

Vertragsmuster für den IP-Transfer im Hochschulbereich mit Verwendungshinweisen

Das nachfolgende Vertragsmuster versteht sich als Arbeitspapier zur weiteren Diskussion / Bearbeitung durch den jeweiligen Verwender und seinen Vertragspartner. Keinesfalls beansprucht das Vertragsmuster sämtliche Regelungsmöglichkeiten abzubilden oder sämtliche Rechtsfragen in diesem Zusammenhang zu adressieren. Der Entwurf geht davon aus, dass die Klauseln zwischen den Vertragspartnern im Einzelnen ausgehandelt werden, mithin keinen AGB-Charakter haben.

Die dem Vertragsmuster beigefügten Kommentare sowie die zusätzlichen Begleithinweise (gemeinsam „Verwendungshinweise“) sollen den Verwendern rechtliche Hintergründe einzelner Klauseln sowie unterschiedliche Regelungs- / bzw. Anpassungsmöglichkeiten aufzeigen. Das Vertragsmuster ist unbedingt in Zusammenhang mit den Verwendungshinweisen zu lesen. Auch die Verwendungshinweise erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Die Bereitstellung stellt weder eine rechtliche Beratung dar, noch kann sie diese ersetzen. Weder die SPRIND GMBH noch ihre Rechtsanwälte übernehmen eine Haftung für die Richtigkeit und / oder Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Dokumente.

Vertrag über den Kauf und die Übertragung von Schutzrechten

zwischen

[...]

- nachfolgend „Verkäufer“ -

und

[...]

- nachfolgend „Käufer“ -

(Verkäufer und Käufer nachfolgend gemeinsam „Parteien“)

Einführung

Der Verkäufer ist im Bereich [...] tätig und alleiniger, verfügungsberechtigter Inhaber von verschiedenen [Patent- / Gebrauchsmusteranmeldungen und/oder bereits erteilten Patenten / Gebrauchsmustern] sowie von zugehörigem technischem Know-how.

Der Käufer [...].

Der Käufer beabsichtigt, die vorgenannten Schutzrechte und das zugehörige technische Know-how gemäß den nachfolgenden Bestimmungen käuflich zu erwerben.

Dies zugrunde gelegt, vereinbaren die Parteien das Folgende (nachfolgend „Vertrag“):

§ 1 Gegenstand des Vertrags

Gegenstand dieses Vertrags sind die in **Anlage 1** spezifizierten Schutzrechte (nachfolgend „**Schutzrechte**“), das in **Anlage 2** bezeichnete technische Know-how (nachfolgend „**Technisches Know-how**“ genannt) sowie alle zugehörigen Dokumente, die in den **Anlagen 1** und **2** genannt werden. Sämtliche Anlagen sind integraler Bestandteil dieses Vertrags.

§ 2 Verpflichtungsgeschäft

- Der Verkäufer wird dem Käufer vorbehaltlich der vollständigen Kaufpreiszahlung gemäß § 5
 - sämtliche Schutzrechte gemäß der als **Anlage 3** beigefügten Vereinbarung übertragen,
 - dem Käufer sämtliches Technisches Know-how gemäß § 3 übertragen, und
 - das Eigentum an sämtlichen Dokumenten, die im Zusammenhang mit den Schutzrechten und dem Technischen Know-how stehen und insbesondere zu deren Verständnis und praktischen Verwendung beitragen können, übertragen.
- Der Käufer wird den Kaufpreis gemäß § 5 an den Käufer zahlen.

§ 3 Übertragung des Technischen Know-hows

Die Übertragung des Technischen Know-hows erfolgt nach der vollständigen Zahlung des Kaufpreises gemäß § 5 durch Übergabe der entsprechenden Dokumente in physischer oder digitaler Form. Es ist von den Parteien ein Übergabeprotokoll anzufertigen, in dem sämtliche

Kommentiert [A1]: Hier bitte klarstellen, um welche Arten von Schutzrechten es sich handelt. Unzutreffendes bitte streichen.

