generieren.



Forschung und Entwicklungsverträge



Rubrum

Präambel

Vertragsgegenstand

Leistungspflicht

Forschungsfinanzierung

Geheimhaltung

Nutzung vorhandener Schutzrechte und Know-Hows (Background)

Forschungsergebnisse (Foreground)

Inanspruchnahme der Hochschulergenernisse

Verwertung der Hochschulergenernisse

Vergütung der Forschungsergebnisse

Anmeldung

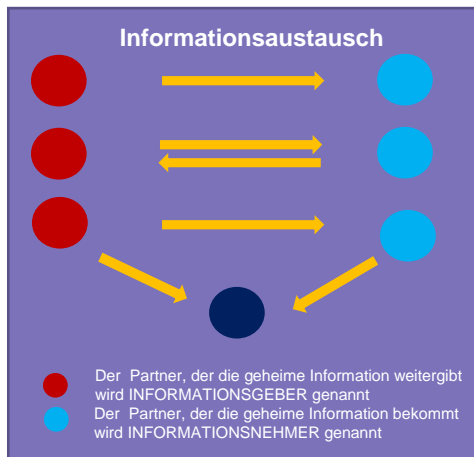
Kündigung

Gewährleistung und Haftung

Veränderungen und Ergänzungen

Schiedsgerichtsverfahren, Anwendbares Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand

Geheimhaltungsvertrag



Keine Geheime Information die

- a) dem Informationsnehmer vor der Mitteilung nachweislich bekannt war, oder
- b) der Öffentlichkeit vor der Mitteilung bekannt oder allgemein zugänglich war, oder
- c) der Öffentlichkeit nach der Mitteilung ohne Mitwirkung oder Verschulden des Informationsnehmers bekannt oder allgemein zugänglich war, oder
- d) im Wesentlichen Informationen entsprechen, die dem Informationsnehmer zu irgendeinem Zeitpunkt von einem berechtigten Dritten offenbart oder zugänglich gemacht wurde.

Was steht in einem Geheimhaltungsvertrag?

- a) Definition der „geheimen Information
- b) Geheimhaltungsverpflichtung
- c) Ausnahmen der Geheimhaltungsverpflichtung
- d) Weitergabe der Informationen an Mitarbeitern oder Dritte
- e) Rückgabeverpflichtung
- f) Dauer der Geheimhaltungsverpflichtung
- g) Weiterführende Klauseln

Material Transfer Agreement MTA



**Materialgeber
Materialempfänger**

MTA – was steht drin?

- a.) Definition des Materials und Empfänger
- b.) Nutzungserlaubnis
- c.) Nutzungsverbot
- d.) Eigentum und Nutzung von Ergebnissen
- e.) Geheimhaltung
- f.) Veröffentlichung
- g.) Geld
- h.) Gewährleistung und Haftung
- i.) Dauer

Menschliches Material

Besondere Vorsicht ist geboten

- Stammt das Material aus einer verlässlichen Quelle?
- Liegt die Zustimmung des Patient zur Entnahme und Weitergabe vor?
- Hat die Ethikkommission zugestimmt?
- Wurden die Datenschutzrichtlinien beachtet?
- Wurde die internen Richtlinien beachtet?
- Gibt es noch besondere Richtlinien und Gesetze?

Forschung und Entwicklungsverträge



Rubrum

Präambel

Vertragsgegenstand

Leistungspflicht

Forschungsfinanzierung

Geheimhaltung

Nutzung vorhandener Schutzrechte und Know-Hows (Background)

Forschungsergebnisse (Foreground)

Inanspruchnahme der Hochschulergebnisse

Verwertung der Hochschulergebnisse

Vergütung der Forschungsergebnisse

Anmeldung

Kündigung

Gewährleistung und Haftung

Veränderungen und Ergänzungen

Schiedsgerichtsverfahren, Anwendbares Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand



Background

- Jeder Partner ist und bleibt Inhaber seines Background
- Informationspflicht bzw. Dokumentation über bestehenden Background
- Einräumung der Nutzung von Background zur Forschung
- Einräumung der Nutzung von Background zur Verwertung des eigenen Foregrounds

Forschung und Entwicklungsverträge

Rubrum

Präambel

Vertragsgegenstand

Leistungspflicht

Forschungsfinanzierung

Geheimhaltung

Nutzung vorhandener Schutzrechte und Know-Hows (Background)

Forschungsergebnisse (Foreground)

