

Christine Godt

mit Unterstützung von Tina Marschall



# Equitable Licensing

Lizenzpolitik & Vertragsbausteine



**med4all**

[www.med4all.org](http://www.med4all.org)

Inhalt	Seite
<b>Warum diese Broschüre</b>	3
A. Equitable Licensing: Chancen und Grenzen	4
B. 4 Eckpunkte des Equitable Licensing	5
C. Modell der „pro-aktiven“, der „globalen“ und der „passiven“ Lizenz	5
D. Entscheidungsbaum („Baukastensystem“)	6
<b>Die Modell-Lizenz</b>	12
1. QUALIFIZIERUNG DES PROJEKTS <i>QUALIFICATION OF THE PROJECT</i>	12
2. DEFINITIONEN <i>DEFINITIONS</i>	12
3. ZUORDNUNG DER RECHTE <i>ATTRIBUTION OF INVENTIONS</i>	13
4. VERHÄLTNIS ERFINDER UND EINRICHTUNG (INTER ALIA VERGÜTUNG) / <i>SCIENTIST-INSTITUTION-RELATIONSHIP (INTER ALIA REMUNERATION)</i>	15
5. VERWERTUNG <i>EXPLOITATION</i>	15
6. NUTZUNGSRECHTE AN ABHÄNGIGEN FOLGEERFINDUNGEN <i>ACCESS RIGHTS WITH REGARD TO DEPENDENT PATENTS</i>	18
7. VERTRAULICHKEIT, PUBLIKATIONEN <i>CONFIDENTIALITY, PUBLICATION</i>	18
8. MONITORING UND VERTRAGSSTRAFEN <i>MONITORING AND PENALTIES</i>	19
9. DURCHSETZUNG <i>ENFORCEMENT</i>	19

**Herausgeber:** Institut für Rechtswissenschaften, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg  
**Text:** Prof. Dr. Christine Godt  
**Mitarbeit:** RA Tina Marschall, Medigate GmbH Hamburg Universitätsklinikum  
Hamburg-Eppendorf  
**Redaktion:** Dr. Christian Wagner-Ahlfs, BUKO Pharma-Kampagne Bielefeld  
**Layout:** com,ma Werbeberatung GmbH Bielefeld  
**Titelphotos:** Czekanski, WHO; Tom, Fotolia; Viro, WHO

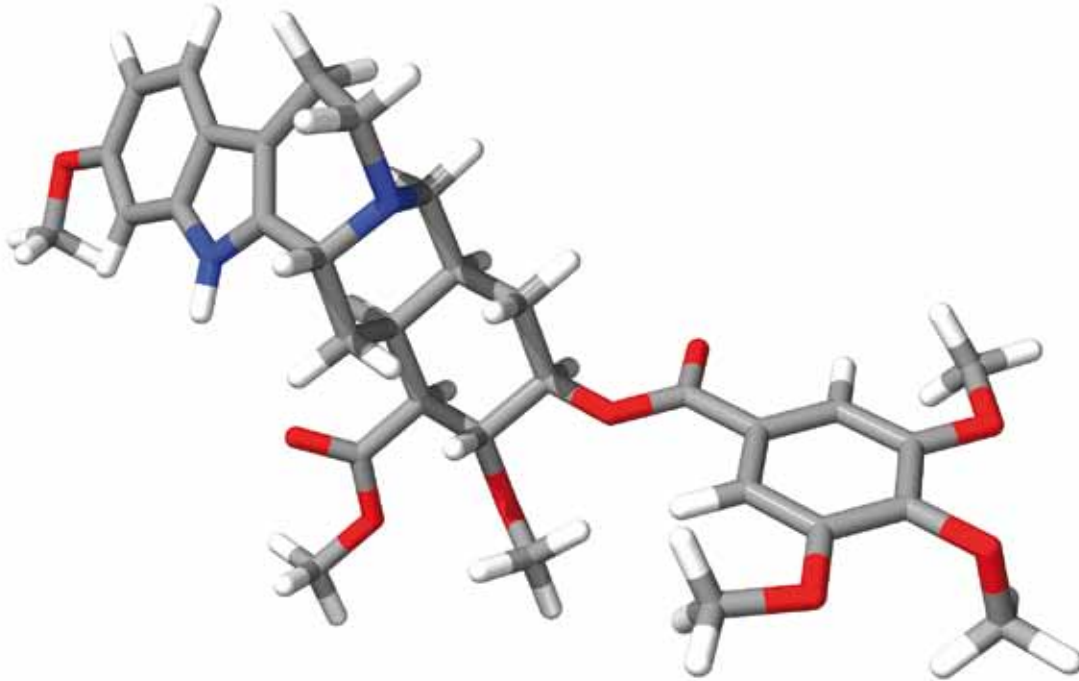
Oldenburg 2010



Licensed under creative commons Attribution-Non-Commercial-No Derivative Works 2.0 German see [http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/de/deed.en\\_GB](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/de/deed.en_GB)

# WARUM DIESE BROSCHÜRE?

Diese Broschüre gibt den Technologietransfer- und Patentverwertungsstellen der Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie der Industrie eine Handreichung für das Verhandeln von *Equitable Licenses*.



Quelle: Wikipedia, Reserpin stick

*Equitable Licenses* haben ihren Ursprung in der Frage: Was kann dafür getan werden, dass möglichst viele Menschen an den Ergebnissen öffentlich finanzierter Forschung teilhaben? Ausgangspunkt war die juristische Debatte um Aids-Medikamente und deren lizenzrechtliche Verankerung an US-amerikanischen Hochschulen. Angehörige der Hochschulen setzten sich dafür ein, dass antiretrovirale Medikamente, die in Forschungseinrichtungen und mit öffentlicher Finanzierung entwickelt worden waren, denen zugänglich gemacht werden, für die sie gedacht waren (ausführlich dazu die Vorgängerbroschüre, zu der sich die vorliegende Broschüre als Ergänzung versteht (C. Wagner-Ahlf, Medizinische Forschung: Der Allgemeinheit verpflichtet, 2009). Viele Menschen leben in Regionen der Erde, die durch Armut und unzureichende Gesundheitsversorgung geprägt sind. Das Modell des *Equitable Licensing* eröffnet die Möglichkeit, zur Lösung dieser Probleme beizutragen.