Kommentiert [A2]: Der Verkauf und die Mitteilung von Know-how kann im Einzelfall ganz oder teilweise entbehrlich sein, etwa soweit die Erfindung technisch erprobt und dem Käufer im Detail bekannt ist oder soweit Personal des Verkäufers den Käufer umfassend bei der Einarbeitung unterstützt.

Das relevante Technische Know-how ist in der Anlage so konkret wie möglich zu beschreiben. Es geht dabei um nicht patentierte bzw. anderweitig geschützte, geheime Erkenntnisse des Verkäufers im Zusammenhang mit den Schutzrechten bzw. ihrer Nutzung (unveröffentlichte Studien, Forschungspapiere, -berichte, Prototypen, Muster etc.). Es bietet sich die Festlegung des räumlichen Schutzbereichs analog zu den jeweiligen Schutzrechten an.

Kommentiert [A3]: Von der kaufvertraglichen Vereinbarung ist nach deutschem Recht die eigentliche Übertragung der Schutzrechte zu unterscheiden (vgl. Anhang). Daher empfiehlt sich auch eine strukturelle Abgrenzung von Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft (bzw. Kauf und Übertragung) über eine Anlage. Sollte einer der beiden Verträge unwirksam sein, hat dies nicht notwendigerweise die Unwirksamkeit des anderen Vertrags zur Folge. Zudem kann über diesen Weg auch eine spätere Übertragung der Schutzrechte realisiert werden (zB erst nach Kaufpreiszahlung oder Eintritt einer sonstigen Bedingung), die Verpflichtung hierzu aber bereits zu einem früheren Zeitpunkt eingegangen werden.

Kommentiert [A4]: Ergänzend kann hier eine (entgeltliche) Unterstützung des Käufers durch Personal des Verkäufers, ggf. zeitlich begrenzt vorgesehen werden.

übergebenen Dokumente und ihre jeweilige Form aufgelistet sind.

§ 4 Umschreibung der Schutzrechte

Der Verkäufer wird nach der vollständigen Zahlung des Kaufpreises gemäß § 5 seine Zustimmung zur Umschreibung der Schutzrechte in den jeweiligen Registern erteilen. Der Verkäufer wird sämtliche hierfür erforderlichen Mitwirkungshandlungen erbringen und dem Käufer insbesondere alle hierfür notwendigen Unterlagen rechtzeitig zur Verfügung stellen sowie sämtliche notwendigen Erklärungen unterzeichnen.

§ 5 Vergütung

Der Kaufpreis beträgt EUR [...] zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Der Kaufpreis ist vom Käufer bis zum [...] auf ein vom Verkäufer vorab benanntes Konto zu zahlen.

§ 6 Nutzungsrechte des Verkäufers, Publikationsfreiheit

Der Käufer räumt dem Verkäufer mit erfolgtem Rechtsübergang ein einfaches, unentgeltliches, zeitlich unbeschränktes, nicht übertragbares und nicht unterlizenzierbares Recht zur Nutzung des Vertragsgegenstands im jeweiligen Schutzgebiet ausschließlich im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit ein. Der Verkäufer wird dabei die Geheimhaltungsinteressen des Käufers hinsichtlich noch nicht veröffentlichter Schutzrechtsanmeldungen sowie des nicht eintragungsfähigen Technischen Know-hows berücksichtigen. Der Verkäufer hat daher vor einer Veröffentlichung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit die Zustimmung des Käufers in Textform einzuholen. Der Käufer wird die beabsichtigte Veröffentlichung innerhalb einer angemessenen Frist überprüfen und diese nur insoweit ablehnen, soweit Inhalte aus seiner Sicht geheimhaltungsbedürftig sind. Im Falle des § 42 Nr. 3 ArbNErfG wird der Verkäufer auch die bei ihm beschäftigten (Mit-)Erfinder entsprechend verpflichten. Im Übrigen ist der Verkäufer nach erfolgtem Rechtsübergang nicht mehr berechtigt, den Vertragsgegenstand, weder im eigenen Namen noch für oder durch Dritte, zu nutzen.

