

Vertragshandbuch Pharma und Life Sciences

Stief / Bromm

2. Auflage 2021
ISBN 978-3-406-71399-6
C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei
beck-shop.de

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de steht für Kompetenz aus Tradition. Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage C.H.BECK und Franz Vahlen.

beck-shop.de hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit: über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird beck-shop.de für sein

umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

Civil Procedure Code (“ZPO”) and 99 Para. 1 of the German Patent Code (“PatG”) within *[[■] days /// weeks /// months]* of the Effective Date of this Agreement.

- (b) Alternative for German proceedings:⁴ Licensor’s right from Sections 269 Para. 6 ZPO and 99 Para. 1 PatG remains unaffected.

2.2 Appeal Proceedings:⁵

- (a) Licensor shall take all necessary steps to terminate the Appeal Proceedings by filing a brief of withdrawal of action.

Alternative for German appeal proceedings:

*[(a) Licensor shall take all necessary steps to terminate the Appeal Proceedings by filing a brief of withdrawal of action pursuant to Sections 269 of the German Civil Procedure Code (“ZPO”) within *[[■] days /// weeks /// months]* of the Effective Date of this Agreement.*

(b) Licensee’s right pursuant to Sections 269 Para. 6 ZPO remains unaffected.]

- (b) *[[Licensee] /// [Licensor]]* shall return the *[[■] /// original bank bond certificate with the number [■]]* issued by *[[■] /// name of bank]* which was provided by *[Licensor /// Licensee]* as security for the *[partial]* provisional enforcement of the judgment of the *[[■] /// name of the court]* no later than *[[■] days /// weeks /// months] [business] days* after *[[Licensee] /// [Licensor]]* have filed its brief as described in clause 3.2 (a) above. Such return of the bond shall be accompanied by a declaration of *[[Licensee] /// [Licensor]]* that discharges *[[■] /// name of bank]* from the said bond.
- (c) If necessary, the Parties will make joint applications to the courts to dismiss the pending litigation.⁷

3. Total consideration; Effect of this Agreement⁸

In consideration of the settlement, dismissals, releases and the other terms and conditions in this Agreement, Licensee will pay to Licensor, the payments specified in clause 3 below (hereinafter referred to as “Settlement Amount”). The Parties hereby agree that upon payment *[of the [■] /// first instalment]* of the Settlement Amount this Agreement shall immediately be fully and effectively binding on them.

4. Payment for past use of the Patents⁹

- 4.1 For any use of the Patents in the past, Licensee agrees to pay to Licensor a lump sum as part of the Settlement Amount of *[[■] /// Euro /// Dollar /// currency.] [which payment shall be made in yearly installments of [[■] /// Euro /// Dollar /// currency.] [The Parties acknowledge that the payment of such installments will exceed the duration of the Patents.]*
- 4.2 Licensee shall pay to Licensor the Settlement Amount within *[■] [days /// weeks]* after the Effective Date of this Agreement. Such payment shall be made by [telegraphic transfer/wire transfer/cheque] to *[■] Bank, [branch/address], Sort Code: [■], A/C number [■]*, and in all respects free and clear of any charges, expenses, value added tax, counterclaim set off or other deductions on any account whatsoever.
- 4.3 If the Settlement Amount is not received by Licensor in full and in accordance with clause 4.1 and 4.2 above, any outstanding balance shall bear interest at the rate of *[■]* from the opening of business *[■] days* after such execution date until the date of effective receipt of such balance by Licensor.
- 4.4 Licensor shall have no further claims based on the past activities of Licensee making use of the Patents and Licensor expressly waives any such claims. *[This waiver*

includes, but is not limited to, any claims of Licensor for damages, unjust enrichment or reasonable royalties.]

5. Release for the past use

- 5.1 **Released Claims.** This Agreement is the full and final settlement of, and each Party hereby releases and forever discharges, all and/or any actions, claims, counterclaims, rights, demands and set offs, whether in this jurisdiction or any other, whether or not presently known to the Parties or to the law, and whether in law or equity, that it, its Affiliates or any of them ever had, against the other Party or any of its Affiliates arising out of or connected with the Proceedings (hereinafter the “**Released Claims**”).