Diese Publikation bietet erstmals eine praktische Hilfestellung, wie *Equitable Licenses* in der deutschen Patentverwertung eingesetzt werden können. Der Entscheidungsleitfaden skizziert die Gestaltungsalternativen, die als Lizenzbausteine ausformuliert sind. In den Leitfaden sind die US-amerikanischen Erfahrungen eingeflossen, die Vertragsbausteine zielen aber auf die spezifisch deutsche Rechtslage. Ihr primäres Anwendungsgebiet ist die Gesundheitsforschung, sie können aber problemlos auf andere Technologiebereiche übertragen werden.

## A. Equitable Licensing: Chancen und Grenzen

*Equitable Licensing* ist ein Instrument, durch das Hochschulen, Forschungseinrichtungen und die Industrie fair verwerten. Zum einen nehmen die Beteiligten so ihre Verantwortung für den Umgang mit öffentlich finanzierter Forschung wahr. Zum anderen können sie auf diesem Wege Ziele umsetzen, die der Forschungsförderer mit der Finanzierung verfolgt hat. Dies gilt insbesondere für Forschungsprojekte, die auf die Belange der Entwicklungsländer zugeschnitten sind. Darüber hinaus kann *Equitable Licensing* für die Forscher (in Absprache mit der Leitung) eine Möglichkeit sein, die eigene Motivation, ein bestimmtes Problem zu lösen, über die Forschungsphase hinaus in der Entwicklungsphase wirksam werden zu lassen.



Photo: Czekanski, Indien

Das hier dargestellte *Equitable Licensing* setzt am Zeitpunkt der Abgabe einer (akademischen) Erfindung an die Industrie an. In dieser Annahme liegt eine starke Vereinfachung, da Verträge heute in der Regel weit im Vorfeld dieses Zeitpunktes geschlossen werden. Um aber das Konzept vorzustellen und einer breiten Diskussion zugänglich zu machen, hält die Broschüre an dieser Vereinfachung fest. Der Fokus liegt auf den vertraglichen Besonderheiten, die mit einem *Equitable Licensing* einhergehen. Im Übrigen verweisen wir auf die Standardwerke etwa von J. Pagenberg/D. Beier,

„Lizenzverträge/Licensing Agreements“ (aktuell im Juni 2010, 6. Aufl. 2008, dort Nr. 10 „Forschungsauftrag“), M. Groß, „Der Lizenzvertrag“ (aktuell noch 9. Aufl. 2007) oder K. Bartenbach, Patentlizenz- und Know-how-Vertrag, 6. Aufl. 2007, welche in den meisten Technologietransferbüros als Modelle benutzt werden. Für FuE-Verträge verweisen wir auf die Mustertexte des BMWi, erschienen in 2. Auflage im Juni 2010. Das *Equitable Licensing* stellt aber besondere Anforderungen an die Rechtezuordnung und die Verwertung inklusive der Nutzungsrechte an Folgeerfindungen. Auch die wissenschaftsspezifische Konfliktsituation im Dreieck zwischen Geheimhaltung, wissenschaftlicher Kommunikation und Publikation muss berücksichtigt werden. Auf diesen Fragen liegt im Folgenden der Schwerpunkt. Ungelöste dogmatische Fragen der zeitlichen Geltung und der Wirkung gegenüber Dritten werden aufgegriffen und klargestellt. Die vertiefte Diskussion muß aber der Fachliteratur überlassen bleiben.

Das *Equitable Licensing* teilt den Anspruch des Technologietransfers, dass die Patentierung von Forschungsergebnissen die Entwicklung von Produkten befördern kann. Das Konzept ist aber aus der Einsicht erwachsen, dass öffentliche Förderung vor allem dort in Anspruch genommen wird, wo der Patentanreiz unzureichend ist, da entweder eine Krankheit zu wenige Personen betrifft oder weil eine Patientengruppe nicht ausreichend zahlungskräftig ist. In diesen Fällen droht die Gefahr, dass der Patentschutz den Zugang zum Endprodukt verengt. *Equitable Licensing* will dieser Gefahr begegnen und sicherstellen, dass diese Gruppen trotz Patentierung Zugang zu den Produkten erhalten. Damit basiert das *Equitable Licensing* auf den Prinzipien der Menschenrechte und öffentlicher Interessen, die im Vergleich zu kurzfristigen ökonomischen Zielen häufig schwächer sind. Das Konzept nimmt die Hochschulen und Forschungseinrichtungen in die Pflicht, sich dieser öffentlichen Aufgabe anzunehmen. Dazu sucht es zum einen die Hochschulen und Forschungsein-



richtungen in ihrem Forschungsanliegen zu stärken. Zum anderen zeigt es auf, dass sich Patentverwertung und Verantwortung für die Entwicklungsländer nicht notwendig ausschließen.

Die Vereinbarung von *Equitable Licenses* wird erleichtert durch eine institutionelle Selbstbindung der Hochschulen einerseits (*patent and licensing policy*, Drittmittelsatzung) und der privaten Partner andererseits (*codes of conduct*). Ein solcher Rahmen kann insbesondere die Arbeit der Technologietransfermanager in den Forschungseinrichtungen und der Industrie erleichtern. *Equitable Licensing* steht somit im Zentrum eines institutionellen Gefüges, das sich dynamisch verändert und nicht ein einziges Gewand haben kann. Eine einfache Musterlizenz („copy and paste“) kann es nicht geben. Aus diesem Grunde ist der vorliegende Wegweiser ein Leitfaden, der aufzeigt, wie die vorformulierten (gestuften) Vertragsbausteine zu einer *Equitable License* zusammengesetzt werden können. Für ein besseres Verständnis erhält er zudem Elemente einer institutionellen *Licensing Policy*, die weggelassen werden können, wenn auf entsprechende Regeln der Institution verwiesen werden kann.