Inanspruchnahme des eigenen Foregrounds

Verwertung des eigenen Foregrounds

Vergütung

Anmeldung

Kündigung

Gewährleistung und Haftung

Veränderungen und Ergänzungen

Schiedsgerichtsverfahren, Anwendbares Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand

Foreground



- Eigentümer bleibt der Foreground schafft
- Wird Foreground für Forschung benötigt so kann eine Benutzung gewährt werden
- Verwertung der Hochschulergenernisse durch Partner
- Regelung betreffend gemeinsamen Foregrounds

Forschung und Entwicklungsverträge



Rubrum

Präambel

Vertragsgegenstand

Leistungspflicht

Forschungsfinanzierung

Geheimhaltung

Nutzung vorhandener Schutzrechte und Know-Hows (Background)

Forschungsergebnisse (Foreground)

Inanspruchnahme des eigenen Foregrounds

Verwertung des eigenen Foregrounds

Vergütung

Anmeldung

Kündigung

Gewährleistung und Haftung

Veränderungen und Ergänzungen

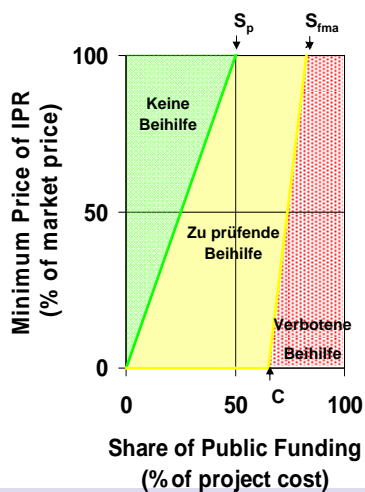
Schiedsgerichtsverfahren, Anwendbares Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand

Vergütung

- Rechteübertragung gegen eine Pauschale
- Vergütung nach Lizenzvertrag mit Einmalzahlung und Royalties
- Was ist angemessen??

In Punkt 3.2.2. des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Innovation (Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Innovation (ABI 2006 C 323/1)) ist die Zusammenarbeit von Unternehmen und Forschungseinrichtungen geregelt:

Vergütung Beispiel 1



Three key parameters

S_p :	Share of project (as % of cost) performed by public sector	50 %
C :	Ceiling of allowable aid intensity including bonuses	65 %
S_i :	Share of project (as % of cost) funded by public sector	x-axis
S_{max} :	Maximum allowable share of public funding = $C(100-S_p)/100 + S_p$	82.5 %

Details on http://www.eicta.org/index.php?id=34&id_article=181

*) Provided that project share performed by private sector receives no direct public funding

WEB-Tipp CREST Decision Tree

http://ec.europa.eu/invest-in-research/policy/crest_cross_en.htm

Vorvertragliche Varianten 1



- **Letter of Intent (LOI)**
 - Absichtserklärung – ernsthafte Erwägung von Kooperationsmöglichkeit (Böswilligkeit – Schadenersatzpflicht)
 - Begrenzung unentgeltlicher Vorleistungen (z.B. Dauer, Unterlagen)
- **Term sheet**
 - „Offert“ an potenziellen Lizenznehmer – definiert Eckdaten des Lizenzvertrages
- **MOU (Memorandum of Understanding)**
 - Memo zur Verständigung zwischen Lizenznehmer u. – geber über die Eckdaten des Lizenzvertrages

Vorvertragliche Varianten 2 Optionen

Zweck: unverb. Evaluierungszeitraum für potenziellen Lizenznehmer

- **Unterbinden während Laufzeit die Lizenzvergabe an Dritte**
- **Berichtspflicht des Interessenten - 1. Aufschlüsse über Marktwert**
- **Standstill Agreement**
 - i.R. unentgeltlich
 - noch keine Definition von Lizenzvertragskonditionen
 - Laufzeit: meist einige Mo – max. 1 Jahr
 - Vorteil: Involviert weniger Entscheidungsinstanzen
- **Optionsvertrag**
 - i.R. entgeltlich
 - Definition der wichtigsten Parameter des Lizenzvertrages
 - Laufzeit: meist 1 – 2 Jahre

Formen der Verwertungsverträge

- **Lizenzvertrag**
 - Ausschließliche Lizenz
 - Einfache Lizenz
 - Negative Lizenz
 - Unterlizenz
 - Zwangslizenz
 - Lizenzbereitschaft
- **Kaufvertrag**

Kontakt

Dr. Daniel E. Herzog

austria wirtschaftsservice

Ungargasse 37, 1030 Wien

tel.: +43 (1) 501 75 – 100

fax: +43 (1) 501 75 – 900

email: d.herzog@awsg.at

web: www.awsg.at