Addition in case of a License Agreement:¹⁰

For the avoidance of doubt, the Released Claims shall not include any actions, claims, rights, demands and set offs which may have arisen or such as may hereafter arise under the License Agreement or after the termination of the License Agreement.

- 5.2 **No Admission.** The Parties agree that the settlement of the Proceedings is intended solely as a compromise of the Released Claims. Neither the fact of a Party’s entry into this Agreement, the License Agreement, the terms hereof or thereof nor any acts undertaken pursuant hereto or thereto shall constitute an admission or concession by any Party relating to any Proceeding regarding liability or the validity of any claim, counterclaim, or defence in such Proceeding.

Alternative in case of no additional License Agreement:¹¹

- 5.2 *No Admission. The covenants contained in this Agreement do not operate as a license (implied or explicit) or other grant of rights regarding the Patents [or any other Patent Rights] Licensor may have in [[[■]]] /// country /// or in any other country]. Likewise, they do not operate as a covenant not to sue or a license (implied or explicit) or other grant of rights regarding to any other Patent Rights. Said covenants have been agreed to for the sole purpose of avoiding costs, expenses and legal fees associated with the litigation of the Proceedings.*
- 5.3 *Mutual concessions. The Parties expressly agree that this Agreement constitutes a settlement of the Parties’ disputes by mutual concessions and does not in any way imply any acknowledgment of the Parties’ rights. Nothing contained in this Agreement shall be construed or implied to prejudice in any way the validity and enforceability of the Patents.]*

6. Agreement not to sue¹²

- 6.1 **Mutual obligation not to bring a claim for Released claims.** Each Party agrees, on behalf of itself and on behalf of its Affiliates not to sue, commence, voluntarily aid in any way, prosecute or cause to be commenced or prosecuted against the other Party or its Affiliates any action, suit or other proceeding concerning the Released Claims, in any jurisdiction.
- 6.2 **Licensee’s obligation not to bring a claim regarding Patents.** Specifically, Licensee agrees that it shall not assert or file a complaint or any other pleading or document to institute a claim, suit, action or proceeding (including any administrative action in any patent office, including re-examination proceedings) seeking a declaratory judgment or similar or other relief that any Patent *[under this Agreement /// as defined in the License Agreement]* (or any claim therein) is invalid or unenforceable (or otherwise challenging the validity or enforceability of a Patent or any claim

therein). Licensee shall not bring a claim to oppose the issuance of or seek to narrow or reduce issued or applied for claims, the scope, or the duration of any Patent and Licensee shall not assist any other person in connection with any of the foregoing.

- 6.3 **Licensor's obligation not to bring a claim against regarding Patents.** Specifically, Licensor agrees that it shall procure that its Affiliates shall not assert or file a complaint or any other pleading or document to institute a claim, suit, action or proceeding (including any administrative action in any patent office) seeking damages, an injunction, a declaratory judgment or similar or other relief based on allegations that the Patents (i) has been infringed by Licensee and/or its Affiliates by any means prior to the Effective Date of this Agreement or (ii) on or after the Effective Date of this Agreement is infringed by any activity permitted **[under this Agreement /// by Section [■] of the License Agreement]**.

7. **License grant for the future**

The license grant of the Patents for the future shall be set forth in a separate License Agreement. This License Agreement shall be incorporated and made part of this Agreement.

8. **Costs¹³**

- 8.1 **Cost bearing.** Each Party shall each bear their own legal costs in relation to the Proceedings and this Agreement. No Party shall be entitled to claim any costs, compensation or damages, from any other party in relation to the Proceedings.

Addition for German proceedings:

With regard to the **[■] /// Proceedings** Licensor and Licensee waive their right for an application for the taxation of costs by the courts ("*Kostenfestsetzungsantrag*").