## B. 4 Eckpunkte des Equitable Licensing

(„Bausteine einer Lizenzpolitik der Forschungseinrichtungen“)

*Equitable Licensing* ist durch vier Eckpunkte charakterisiert:

- Ziel:** Verbesserung der medizinischen Versorgung in Entwicklungsländern & Technology Building
- Modus:** „Win-Win-Situationen“ im Technologietransfer
- Weg:** Starke Rolle der Hochschulen im Verwertungsgeschehen
- Verfahren:** Ziel- und Prozessplanung (Kooperation) im Übernahmevertrag

## C. Modell der „passiven“, der „globalen“ und der „pro-aktiven“ Lizenz

Die *Equitable License* kennt drei unterschiedliche, idealtypische Erscheinungsformen. Sie kann darauf gerichtet sein, möglichst früh durch preisgünstige Generikaproduktion die Versorgung in Niedrigpreisländern zu verbessern („passive Lizenz“). Dieses Modell entspricht dem „Prototyp“, der ersten *Equitable License* am Beispiel d4T (siehe dazu C. Wagner-Ahlf, *Medizinische Forschung: Der Allgemeinheit verpflichtet*, 2009, S. 8-9). Typischerweise erfolgt die Lizenzvergabe durch die öffentliche Erklärung, dass Patente in bestimmten Ländern nicht durchgesetzt werden (sog. „non-assert“). Der Vorteil dieses Modells ist, dass es keiner Vollzugskontrolle bedarf. Die Ziele werden idealtypisch durch den Wettbewerb erreicht. Die Generikahersteller ergreifen Initiative und produzieren nach Marktbedingungen vor Ort.

Eine *Equitable License* kann aber auch konkreter auf die Versorgung Einfluss nehmen, indem individuellen Partnern in sich entwickelnden Ländern nicht-exklusive Lizenzen, und in Industrieländern exklusive Lizenzen gegeben werden („globale Lizenz“). Dieses Modell setzt auf bilaterale Vertragsbindungen. Das kann je nach Fallgestaltung für die Ziele des *Equitable Licensing* förderliche oder bremsende Auswirkungen haben.

Schließlich können positive Handlungspflichten Gegenstand einer *Equitable License* sein („pro-aktive Lizenz“). Inhalt von Handlungspflichten kann die Produktion vor Ort sein, die Abgabe an bestimmte Bevölkerungen/Bevölkerungsgruppen zu bestimmten Preisen oder die Ausbildung von medizinischem Personal vor Ort.

In der Praxis kann die Lizenz diese Elemente miteinander verbinden, insbesondere einzelne Elemente *zeitlich nacheinander* zur Anwendung bringen.

Das Verhandeln von *Equitable Licenses* wird durch die einzelnen Verhandler (auf Seite der Technologietransferbeauftragten der Forschungseinrichtungen wie bei den Justiziaren der Industrie) befördert, wenn die Anreizmechanismen nicht rein quantitativ ausgestaltet sind (etwa durch Prämien gestaffelt nach der Höhe der Lizenzeinnahmen). Ein erfolgreiches *Equitable Licensing* setzt in der Regel ein differenziertes Anreizmodell voraus, das den Einsatz für ideelle Ziele (Mehring des Ansehens der Institution, Einsatz für durchsetzungsschwache Interessen) anerkennt und belohnt.

## **D. Entscheidungsbaum („Baukastensystem“)**

### **I. Die Idee**

Die Idee des *Equitable Licensings* wird durch das folgende „Baukastensystem“ veranschaulicht. Es dient der Klarstellung, will aber keine strikte Bewertungsskala vorgeben. Es dient dem Zweck, einzelne Elemente aus den dargestellten „Idealtypen“ zu bewerten und kann damit innerhalb von Vertrags-Verhandlungen eine strategische Orientierungshilfe sein (Optimum, „Second Best“, Rückfallposition). Wir unterscheiden drei Klauselgruppen, die als „*Equitable License*“ bezeichnet werden können, abgestuft nach einem Gold-, Silber- und Bronze-Standard. Klarstellend ergänzt ein Ausschlusskatalog diejenigen Klauseln, bei denen davon auszugehen ist, dass sie dem Anspruch an *Equitable Licensing* nicht genügen.

### **II. Die Kriterien**

#### **Gold-Edition**

Eine „Premium“ *Equitable License* (Gold-Edition) enthält drei Elemente:

#### **1 Rechtezuordnung**

Das Patent-Eigentum (auch miteigentümerschaftliches Eigentum) bleibt bei der Hochschule/Forschungseinrichtung. Auf die exklusive Lizenzvergabe wird verzichtet. Dem (Industrie-) Partner wird eine einfache Lizenz gegeben.

#### **2 Qualitatives Ziel**

Das Ziel der Lizenz ist nicht darauf beschränkt, ein Produkt auf einem bestimmten Markt preiswerter anbieten zu können. Als Ziel ist definiert, die tatsächliche Versorgung der Bevölkerung zu verbessern und es werden Maßnahmen anvisiert, wie dieses Ziel neben der preislichen Zugänglichkeit durch praktische Maßnahmen (etwa durch „*Technology Building*“ und Ausbildung von Personal vor Ort) zu erreichen ist.