§ 7 Gewährleistung, Haftungsbeschränkung

- Der Verkäufer gewährleistet, dass
 - er alleiniger, Verfügungsberechtigter Inhaber sämtlicher Rechte an den Schutzrechten und an dem Technischen Know-how sowie alleiniger, Verfügungsberechtigter Eigentümer der in den **Anlagen 1 und 2** bezeichneten Dokumenten ist,
 - Dritten (vorbehaltlich § 42 Nr. 3 ArbNErfG) keine Nutzungs- oder sonstigen Rechte an den Schutzrechten, am Technischen Know-how oder an den in den **Anlagen 1 und 2** bezeichneten Dokumenten zustehen und
 - ihm keine Rechts- oder Sachmängel der Schutzrechte, des Technischen Know-hows sowie der in den **Anlagen 1 und 2** bezeichneten Dokumente **bekannt oder grob fahrlässig unbekannt** sind, und
 - er berechtigt ist, diesen Vertrag zu schließen.
- Der Verkäufer übernimmt, soweit gesetzlich zulässig, keine über Absatz 1 hinausgehende Haftung. Die Parteien kommen insbesondere überein, dass der Verkäufer keine Haftung für die technische Brauchbarkeit und Verwertbarkeit der den Schutzrechten und dem Technischen Know-how zugrunde liegenden Erfindungen, für eine über Absatz 1 hinausgehende Rechts- und Sachmangelfreiheit dieser sowie für die Vollständigkeit der Dokumente übernimmt, die dem Käufer im Rahmen dieses Vertrags zur Verfügung gestellt werden.

§ 8 Vertraulichkeit

- „Vertrauliche Informationen“ einer Partei sind als vertraulich gekennzeichnete oder sonst

Kommentiert [A5]: Es sind alternative Preisgestaltungen denkbar, etwa eine Raten- anstatt einer Einmalzahlung, (virtuelle) Beteiligungen oder auch variable Kaufpreiskomponenten durch Umsatzbeteiligung aus der Verwertung des Vertragsgegenstand durch den Käufer oder Erlösbeteiligungen im Falle eines Exits. Bei variablen Kaufpreiskomponenten wären entsprechende Rechnungslegungs- und Informationspflichten des Käufers zu ergänzen.

Bei der Festlegung des Kaufpreises sind neben steuerlichen insbesondere auch haushalts-/beihilferechtliche Vorgaben zu berücksichtigen; Vergütungen einer Hochschule unterhalb der marktüblichen Konditionen können rechtlich unzulässige Beihilfen darstellen. Die Marktüblichkeit ist ggf. gutachterlich zu ermitteln.

Kommentiert [A6]: Hintergrund der Regelung ist, dass jedem Hochschul(mit-)erfinder, soweit es sich um eine Dienstleistung handelt, die von der Hochschule nach dem ArbNErfG in Anspruch genommen wurde, ein Nutzungsrecht gemäß § 42 Nr. 3 ArbNErfG zum Zwecke der Lehr- und Forschungstätigkeit bleibt. Hieran knüpfen die Nutzungsrechte des Verkäufers / der Hochschule nach § 6 (Rücklizenz) an und betreffen v.a. den Fall, dass (Mit-)Erfinder weiterhin an der Hochschule tätig sind. Gleichwohl ist etwaigen Geheimhaltungsinteressen des Käufers zu genügen (vgl. auch weitere Begleitthemen unter Berücksichtigung der Interessen der jeweiligen Partei).

Kommentiert [A7]: Ausnahmen sind im Einzelfall möglich und sollten konkret definiert werden.

Kommentiert [A8]: Ein Haftungsausschluss für grobe Fahrlässigkeit ist in AGB nicht zulässig. Wird die Klausel ausgehandelt, könnte die Haftung im Einvernehmen der Parteien auch auf Vorsatz (Kenntnis) beschränkt werden.

Kommentiert [A9]: Die vorgesehenen Gewährleistungs- und Haftungsbeschränkungen sind bereits recht weitreichend, können aber im Wege individualvertraglicher Vereinbarungen ergänzt / konkretisiert werden.