- 8.2 **Prevailing of this section.** This clause 8 supersedes and overrides any and all previous agreements between the Parties and any court order regarding the legal costs in relation to the Proceedings and in relation to this Agreement (including the implementation of all matters provided by this Agreement).

9. **Warranties and Authority**

- 9.1 **No assignment.** Each Party warrants and represents that it has not sold, transferred, assigned or otherwise disposed of its interest in the Released Claims.
- 9.2 **Authority.** Each Party warrants and represents to the other with respect to itself that it has the full right, power and authority to execute, deliver and perform this Agreement.
- 9.3 **Complying of Affiliates.** Each Party warrants and represents that it has the full right, power and authority to agree on behalf of those of its Affiliates which are not Parties to the obligations in this Agreement and that it shall procure that such Affiliate shall comply with such obligations.

10. **Effect on competition law**

- 10.1 **Consent.** This Agreement shall be conditional upon the obtaining of all necessary exchange control and other relevant governmental consents.
- 10.2 **Modification.** If further lawful performance of this Agreement or any part of it will be rendered impossible by the **[final judgment /// or final order of any court of competent jurisdiction /// the Commission of the European Community /// or any governmental agency /// or similar authority]** having jurisdiction over either

Party, the Parties undertake that they will immediately exert their *[commercially reasonable /// best efforts]* to agree on an amendment or amendments to this Agreement or on modifications of their practices under this Agreement in such manner as will fully comply with the order and/or render further performance lawful. Any amendment made to this Agreement shall be subject to and become effective upon approval (if any) as may be necessary or required by the government of *[[■]] /// Federal Republic of Germany /// the United Kingdom /// or the Commission of the European Community* as appropriate. *[If the Parties are unable within a period of [[■]] weeks /// months] after notice by either Party to the other of such impossibility of continued lawful performance to reach agreement on the amendments or modifications either Party may terminate this Agreement by notice to the other effective as at the expiry of [[■]] days /// weeks /// months] from the end of the [[■]] weeks /// months] period. The enforceability of all rights or obligations of the Parties under this Agreement or the portion of the Agreement judged invalid illegal or otherwise unenforceable by the order shall be suspended as from the date of the order pending the outcome of negotiations between the Parties though without prejudice to all or any accrued rights of the Parties in respect.]*

11. Maintenance of Patents¹⁴

Alternative – In Favour of Licensee

- 11.1 Subject to clause 11.2, Licensor shall during the life of this Agreement pay all renewal fees and do all acts that will be necessary to maintain the Patents.
- 11.2 Licensor shall not during the life of this Agreement save with the prior written consent of the Licensee abandon any of the Patents or allow any of them to lapse nor will it amend the specification of any of the Patents without first notifying the Licensee of its intention to do so.

Alternative – In Favour of Licensor¹⁵

Licensor is under no obligation to maintain the Patents for the duration of this Agreement and to pay the respective maintenance fees or to defend the Patents against any validity attacks of third parties. The maintenance as well as the defense of the Patents shall be in the sole discretion of Licensor.

12. Cooperation

The Parties shall deliver or cause to be delivered such instruments and other documents at such times and places as are reasonably necessary or desirable, and shall take any other action reasonably requested by the other Party for the purpose of putting this Agreement into effect.

13. Tax

No consideration. The Parties consider that no part of the Settlement Amount which will be paid pursuant to clause [■] will represent consideration for a supply for VAT purposes. If, however, the Commissioners of Customs and Excise contend that VAT should have been charged in relation to a supply for which all or part of the settlement sum was consideration the Licensor will consult with the Licensee and if there proves to have been a taxable supply, the Licensee will pay within *[[■]] days /// weeks]* against the production of a valid VAT invoice an amount equal to the VAT so chargeable. The Parties agree that the Settlement Amount is exclusive of VAT.