### 3 Verwertung

Die *Equitable License* der Gold-Edition sieht einen Verwertungsplan vor. Dieser wird öffentlich gemacht, verbindet zeitliche Vorgaben mit konkreten Projektschritten, benennt Verantwortliche für die Erreichung der Teilschritte und bezieht eine Instanz ein, die als Sachwalter des öffentlichen Interesses über die Zeit hinweg die Umsetzung des Projekts begleitet. Durch den Plan wird die Überprüfung der Verwertung erst ermöglicht (Zugangssicherung zu Medikamenten, Forschung an „neglected diseases“, Re-investition der Einnahmen in Forschung). Zielorientierte Anpassungen sollten allerdings machbar bleiben. Die Einbeziehung einer „dritten Instanz“ als Sachwalter des öffentlichen Interesses kann eine Gewähr dafür bieten, dass über den langen Zeitraum zwischen Vertragsabschluss und der Zeit der Projektverwirklichung die ursprünglichen Ziele weiter verfolgt werden. Diese „dritte Instanz“ kann eine Nicht-Regierungsorganisation, eine Verwaltung oder auch eine bekannte Persönlichkeit des öffentlichen Lebens sein, die mit der Schirmherrschaft Verantwortung für das Projekt übernimmt. Sie hat nicht nur die Funktion eines „Kontrolleurs“. Vielmehr setzen die Parteien dadurch ein Zeichen der Ernsthaftigkeit. Diese Klausel entspricht damit funktional einer Vertragsstrafe im „normalen“ F&E-Vertrag.



Photo: J. Schaaber,  
Apotheke in Südamerika

### 4 Controlling

Monitoring und Vertragsstrafen sind aus diesem Grunde in der Modell-Lizenz zu einem Baustein zusammengefasst (und ergänzen die hier nicht weiter behandelten Kündigungsrechte). Eine Vertragsstrafe sollte als Zeichen der Ernsthaftigkeit insbesondere für den Fall vorgesehen werden, dass gegen die Pflicht der Weitergabe der vereinbarten Pflichten an den Rechtsnachfolger verstoßen wird.

### 5 „Grant Back“

Schließlich sollte eine Lizenz der Gold-Edition vorsehen, dass bei Fortentwicklungen durch den industriellen Projektpartner die akademische Einrichtung benachrichtigt wird und ihr ein unentgeltliches, unbedingtes Nutzungsrecht für Forschung und kommerzielle Zwecke eingeräumt wird. Sofern sich der Industriepartner nicht auf eine unbedingte Rücklizenzierung verständigen kann, kann die Rücklizenzierung an die „share alike“-Bedingung geknüpft werden.

### Silver-Edition

Eine *Equitable License* der Silver-Edition stellt sich vergleichsweise weniger ambitioniert als die Gold-Edition dar, verdient gleichwohl die Bezeichnung als *Equitable License*.

#### 1 Rechtezuordnung

Auch hier behält die Forschungseinrichtung das Eigentum an der Erfindung. Im Gegensatz zur Premium-Edition erlaubt die Silver-Edition jedoch die exklusive Lizenzvergabe. Aus dem Modell folgt, dass für Industrieländer exklusiv, für die sich entwickelnden Länder einfache Lizenzen vergeben werden („*differential licensing*“).

<sup>1</sup> Die Senkung des Preisniveaus wird entweder dadurch erreicht, dass die Forschungseinrichtung in ausgewählten Ländern eine weitere Lizenz erteilt (und dadurch die Industriepartner untereinander in Konkurrenz stehen) oder dass der Industriepartner unmittelbar vertraglich verpflichtet wird, das Produkt in bestimmten Ländern preisgünstig anzubieten (möglichst durch Vergabe einer lokalen Unterlizenz).

## 2 Qualitatives Ziel

Im Gegensatz zur Premium-Edition beschränkt sich die Silver-Edition darauf, ein Produkt auf einem bestimmten Markt preiswerter anzubieten.<sup>1</sup>

## 3 Verwertung

Im Gegensatz zur Premium-Edition identifiziert die Silver-Edition einen Hersteller vor Ort und vergibt eine Lizenz ohne weitere Vorgaben.

## 4 „Grant Back“

Die Rücklizenzierung zukünftiger abhängiger Erfindungen erfolgt unbeschränkt (auch für kommerzielle Zwecke), aber entgeltlich.

## Bronze-Edition

Eine *Equitable License* der Bronze-Edition ist die „unambitionierteste Variante“.

### 1 Rechtezuordnung

Im Gegensatz zur Silver-Edition erlaubt die Bronze-Edition eine einzige exklusive Lizenzvergabe. Allerdings muss diese exklusive Lizenz um einen Verwertungsplan bedingt sein.

### 2 Verwertung

In der Verwertung muss der Eigentümer und der Lizenznehmer sich auf ein „Non-Assert“ im Geiste der Zielsetzung verpflichten.<sup>2</sup>

### 3 „Grant Back“

Die unentgeltliche Rücklizenzierung ist auf die Forschung beschränkt.

<sup>2</sup> Der erschwingliche Preis resultiert in dieser Konstellation aus der geduldeten Produktion vor Ort.

## III. Die Ausschlusskriterien

Spiegelbildlich zu den Qualitätsmerkmalen einer *Equitable License* gibt es „negative“ Ausschlusskriterien, die die Bezeichnung als *Equitable License* nicht (mehr) erlauben.

### 1 Rechtezuordnung

#### a) Zusicherung der Rechte vor Entstehung von Erfindungen

Wird eine Erfindung im Rahmen einer Kooperation oder einer industriellen Drittmittelförderung dem Partner vorab schuldrechtlich zugesichert (Vorabbindung) kann eine Lizenzvergabe später nicht mehr stattfinden. Zwar ist es ebenso möglich, bei einem Rechteverkauf Meilensteine im Sinne des *Equitable Licensing* zu vereinbaren, allerdings ist die Rechtsposition als Rechtsinhaber und Lizenzgeber stärker als wenn die Hochschule die Rechte bereits übertragen hat. Erfüllt der Industriepartner seine Vertragspflichten nicht (z.B. verwertet er nicht trotz Verwertungsvereinbarung) ist die Position für die Hochschule stärker, wenn sie weiterhin Rechtsinhaber und Lizenzgeber ist (z.B. die Wandlung einer Exklusivlizenz in eine einfache Lizenz oder Rückfall der Nutzungsrechte an den Lizenzgeber beanspruchen kann). Ein Klausel, die vorab spätere Erfindungsrechte dem Vertragspartner zusichert, behindert daher ein *Equitable Licensing*. Die Übertragung von Erfindungen sollte im Bereich der relevanten medizinischen Gebiete durch eine institutionelle Patent-*Policy* auf eng definierte Einzelfälle beschränkt sein.