Kommentiert [A10]: Ergänzend kann im Einzelfall auch ein (im Kontext von Hochschulausgründungen jedoch eher ungewöhnliches) zeitlich befristetes Wettbewerbsverbot des Verkäufers einschließlich Kooperationen mit Dritten auf dem Gebiet der Schutzrechte (unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten möglichst restriktiv und idR max. für 2 Jahre), ggf. kombiniert mit der Verpflichtung die betreffende Erfindung nicht weiterzuentwickeln und Weiterentwicklungen zum Patent anzumelden, aufgenommen werden.

als vertraulich erkennbare Informationen, insbesondere Geschäftsgeheimnisse sowie die Bedingungen und der Inhalt dieses Vertrages, wobei unerheblich ist,

- (a) auf welchem Trägermedium die Vertraulichen Informationen verkörpert sind,
 - (b) ob diese als „vertraulich“ oder „geheim“ gekennzeichnet sind,
 - (c) aus Sicht der jeweils anderen Partei oder aus der Sicht eines Dritten einen besonderen wirtschaftlichen Wert besitzen,
 - (d) andere technische oder organisatorische Maßnahmen zum Schutze der Vertraulichkeit von der offenbarenden Partei ergriffen wurden oder werden, oder
 - (e) ob die Informationen zusätzlich als Geschäftsgeheimnis im Sinne des GeschGehG geschützt sind.
2. Soweit es sich bei den Vertraulichen Informationen um Technisches Know-how handelt, ist nur der Verkäufer verpflichtet, diese unter entsprechender Anwendung der nachfolgenden Bestimmungen geheim zu halten, bis die Schutzdauer des letzten Schutzrechts ausläuft. Sonstige Vertrauliche Informationen der Parteien unterliegen der Geheimhaltung beider Parteien gemäß den nachfolgenden Bestimmungen. § 6 bleibt unberührt.
3. Die Parteien werden ihnen im Zuge der Vertragsanbahnung und -durchführung bekanntwerdende Vertrauliche Informationen der jeweils anderen Partei
- (a) vertraulich behandeln und ausschließlich für die Zwecke dieses Vertrags und seiner Durchführung verwenden;
 - (b) Mitarbeitern und Dritten nicht offenlegen oder zugänglich machen, außer soweit dies für die Vertragsdurchführung zwingend erforderlich ist (*need-to-know*) und nur wenn diese Mitarbeiter oder Dritten zur Vertraulichkeit verpflichtet wurden;
 - (c) insbesondere die Vertraulichen Informationen der jeweils anderen Partei nicht nutzen, um sich, einem verbundenen Unternehmen (§§ 15 ff. AktG) oder einem Dritten einen geschäftlichen Vorteil im Wettbewerb gegenüber der anderen Partei oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen (§§ 15 AktG) zu verschaffen; und
 - (d) durch angemessene und geeignete Maßnahmen gegen den Zugriff durch unberechtigte Personen schützen (z.B. Zugangskontrolle, Verschlüsselung).
4. § 8.3 gilt nicht für Vertrauliche Informationen, die
- (a) eine Partei von Dritten rechtmäßig, insbesondere ohne Verstoß gegen eine Vertraulichkeitsverpflichtung erhalten hat oder erhält, es sei denn, es handelt sich um Technisches Know-how;
 - (b) bei Vertragsschluss bereits allgemein bekannt waren oder nachträglich ohne Verstoß gegen die in diesem Vertrag enthaltenen Verpflichtungen allgemein bekannt werden;
 - (c) bei einer Partei bereits vor Aufnahme der Geschäftsbeziehungen vorhanden waren und (anders als etwa der Verkäufer hinsichtlich des Technischen Know-hows) keiner Verschwiegenheitsverpflichtung unterliegen; oder
 - (d) durch eine Partei unabhängig entwickelt werden.
5. Ferner sind die Parteien zur Verwendung und Offenlegung Vertraulicher Informationen berechtigt, soweit sie hierzu gesetzlich oder behördlich verpflichtet sind. In einem solchen Fall wird die betreffende Partei die andere Partei rechtzeitig in Textform über Umfang und Grundlage der Verwendung oder Offenlegung informieren.
6. Soweit nicht abweichend vereinbart, gilt § 8 für einen Zeitraum von fünf (5) Jahren auch nach

Kommentiert [A11]: Es kann auch ein anderer Zeitraum festgelegt werden.