14. **Confidentiality** (see chapter "AT")
15. **Miscellaneous** (see chapter "AT")
16. **Signature Page** (see chapter "AT" – Section 13)

Attachment(s):Exhibit 1*[List of Patents]***C. Kommentierung**

- 1 Die Präambel soll einen Überblick über die aktuelle Prozesssituation bieten. Insbesondere bei Streitigkeiten über mehrere Instanzen an verschiedenen Gerichtsständen bietet sich eine kurze Darstellung der Prozesshistorie an. Hierbei ist es empfehlenswert, das zuständige Gericht, die jeweilige Instanz, das Aktenzeichen, die wichtigsten Prozesshandlungen und den Verfahrensstand darzustellen. Bei größeren (Patentverletzungs-) Verfahren kann es vorkommen, dass die Parteien in unterschiedlichen Ländern jeweils Kläger und Beklagter sein können. Hier ist anzuraten die unterschiedlichen Verfahren jeweils in einem separaten Absatz darzustellen.
- 2 Durch die Aufnahme einer eigenen Definition für ein „*License Agreement*“ wird der Tatsache Rechnung getragen, dass das „*Settlement Agreement*“ und zusätzliche Lizenzvereinbarungen in zwei getrennten Verträgen geregelt werden können, die sich jeweils aufeinander beziehen. Vor allem im anglo-amerikanischen Rechtsraum wird diese Vorgehensweise bevorzugt. Vorteil dieser Trennung ist beispielsweise die unkomplizierte Änderung von Lizenzvereinbarung, ohne dass das komplette Vertragswerk geändert werden muss.
- 3 Anders als der Prozessvergleich hat der außergerichtliche, vertragliche Vergleich keine unmittelbare Wirkung auf ein rechtshängiges Verfahren (*Habersack, in: MüKo, § 779 BGB, Rn. 38*). Deshalb muss der Kläger gem. § 269 ZPO die Klagerücknahme gegenüber dem zuständigen Gericht erklären. Im besonderen Falle eines Patentverfahrens ist der § 99 Absatz 1 PatG nicht zu vergessen, da dieser, sofern keine besonderen Vorschriften des Patentgesetzes Anwendung finden, die allgemeinen Regelungen der ZPO für anwendbar erklärt und somit auch den § 269 ZPO miteinbezieht.
- 4 Der Licensor, in der vorliegenden Konstellation der Beklagte, hat das Recht gem. § 269 Absatz 6 im Falle einer erneuten Klageerhebung die Einlassung zu verweigern, bis die Kosten des vorherigen Rechtsstreits erstattet wurden. Diese Einrede muss der Kläger jedoch vor der Verhandlung zur Hauptsache erheben, um Präklusion zu verhindern (*Foerste, in: Musielak, ZPO, § 269, Rn. 18*).
- 5 Sofern unterschiedliche Verfahren in unterschiedlichen Verfahrensstadien von den Parteien betrieben werden, bietet es sich an, zwischen erstinstanzlichen Verfahren und Berufungsverfahren zu trennen.
- 6 Ist bereits ein erstinstanzliches Urteil ergangen, so wird dieses Urteil für vorläufig vollstreckbar erklärt. Aus Gründen der Vollstreckungssicherheit wird dieses Urteil jedoch regelmäßig gegen eine sog. Sicherheitsleistung für vorläufig vollstreckbar erklärt. Nach § 108 Absatz 1 Satz 2 ZPO und sofern das Gericht nichts anderes bestimmt hat, erfolgt die Sicherheitsleistung durch eine Bürgschaft oder durch Hinterlegung von Geld bei einem inländischen Kreditinstitut. Abhängig davon zu wessen Gunsten die Sicher-