## b) Erstanmeldung

Dasselbe gilt für den Fall, dass allein die Erstanmeldung durch die Forschungseinrichtung erfolgen soll, danach aber das Patenteigentum an den Industriepartner übergehen soll. Diese als „Treuhand“<sup>3</sup> titulierte Rechtsfigur dient dazu, dass die Patentanmeldung und die Ersterteilung in den Leistungsindex der Wissenschaftler aufgenommen werden kann. In der Regel beinhaltet der Passus, dass die Hochschule/ die Forschungseinrichtung ab der Überführung in die internationale Anmeldung („Zweitmeldung“) nicht mehr aufgeführt wird. Im Ergebnis hat diese Rechtsfigur für das *Equitable Licensing* dieselbe Rechtswirkung wie die der Vorabbindung. Die Hochschule begibt sich vorab der Möglichkeit, Einfluss auf die Verwertung zu nehmen. Dies widerspricht den Zielen des *Equitable Licensing*.

<sup>3</sup> Konstruiert als Spaltung der Rechte „auf das Patent“ und „aus dem Patent“.

## c) Abtretung

Nicht minder problematisch ist die Abtretung nach erfolgter Patentanmeldung/-erteilung. Auch mit ihr begibt sich die akademische Einrichtung der Einflussnahme. Sie ist deshalb aus den oben genannten Gründen abzulehnen. Verträge, die die Abtretung vorsehen, verdienen es nicht, als *Equitable License* bezeichnet zu werden.

## d) Exklusivlizenz

*Mutatis mutandis* gilt dasselbe für die unbedingte exklusive Lizenz. Gemeint ist hiermit eine Exklusivlizenz, die keine Bedingungen an die Verwertung stellt. Auch mit ihr begibt sich der Patenterfinder jeglichen Einflusses auf die Verwertung. Da dies jedoch den Kern des *Equitable Licensing* darstellt, scheidet eine Konstellation, die eine unbedingte Exklusivlizenz zugunsten des Industriepartners vorsieht, als *Equitable License* aus.



Photo: Czekanski, Indien

## e) „Fifty-Fifty-Regel“

Der Berliner Vertrag sieht als Neuregelung vor, dass ab einem Beitrag von 50% Industrieanteil an einer Erfindung das Patenteigentum dem Industriepartner zufallen soll. Darin liegen zwei Probleme. Zum einen werden Forschungseinrichtungen bei einem Anteil selbst von 49% aus ihrer Eigentümerstellung gedrängt. Zum anderen führt eine uninformierte und auf Kompromiss abzielende Formulierung einer „Fifty-Fifty“-Teilung zu einem vollständigen Rechtsverlust der Forschungseinrichtung. Sowohl der Automatismus als auch der Rechtsverlust über den Erfinderanteil hinaus widersprechen der Logik der *Equitable License*.

## 2 „Performance“: rein quantitativer Maßstab

Da sich *Equitable Licensing* als ein zivilgesellschaftliches Projekt versteht, können Verträge, deren Ziel sich allein auf die Preisdifferenzierung beschränkt (insbesondere primär zur Einnahmeerhöhung durch *differential pricing*) nicht als *Equitable License* gelten. Allein ein quantitativer Maßstab reicht nicht aus.

### 3 Verwertung

#### a) Einfluss der Forschungseinrichtungen

Eine *Equitable License* stellt Anforderungen an die Einbindung der akademischen Einrichtung. Ist diese zwar auf dem Papier eingebunden, hat aber keine Mitsprachebefugnisse bei der Verwertung und keine Kontrollrechte, so verdient die Lizenz in der Regel nicht die Bezeichnung der *Equitable License*.

#### b) Zielverpflichtung

Verzichtet die Lizenz gänzlich auf eine Zielvereinbarung, qualifiziert sie in der Regel nicht als *Equitable License*.

#### c) Transparenz

Sieht ein Vertrag nicht die Veröffentlichung des Vertrags vor, qualifiziert er in der Regel nicht als *Equitable License*.

### 4 Grant Back

Eine Rücklizenzierung zukünftiger abhängiger akademischer Erfindungen an den Industriepartner, die auf der auslizenzierten Erfindung beruhen und die sowohl inhaltlich beschränkt als auch entgeltlich ist, genügt nicht den besonderen Anforderungen an das *Equitable Licensing*.

## IV. Nachhaltigkeit

Um auch über die Zeit (und über wechselnde Akteure) hinweg, die Wahrnehmung und Artikulation der *Equitable Licensing*-Ziele zu stabilisieren, wird eine Person des öffentlichen Lebens in die Verwertungsplanung und in das Monitoring einbezogen.

## V. „Machbarkeit“ & Durchsetzbarkeit

Die *Equitable License* lebt davon, dass die Beteiligten von ihrer Effektivität und Effizienz überzeugt sind. Zustande kommt ein Vertrag allein, wenn alle Beteiligten das Projekt für sich als vorteilhaft einstufen. In den Vertragsverhandlungen ist es von zentraler Bedeutung, nicht nur zu wissen, welche Vorteile das *Equitable Licensing* für die eigene Institution bringt. Der Vertragsschluss wird befördert, wenn man sich der Interessen der anderen Vertragspartner bewusst ist. Die zentralen Argumente dieser *win-win-situation* werden im Folgenden skizziert. Von wem die Initiative des *Equitable Licensing* ausgeht, dürfte sich in der Zukunft als situationsabhängig erweisen. Der Anstoß kann von einer Forschergruppe innerhalb der Einrichtung ausgehen, die die Institution und den Industriepartner von der Sinnhaftigkeit überzeugt. Die Initiative kann aber ebenso gut umgekehrt vom Industriepartner ausgehen, wenn er das Projekt langfristig als vorteilhaft einstuft.