Kommentiert [A12]: Grundsätzlich sollte hier zwischen dem Technischen Know-how und sonstigen Vertraulichen Informationen differenziert werden. Denn in der Regel wird der Käufer hinsichtlich des erworbenen Technischen Know-hows keiner Geheimhaltungsverpflichtung gegenüber dem Verkäufer unterliegen und insbesondere über die Veröffentlichung oder Bekanntgabe an Dritte frei entscheiden wollen. § 6, das heißt eine Nutzung durch den Verkäufer zum Zwecke der Forschung und Lehre (§ 42 Nr. 3 ArbNErfG) sowie die dort geregelten Geheimhaltungsvereinbarungen sollten unberührt bleiben. Weitergehende Abweichungen, etwa die Weitergabe an Dritte durch den Verkäufer zu konkreten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, sind denkbar und wären hier explizit aufzunehmen.

Kommentiert [A13]: Die Darlegungs- und Beweislast für den Eintritt der Bedingungen einer Ausnahmeregelung liegt grundsätzlich bei derjenigen Partei, die sich auf eine oder mehrere der vorgenannten Ausnahmen beruft. Weil ein schuldhafter Verstoß gegen eine Geheimhaltungsvereinbarung idR nur schwer nachweisbar ist, werden teilweise auch verschuldensunabhängige Vertragsstrafen für Zuwiderhandlungen vereinbart.

Kommentiert [A14]: Es kann auch ein anderer Zeitraum festgelegt werden.

erfolgter Übertragung des Vertragsgegenstands hinaus.

7. Die Parteien sind nach vorheriger Zustimmung der jeweils anderen Partei in Textform berechtigt, auf den Abschluss dieses Vertrags öffentlich hinzuweisen.

§ 9 Kosten, Aufrechterhaltung und Verteidigung der Schutzrechte bis zur Umschreibung

1. Der Käufer trägt sämtliche nach Vertragsschluss fällig werdenden Kosten im Zusammenhang mit den Schutzrechten. Hiervon erfasst sind insbesondere die Kosten für die Umschreibung der Schutzrechte gemäß § 4, etwaige Verlängerungsgebühren sowie angemessene Gebühren der (patent-)anwaltlichen Unterstützung.
2. Der Verkäufer wird die Schutzrechte bis zu ihrer Umschreibung aufrechterhalten und gegen Angriffe Dritter verteidigen. Der Käufer trägt die hierzu erforderlichen, angemessenen Kosten.

Kommentiert [A15]: Eine abweichende Kostenregelung ist denkbar.

§ 10 Nichterteilung von Anmeldungen

Sollte im Falle der Übertragung einer Schutzrechtsanmeldung diese nicht erteilt werden, ist der Käufer berechtigt, ganz oder teilweise hinsichtlich des betroffenen Schutzrechts vom Vertrag zurückzutreten. Nach Zugang der Rücktrittserklärung wird dieser Vertrag entsprechend ganz oder teilweise rückabgewickelt.

Kommentiert [A16]: Vorschlag zur weiteren Diskussion und Prüfung im Einzelfall. Eine (vollständige oder teilweise) Rückabwicklung wird nicht in jedem Fall zweckmäßig sein, insbesondere wenn zumindest das zugrunde liegende technische Know-how vom Käufer kommerziell genutzt wird/werden könnte. Erwägenswert ist ferner ein Recht des Käufers zur Kaufpreisminderung im Falle der Nichterteilung. Alternativ lässt sich die Problematik kommerziell lösen, indem noch nicht erteilte Schutzrechte in Abhängigkeit vom konkreten Prüfungsstadium nur mit Abschlag veräußert werden und im Gegenzug auf Rücktrittsrechte etc. ausdrücklich verzichtet wird.