- heitsleistung erfolgt ist, erklärt der Sicherungsnehmer hiermit die Rückgewähr bzw. die Freigabe der vorher hinterlegten Sicherheitsleistung.
- 7 Diese Klausel soll klarstellen, dass sofern eine Klagerücknahme von der Zustimmung beider Parteien abhängig ist, dass auch beide Parteien diese Erklärung gegenüber dem Gericht abgeben werden. Nach deutschem Prozessrecht ist gem. § 269 Absatz 1 ZPO eine einseitige Rücknahme durch Kläger nur bis zum Beginn der mündlichen Verhandlung möglich. Nach diesem Zeitpunkt muss auch der Beklagte der Klagerücknahme zustimmen.
 - 8 In dieser Klausel wird klargestellt, dass die bindende Wirkung des Vergleichsvertrags unter der aufschiebenden Bedingung steht, dass der Vergleichsbetrag („*Settlement Amount*“) entweder komplett bezahlt wird oder dass die Bedingung, sofern eine Ratenzahlung vereinbart wurde, mit Bezahlung der ersten Rate eintritt.
 - 9 Hiernach wird die **vergangene** Rechtsverletzung durch Zahlung einer einmaligen Summe oder durch Festlegung einer Ratenzahlung kompensiert. Der Lizenzgeber verzichtet durch die Vereinbarung auf die Geltendmachung seiner Ansprüche aus der vergangenen Rechtsverletzung. Hierdurch entsteht Rechtssicherheit zwischen den Parteien, wodurch die gerichtlichen Streitigkeiten hinsichtlich der geltend gemachten Rechtsverletzung beigelegt werden. Zusammenfassend werden diese Ansprüche in dem Vertragsmuster als „*Released Claims*“ benannt. Dieser Teil stellt einen wesentlichen Teil des „*Settlement Agreements*“ dar, da hierdurch die streitigen Fragen ohne gerichtliche Klärung durch Zahlung eines bestimmten Geldbetrags kompensiert werden sollen. Zur Klarstellung findet sich hierzu in Klausel 4.4 die Regelung, dass durch die vergangene Nutzung keine weiteren Ansprüche bestehen (sog. negative Lizenz). Sicherlich muss bei der Verhandlung der Höhe des Vergleichsbetrags ein Kompromiss zwischen den Parteien erzielt werden, der für beide Parteien einen Anreiz darstellt, die gerichtliche Auseinandersetzung über die möglicherweise in der Vergangenheit gegebenen Rechtsverletzungen beizulegen. Es sollte deshalb im Vorfeld eine umfangreiche Risikoabwägung hinsichtlich der Erfolgsaussichten der Klageverfahren erfolgen.
 - 10 Die Klauselvariante stellt einen Formulierungsvorschlag für den Fall dar, dass ein zusätzliches „*License Agreement*“ über die **zukünftige** Behandlung von Lizenzgebühren geschlossen wird. Es wird festgehalten, dass **ausschließlich die vergangene** Verletzung der jeweiligen Rechte durch die Zahlung des „*Settlement Amounts*“ abschließend geregelt wird. Sofern in einem „*License Agreement*“ weitere, künftige Lizenzvereinbarungen getroffen werden, sollen diese nicht unter die „*Released Claims*“ fallen. Dies ist wichtig, da sofern möglicherweise Rechtsverletzungen außerhalb der „*Released Claims*“ erfolgen, diese gerade nicht von der Wirkung des „*Settlement Agreement*“ abschließend erfasst werden und weiterhin Raum für gerichtliche Auseinandersetzung bleiben soll.
 - 11 Für den Fall, dass durch das „*Settlement Agreement*“ **ausschließlich die vergangene** Rechtsverletzung ausgeräumt werden soll, stellt diese Klauselvariante klar, dass hierin keine Lizenzeinräumung zu sehen ist. In dieser Konstellation dient das „*Settlement Agreement*“ dann **ausschließlich der Beilegung eines Rechtsstreits** durch Zahlung eines bestimmten Geldbetrags für die vergangene Rechtsverletzung.
 - 12 Eine weitere Hauptpflicht des Vertrags ist darin zu sehen, dass sich die Parteien gegenseitig verpflichten in Bezug auf die „*Released Claims*“ keinerlei weitere Ansprüche gegenüber der jeweils anderen Partei zu erheben. Die Parteien des Vertrags verpflichten sich somit wechselseitig, keine weitere gerichtliche Auseinandersetzung anzustreben oder zu verfolgen und vor allem keinen Dritten bei der Verfolgung solcher Ansprüche zu unterstützen. Dies stellt einen wichtigen Aspekt dar, da das „*Settlement Agreement*“ seine Wirkung **ausschließlich inter partes** entfaltet und es verhindert werden soll, dass eine Partei durch die gezielte Unterstützung eines Dritten weiterhin Gerichtsverfahren