### ***Equitable Licensing*: Gut für Forscher**

Forscher sind häufig (wenngleich nicht zwangsläufig) intrinsisch motiviert. Sie wollen, (1) dass ein bestimmtes Problem gelöst wird und (2) dass eine einmal von ihnen gefundene Lösung in die Realität umgesetzt wird. Sie haben grundsätzlich ein Interesse daran, dass Erfindungen in den Entwicklungsprozess überführt werden und dort nicht aus wettbewerblichen Gründen „in der Schublade landen“. Das „Versickern in den Schubladen des Elfenbeinturms“ sollte gerade durch den Technologietransfer verhindert werden, und sollte nun nicht durch die Gefahr des „Versickerns in den Schubladen der Industrie“ ersetzt werden. Dazu sollte das Handlungspotential der Forscher im Prozess des modernen Technologietransfers genutzt werden. Ihnen ist deshalb eine aktive Rolle im Entwicklungsprozess zuzugestehen.



### **Equitable Licensing: Gut für die Hochschulleitung**

Der Hochschulleitung muss es langfristig um dreierlei gehen. (1) Beim „Geschäft“ des Technologietransfers muss ihr primär daran gelegen sein, langfristig Forschungsmöglichkeiten zu erhalten; d.h. sie muss Einschränkungen der angelegten Forschungslinien durch Übertragung des Patents ohne Bedingungen vermeiden. (2) Handlungsleitend muss die Sicherung der Reputation als unabhängige Forschungseinrichtung sein. (3) Schließlich muss die Leitung die langfristige Finanzierung der Einrichtung im Auge haben. Diese ist nicht durch den „Abverkauf“ gesichert, der einen einmaligen Zufluss von Geld ermöglicht. Langfristig sind die Forschungsstrukturmittel von entscheidenderer Bedeutung. Diese werden nur bereitgestellt, wenn die Hochschule über ihre eigenen Entwicklungen verfügen und auf externe Weiterentwicklungen eigene Forschungen aufbauen kann.

### **Equitable Licensing: Gut für Technologietransferbüros**

Das langfristige Ziel der Technologietransferbüros muss es sein, die Nutzung universitärer Entwicklungen im öffentlichen Interesse zu fördern. Es hieße ihre Aufgabe misszuverstehen, wenn die Technologietransferbüros zu Verkaufshops herabgestuft würden, deren Leistung an der Höhe der Einnahmen bemessen würde. In der Regel sind die Lizenzeinnahmen ohnehin bescheiden. Sie können die operativen Kosten für Personal, Patentanmeldung und –aufrechterhaltung nicht decken. Aus diesem Grunde ist es evident, dass an die Ziele der Forschungspatentierung andere Maßstäbe angelegt werden müssen. Diese können vielfältig sein. Im Vordergrund steht die Mehrung des Renommées der Forschungseinrichtung. Die Schaffung von Arbeitsplätzen für Absolventen kann ein anderer sein. Eine besondere Wertschätzung als potentieller Maßstab der „Performance“ sollte der gesellschaftliche Nutzen der Erfindung sein, gemessen an der Besserung der Situation benachteiligter Gruppen. Ein Maßstab kann auch die reine Anfrage sein, die aufgrund der Bedeutung der Innovation nicht notwendig mit einer geldwerten Leistung verbunden sein muss (Stanford-Modell). Entscheidend sind qualitative (nicht in Geld gemessene) Kriterien.

### **Equitable Licensing: Gut für die Industrie**

Für den Industriepartner können vielfältige Gründe für ein Engagement in ein *Equitable Licensing* sprechen. Der reine Imagegewinn wird nur ein Grund unter vielen sein. Einen zentralen Stellenwert hat sein Interesse am Innovationspotential der Hochschulen. Dieses Innovationspotential ist nicht auf eine technische Idee beschränkt, mit der sich westliche Märkte ausbauen lassen. Eine Idee mit Anwendungspotential in den Entwicklungsländern erlaubt möglicherweise die Markterschließung in diesen Ländern. Zudem stellt das Handlungspotential der Forscher eine gestreute Ressource dar, die die Industriepartner weder bevorraten noch unmittelbar nutzen können, die aber komplementär ist zu den Rationalitäten des Unternehmens. Hochschulforscher verfügen häufig über ein hochspezialisiertes Kulturwissen, über Sprachen und über eine Handlungsmotivation, die im Unternehmen selten gepflegt werden kann. Für die Außendarstellung können exponierte Projekte mit Nutzen für benachteiligte Gruppen einen Imagegewinn bedeuten und Zielsetzungen im Rahmen von sog. *Social Responsibility* Programmen mit Inhalt füllen. Schließlich kann sich die Industrie durch Forschungsk Kooperationen mit Hochschulen Zugang zu öffentlichen Finanzierungsquellen für riskante Forschungen eröffnen.