§ 11 Abschließende Bestimmungen

1. Soweit in diesem Vertrag nicht ausdrücklich abweichend vereinbart, tragen die Parteien die ihnen jeweils im Zusammenhang mit der Erstellung und Ausübung dieses Vertrags entstehenden Kosten, einschließlich Kosten der Rechtsberatung, selbst.
2. Erfüllungsort ist der Sitz des [Verkäufers/Käufers].
3. Auf diesen Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Das UN-Kaufrecht (Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenverkauf vom 11.4.1980) ist ausgeschlossen. Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Gerichtsstand, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz des [Verkäufers/Käufers].
4. Soweit nicht abweichend vereinbart, bedürfen Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages der Schriftform. Dies gilt auch für den Verzicht auf dieses [Schriftformerfordernis].
5. Sollten einzelne Vertragsbestimmungen unwirksam sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Die Parteien sind verpflichtet, an die Stelle der unwirksamen Bestimmung diejenige Regelung schriftlich zu treffen, die sie in Kenntnis der Unwirksamkeit nach Treu und Glauben zulässigerweise getroffen hätten. Entsprechendes gilt für den Fall einer Vertragslücke.
6. Dieser Vertrag enthält sämtliche Vereinbarungen der Parteien in Bezug auf den Gegenstand dieses Vertrages und ersetzt alle bisherigen Bestimmungen, die zwischen den Parteien insoweit vereinbart wurden. Nebenabreden zu diesem Vertrag wurden nicht getroffen.

Kommentiert [A17]: Sofern gewünscht, können elektronische Zeichnungsformen ergänzt werden, soweit diese nicht ohnehin bereits dem Schriftformerfordernis genügen.

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift und Position

Unterschrift und Position

Anlage 1 – Schutzrechte

[Spezifizierung der einzelnen Schutzrechte, ggf. in tabellarischer Form, durch Angabe mindestens der folgenden Daten:

1. Spezifizierung des jeweiligen Schutzrechts als Patent, Gebrauchsmuster, Patentanmeldung oder Gebrauchsmusteranmeldung
2. Schutzgebiet (z.B. Europa) / Land, in dem das Schutzrecht angemeldet / erteilt wurde; bei Schutzgebieten zudem Aufzählung der designierten Länder für die Schutz beansprucht wird
3. Registernummer
4. Bezeichnung der Erfindung gemäß Anmeldung bzw. Erteilung
5. Datum der Anmeldung und ggf. Erteilung des Schutzrechts]

Arbeitspapier

Anlage 2 – Technisches Know-how



Arbeitspapier

Anlage 3 - Übertragung

Vereinbarung zur Übertragung von Schutzrechten

zwischen

[...]

- nachfolgend „Verkäufer“ -

und

[...]

- nachfolgend „Käufer“ -

(Verkäufer und Käufer nachfolgend gemeinsam „Parteien“)

Einführung

1. Der Verkäufer ist alleiniger, Verfügungsberechtigter Inhaber der folgenden Schutzrechte:

[Schutzrechte gemäß Anlage 1 auflisten]

(nachfolgend „Schutzrechte“).

2. Die Parteien haben sich gemäß Vertrag vom [...] über die Übertragung der Schutzrechte unter der Bedingung der vollständigen Kaufpreiszahlung geeinigt. Der Kaufpreis wurde am [...] vollständig gezahlt.