- betreibt und hierdurch das geschlossene „*Settlement Agreement*“ unter Zuhilfenahme eines Dritten konterkariert.
- 13 Durch diese Klausel wird zwischen den Parteien eine Regelung für die Kostentragung der rechtlichen Auseinandersetzung(en) getroffen. Am ausgewogensten erscheint hierbei, dass die Parteien jeweils ihre eigenen Kosten zu tragen haben. Nach deutschem Recht sollte zusätzlich festgehalten werden, dass sich die Parteien verpflichten auf die Durchsetzung des prozessualen Kostenerstattungsanspruch und der Durchführung der Festsetzung eines solchen Anspruchs nach den Regelungen der §§ 103 ff. ZPO zu verzichten. Diesem Umstand wird, mit der unter Klausel 8.1 genannten Erweiterung, Rechnung getragen.
 - 14 Als lizenznehmerfreundlich gestaltet sich die Festlegung der Pflicht gegenüber dem Lizenzgeber, dass er während der Laufzeit des Vertrags (*Settlement Agreement* oder *License Agreement*) die Patente aufrechterhalten muss, damit der Lizenznehmer die Sicherheit für die Nutzung der lizenzierten Rechte hat.
 - 15 Den gegenteiligen Ansatz verfolgt die hier genannte Klausel. Der Lizenzgeber verpflichtet sich gerade nicht gegenüber dem Lizenznehmer die vertraglich zugesicherten Rechte für einen bestimmten Zeitraum aufrechtzuerhalten. Dies stellt natürlich ein gewisses Risiko für den Lizenznehmer dar, da dieser jederzeit damit rechnen muss, dass er aufgrund des Verhaltens des Lizenzgebers seine lizenzierten Rechte nicht über die zugesicherte Laufzeit des Vertrags ausüben kann.

VI. Forschungs- und Entwicklungsvertrag (Auftragsforschung und Forschungskooperation)

von Dr. Claudia Milbradt und Dr. Marco Stief

Literatur: *Handbücher und Kommentare:* Bartenbach, Arbeitnehmererfindervergütung, 4. Aufl. 2017; Dieners, Handbuch Compliance im Gesundheitswesen, 3. Aufl. 2010; Dieners/Reese, Handbuch des Pharmarechts, 2010; Mes, Patentgesetz, 5. Auflage 2020; Milbradt, F&E-Verträge – das ist zu beachten – Gewerblicher Rechtsschutz, Kartellrecht, Compliance, Steuerrecht, 2011; Rosenberger, Verträge über Forschung und Entwicklung – F&E-Kooperationen in rechtlicher und wirtschaftlicher Sicht, 3. Aufl. 2017; Schwab, Arbeitnehmererfindungsgesetz, 3. Aufl. 2018; Winzer, Forschungs- und Entwicklungsverträge, 2. Aufl. 2011. **Aufsätze:** Adams, Understanding “Best Efforts” and its Variants (Including Drafting Recommendations), *The Practical Lawyer* 08/2004, 11 ff. Bartenbach/Volz, Erfindungen an Hochschulen – Zur Neufassung des § 42 ArbEG, GRUR 2002, 743 ff.; Besen/Slobodenzuk, Die neue Gruppenfreistellungsverordnung für Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen, GRUR 2011, 300 ff.; Heerma/Maierhöfer, Drei Fragen z. Vergütung des Hochschulerfinders, GRUR 2010, 682 ff.; Kinting, IPkompakt, 7/2014 S. 2 ff.; Lehmann, DStR 2010, 1459 ff.; Leister, GRUR-Prax 2019, 175 ff.; Meyering, DB 2019, M4 f.; Stallberg, Anwendungsfragen von § 42 Nr. 4 Arb-nErfG bei F&E-Verträgen im Hochschulbereich, GRUR 2007, 1035 ff.; Wündisch/Hering, Rückklimenzen bei FuE-Aufträgen: Das Nutzungsrecht für Forschung und Lehre, GRUR Int. 2009, 106 ff.