# DIE MODELL-LIZENZ

## I. Übersicht

1. Qualifizierung des Projekts
2. Definitionen
3. Zuordnung der Arbeitsergebnisse
4. Verhältnis Erfinder und Forschungseinrichtung
5. Verwertung
6. Nutzungsrechte an abhängigen Erfindungen
7. Publikationen
8. Monitoring, Vertragsstrafen
9. Durchsetzung

## I. Overview

1. Qualification of the Project
2. Definitions
3. Attribution of Inventions
4. Scientist-Institution-Relationship
5. Exploitation
6. Access Rights with Regard to Dependent Patents
7. Confidentiality, Publication
8. Monitoring and Penalties
9. Enforcement

## II. Vertragsbausteine

1. QUALIFIZIERUNG DES PROJEKTS <sup>4</sup>	1. QUALIFICATION OF THE PROJECT
<b>a) Projekt-Typus</b> <input type="checkbox"/> Auftragsforschung <input type="checkbox"/> Kooperationsforschung <input type="checkbox"/> Forschungsprojekt	<b>a) Project-Type</b> <input type="checkbox"/> Contract Research <input type="checkbox"/> Cooperative Research <input type="checkbox"/> Research Project
<b>b) Profil der Forschungseinrichtung</b> <input type="checkbox"/> Hochschule <input type="checkbox"/> Grundlagenforschung außeruniversitär <input type="checkbox"/> Anwendungsorientierung außeruniversitär	<b>b) Institutional Profile of the Research Facility</b> <input type="checkbox"/> University <input type="checkbox"/> Basic Research (non university) <input type="checkbox"/> Applied Research (non university)
<b>c) Lizenzpolitik</b> <input type="checkbox"/> auf Hochschulleitungsebene <input type="checkbox"/> integriert in Drittmittelsatzung <input type="checkbox"/> Leitlinien der PVA <sup>5</sup> <input type="checkbox"/> weder noch, sondern....	<b>c) Licensing Policy</b> <input type="checkbox"/> University <i>Licensing Policy</i> <input type="checkbox"/> Integrated in Third Stream Money Policies <input type="checkbox"/> Guidelines TTO <sup>6</sup> <input type="checkbox"/> neither, nor....

2. DEFINITIONEN	2. DEFINITIONS
<b>1) Auftragsforschung</b> Bei der <b>Auftragsforschung</b> zahlt der Industriepartner für ein vorgegebenes Ergebnis. Der Auftraggeber zahlt die Vollkosten. Die Rechte gehen auf den Auftraggeber über.	<b>1) Contract Research</b> In <b>contract research</b> the industrial partner orders and pays for a provisioned, determined research result. All rights will be transferred to the industrial partner.
<b>2) Kooperationsforschung</b> Bei der <b>Kooperationsforschung</b> tragen beide Partner Verantwortung bei der Durchführung eines Forschungsprojekts. Das Ergebnis steht nicht fest. Die Bezahlung richtet sich in der Regel nach universitären Sätzen, die meist geringer als die Vollkosten sind. Für die Rechte an Erfindungen wird gesondert bezahlt.	<b>2) Cooperative Research</b> In <b>cooperative research</b> responsibility for finances and results rests with both partners. The result is not predetermined.

<sup>4</sup> Diese Vorab-Klassifizierung dient der Standortbestimmung. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass „Auftragsforschung“ gleichzusetzen ist mit Vollkostenrechnung und der Rechtezuordnung an den Industriepartner. Ein Kreuz in diesem Kästchen signalisiert inhaltliche Widersprüche, da diese Rechtezuordnung im Kern nicht mit dem Konzept des *Equitable Licensing* vereinbar ist.

<sup>5</sup> Patentverwertungsagentur.

<sup>6</sup> Technology Transfer Office.



3) <b>Forschungsprojekt</b>	3) <b>Research Project</b>
Bei einem <b>Forschungsprojekt</b> liegt die Verantwortung bei der Hochschule. Die Bezahlung richtet sich in der Regel nach universitären Sätzen, die meist geringer als die Vollkosten sind. Für die Rechte an Erfindungen wird gesondert bezahlt.	In a <b>research project</b> , the responsibility rests solely with the university.

3. ZUORDNUNG DER RECHTE	3. ATTRIBUTION OF INVENTIONS
1) <b>Grundsätze</b>	1) <b>Principles</b>
<p>Jede im inhaltlichen Kontext der Forschungs-kooperation und des Forschungsprojekts angezeigte Erfindung wird zwischen den Parteien getrennt verhandelt. Dabei folgt die Rechtezuordnung dem Grundsatz der <b>Nachhaltigkeit</b>, nicht dem Prinzip der Finanzierung. Nachhaltigkeit basiert auf der Rechtszuständigkeit der Forschungseinrichtung, beurteilt sich nach den Bewertungsmaßstäben der Forschungseinrichtung und nimmt Rücksicht auf die Forschungsziele von Publikation und Technologietransfer. Der Einfluss der Forschungseinrichtung auf die Entwicklungsphase im Sinne der öffentlichen Anfangsziele wird begrüßt.</p> <p>Technologietransfer verfolgt ein Zielbündel. Primär ist handlungsleitend, dass der Transfer ein Forschungsergebnis „in die Welt setzen soll“. Darüber hinaus soll Technologietransfer den regionalen Standort fördern und den Absolventen Zukunftschancen eröffnen. Die Generierung von Einnahmen im Technologietransfer ist gewünscht, aber nicht vorrangiges Ziel. Eine <i>Equitable License</i> rechnet ein Minus an Einnahmen mit einem Gewinn an öffentlicher Wohlfahrt für benachteiligte Gruppen auf. Zuständig für die Entscheidung über Zielkonflikte im Zusammenhang mit Technologietransfer ist die Leitung der Hochschule / Einrichtung.</p>	<p>Parties will – in case of an invention reported to the research institution – separately and in good faith agree on the following terms. They acknowledge sustainability as a principle which proceeds the principle of funding. Sustainability requires that property rights arising out of academic research are attributed to the research institution and be kept to the greatest extent as economically reasonable by the research institution. Sustainability respects the initial goals of the research, and academic publication requirements. The influence of the research facility on the process of development for the public purposes which instigated the initial research is welcome.</p> <p>It is acknowledged that technology transfer pursues a set of goals. The head of the research institution decides about conflicts between those goals.</p>
2) <b>Inanspruchnahme</b>	2) <b>The right to a patent<sup>7</sup></b>
Der Übergang der Rechte vom Erfinder auf die Universität (Inanspruchnahme) beurteilt sich nach den Regeln unter Nr. 4.	A contract which aims at deviating from these principles requires a reasoned position paper and the approval of the board (administration). Given reasons have to comply with the <i>Licensing Policy</i> of the research entity.