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien was folgt:

§ 1 Übertragung

1. Der Verkäufer überträgt sämtliche Rechte an den Schutzrechten, sodass die Inhaberschaft auf den Käufer übergeht, sowie sämtliche vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen, ggf. auch bedingten oder befristeten Ansprüche aus den Schutzrechten an den Käufer, insbesondere
 - (a) Ansprüche gegen Dritte auf Auskunft und Rechnungslegung mit Bezug zur Herstellung und Nutzung der Schutzrechte, einschließlich Ansprüche über die Herkunft sowie über den Vertrieb etwaiger, die Schutzrechte verletzender Produkte,
 - (b) Ansprüche gegen Dritte auf Besichtigung,
 - (c) Ansprüche gegen Dritte auf Unterlassung sowie auf Vernichtung etwaiger die Schutzrechte verletzender Produkte, sowie
 - (d) Ansprüche gegen Dritte auf Schadens- und Aufwendungsersatz sowie auf Freistellung.
2. Der Käufer nimmt die vorstehende Übertragung an.
3. Sämtliche Rechte an den Schutzrechten sowie alle gegenwärtigen abgetretenen Ansprüche

aus den Schutzrechten gehen mit Abschluss dieser Vereinbarung auf den Käufer über, sämtliche zukünftig entstehenden Ansprüche jeweils mit ihrer Entstehung.

§ 2 Umschreibung

Der Verkäufer stimmt der Umschreibung der Rechte an den Schutzrechten in den betreffenden Registern zu.

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift und Position

Unterschrift und Position

Arbeitspapier

Begleithinweise für einzelne Klauseln unter Berücksichtigung der Interessen der Parteien:

§ 6: Nutzungsrechte des Verkäufers (Forschung & Lehre)	Abhängig von der konkreten Fallkonstellation denkbar und aus Sicht des Käufers interessant bleibt die Option, auf Nutzungsrechte des Verkäufers / der Hochschule gänzlich zu verzichten, und zwar dann, wenn sämtliche (Mit-)Erfinder auf Käuferseite stehen. Verbleibt jedoch auch nur ein (Mit-)Erfinder an der Hochschule, d.h. auf Verkäuferseite, sollten die Geheimhaltungspflichten gemäß Satz 2 beibehalten und abhängig vom konkreten Fall / nach Bedarf weiter verschärft/konkretisiert werden; zudem kann § 42 Nr. 3 ArbNErfG in diesem Fall nicht zu Lasten des verbleibenden (Mit-)Erfinders ausgeschlossen werden und bliebe unberührt. Aus der Sicht des Verkäufers, namentlich unter insolvenzrechtlichen Gesichtspunkten, vorzugswürdig könnte eine Formulierung dergestalt sein, dass das Nutzungsrecht zum Zwecke der Lehr- und Forschungstätigkeit gemäß § 42 Nr. 3 ArbNErfG von vornherein und dauerhaft beim Verkäufer verbleibt, etwa: <i>„Dem Verkäufer bleibt ein zeitlich unbeschränktes, unwiderrufliches, nicht übertragbares, nicht unterlizenzierbares und nichtausschließliches Recht zur Nutzung der Schutzrechte und des technischen Know-hows im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit im jeweiligen Schutzgebiet. [zu ergänzen: Klarstellung der Geheimhaltungspflichten des Verkäufers; zusätzliche Klauseln, die indizieren, dass hinsichtlich der dem Verkäufer verbleibenden Nutzungsrechte kein Dauerschuldverhältnis der Parteien gewünscht ist].“</i> Eine höchstrichterliche Bestätigung der Insolvenzfestigkeit von Lizenzen über bestimmte vertragliche Lösungen liegt bisher jedoch nicht vor.
§ 6: Zustimmung des Käufers zu Publikationen auf Seiten des Verkäufers	Die Regelung zur Zustimmungspflicht des Käufers ist im Interesse der Rechtssicherheit ausgestaltet. Aus Sicht des Verkäufers können unter Praktikabilitätsgesichtspunkten abweichende Vereinbarung vorzugswürdig sein. So könnte etwa auf die Einholung der Zustimmung des Käufers verzichtet und alternativ eine Pflicht des Verkäufers vorgesehen werden, bei der Betreuung von veröffentlichungspflichtigen Arbeiten darauf hinzuwirken, dass vertrauliche Informationen / Geschäftsgeheimnisse des Verkäufers (u.a. noch nicht veröffentlichte Schutzrechtsanmeldungen sowie bestimmtes, nicht eintragungsfähiges Technisches Know-how) nicht in Publikationen einbezogen werden.