A. Einleitung

Dieses Kapitel widmet sich dem gerade für die forschende pharmazeutische Industrie überaus wichtigen Bereich der Forschungs- und Entwicklungsverträge. In der Praxis werden neben der internen Forschung und Entwicklung häufig Verträge mit Hochschulen und/oder ärztlichen Wissenschaftlern sowie außeruniversitären Forschungseinrichtungen

oder mit anderen Industriepartnern abgeschlossen. Ohne diese Form der Zusammenarbeit wäre die klinische Forschung und damit die Entwicklung und Weiterentwicklung von Arzneimitteln, aber auch die Verbesserung von Therapien nicht möglich.

Aus Sicht der pharmazeutischen Industrie ist bei dieser Art der Zusammenarbeit mit Blick auf die kommerzielle Verwertung der aus der Zusammenarbeit entstehenden Arbeitsergebnisse entscheidend, dass diese Arbeitsergebnisse, insbesondere die Rechte an Erfindungen, für das jeweilige pharmazeutische Unternehmen gesichert sind.

Vor dem Abschluss eines solchen Forschungs- und Entwicklungsvertrages sollten die Vertragsparteien zunächst klären, ob sie eine Forschungskooperation vereinbaren oder eine Auftragsforschung durchführen lassen möchten.

Während eine Forschungskooperation auf eine arbeitsteilige, gemeinschaftliche Entwicklung gerichtet ist und auf einem Austausch von Erfahrungen und Know-How beruht und damit sich ergänzende Kompetenzen zusammenführt, wird im Rahmen der Auftragsforschung eine konkrete Forschungsaufgabe von einem pharmazeutischen Unternehmen an eine Hochschule oder eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung in Auftrag gegeben, für dessen Durchführung das pharmazeutische Unternehmen idR die vollen Kosten übernimmt, im Gegenzug jedoch im Allgemeinen alle Rechte an den entstehenden Schutzrechten erhält. Insoweit handelt es sich zumeist um eine zielorientierte und ergebnisoffene Forschung mit klar definiertem Weg hinsichtlich der Umsetzung.

Neben der rechtlichen Einordnung der hierzu denkbaren Vertragstypen, wirkt sich diese Abgrenzung auch auf verschiedene Bereiche innerhalb der Verträge aus. So stehen idR bei der reinen Auftragsforschung sämtliche entstehenden gewerblichen Schutzrechte dem auftraggebenden Unternehmen zu, während die Zuordnung etwaiger Neurechte bei der Forschungskooperation je nach Interesse und individuellem Beitrag der Parteien vertraglich frei vereinbart wird.

Dies und auch die unterschiedlichen Regelungen hinsichtlich der Schutzrechteübertragung und ihrer Vergütung machen die vertragliche Gestaltung von Forschungskooperationsverträgen häufig deutlich komplexer als reine Auftragsforschungsverträge.

Ebenfalls zu beachten sind die Besonderheiten bei der vertraglichen Einbeziehung einer Hochschule, insbesondere auf Grund des Wegfalls des sog. Hochschullehrerprivilegs im Jahr 2002, den Reformen im Jahr 2009 hinsichtlich der Inanspruchnahme einer an einer Hochschule entwickelten Erfindung sowie den Besonderheiten der grundrechtlich geschützten Freiheit der Lehre und Forschung, der an den Hochschulen tätigen Wissenschaftler und Mitarbeiter.

Die nachfolgenden tendenziell industriefreundlichen Musterklauseln beschränken sich auf die vorgenannten, in der pharmazeutischen Industrie häufigen Fälle der Auftragsforschung und Forschungskooperation sowohl zwischen einem privaten pharmazeutischen Unternehmen und einer Hochschule bzw. einem außeruniversitären Forschungsinstitut als auch mit einem anderen Industriepartner.