<sup>7</sup> Under German law, the right to a patent is assigned to the inventor (followed by the right of the employer to claim the invention which occurred “at work” under the employees’ inventions act, ArbNErfG). In many other countries, e.g. UK, the right to a patent arises directly with the employer. This causes fundamental differences in internal proceedings (no German-type “Inanspruchnahme”), which gives rise to complicated questions for inventor communities residing in different countries: Which country’s law will apply? What is necessary for the project coordinator to bundle all rights to a commonly held right to an invention? These questions are much contested. The mainstream answer is the application of the „work statute“ – the country’s law which rules the work contract – an evidently unsatisfactory answer to the given problem, see L. Rüwe, Internationales Arbeitnehmererfinderrecht, 2009.

<p><b>3) Qualifizierung</b></p> <p>Wird die Erfindung in Anspruch genommen, klassifiziert der/die Verantwortliche für Technologietransfer das Forschungsergebnis nach Maßgabe der institutionellen Lizenzpolitik in drei Kategorien: wichtig, mittelwichtig, unwichtig in Bezug auf die Forschung und Entwicklung.</p>	<p><b>3) Classification</b></p> <p>The responsible agent will classify the research result according to the licensing policy as important, medium important, unimportant for research and development.<sup>8</sup></p>
<p><b>4) Wichtige Forschungsergebnisse</b></p> <p>Die Übertragung von wichtigen Forschungsergebnissen ist grundsätzlich ausgeschlossen. Ausnahmen können von der Leitung der Einrichtung erteilt werden, wenn die Nutzung ansonsten unterbunden wäre. Für „wichtige“ Ergebnisse ist der Verwertungsweg zu wählen, der die höchste Nutzbarkeit verspricht, das kann auch in der Freigabe an die Public Domain liegen.</p>	<p><b>4) Important Research Results</b></p> <p>In principle, the transfer of important research results is excluded. Exemptions can be granted by the board of the research institution, if the use of the invention would otherwise prevented. For “important” results, a path for product developments has to be chosen which promises the highest utility and use, preferably the surrender to the public domain for everyone’s use; as second best, patenting with generous licensing conditions with low payments.</p>
<p><b>5) Gemeinschaftliches Patent</b></p> <p>Die Rechte am Patent an einer kooperativ entstandenen Erfindung stehen den Partnern grundsätzlich gesamthänderisch zu, die ideellen Anteile bemessen sich nach dem eingeflossenen Beitrag.<sup>9</sup> (<i>Alt. nach Vereinbarung: gemeinsam und zwar im Verhältnis der jedem Vertragspartner zuzuordnenden Teile</i>). Eine Vereinbarung darüber, dass bei einem Beitrag des akademischen Partners bis zu 50% das Patenteigentum dem Industriepartner zustehen (inklusive einer 50:50-Regel) ist unwirksam.</p>	<p><b>5) Joint (resp. commonly held) Patent Property</b></p> <p>The rights to a patent arising out of a cooperative inventive undertaking arise jointly (<i>alt. commonly</i>). An agreement which assigns the rights which arise out of a up to 50% academic contribution to the industrial partner is void (including the “fifty-fifty-rule”).</p>
<p><b>6) Nutzungsrechte</b></p> <p>Spezifischere Regeln für getrennte Bereiche des sog. <i>foreground/ background/sideground</i> können in einer separaten Vereinbarung getroffen werden. Als <i>foreground</i> wird Wissen bezeichnet, das innerhalb des Projekts generiert wird. Als <i>background</i> wird vor Vertragsschluss generiertes Wissen bezeichnet. Als <i>sideground</i> wird Wissen bezeichnet, das während der Laufzeit in einem anderen Projekt generiert wird.<sup>10</sup> Die Regelung unterliegt der schriftlichen Begründungspflicht und der Autorisierung durch die Leitung der Einrichtung. Die Begründung muss den Leitlinien der Lizenzierungspolitik des Hauses entsprechen (Zielsetzung und Absicherung etwa durch zweckgebundene und durch weitere Bedingungen abgesicherte Verwertungspflichten).</p>	<p><b>6) Access rights</b></p> <p>More specific rules for <i>foreground/background/sideground</i> can be agreed upon in an adjacent letter of understanding. “<i>Foreground</i>” is understood as knowledge created in the project, “<i>background</i>” as knowledge which existed prior to the contract being made, <i>sideground</i> as knowledge which is generated in another project in the course of the project.<sup>11</sup> All rules negotiated are subject to the transparency principle, which means that reasons for any deviation have to be laid down in writing and depend on the explicit authorization of the board. The reasons have to reflect the licensing principles of the research institution (goals and securisation e.g. the duty to use the patent, or the duty to reinvest profits into research).</p>

<sup>8</sup> Der Zeitpunkt der Einstufung kann unter englischem Recht nicht an der „Inanspruchnahme“ festgemacht werden, da es diese rechtstechnisch nicht gibt. Das Recht auf die Erfindung entsteht unmittelbar beim Arbeitgeber.

<sup>9</sup> Diese Regel folgt der Ratio, dass das Forschungsprojekt einen gemeinsamen Zweck iSv. § 705 BGB verfolgt (und damit über eine „Gemeinschaft“ iSv. § 741 BGB hinausgeht). Bekanntermaßen sind die Regeln des BGB für das Patentmitemigentum unterkomplex (§ 6 Satz 2 PatG, § 1008 BGB). Es wird empfohlen, ein Ergänzungsprotokoll zu verfassen, das abgestimmt auf den jeweiligen Forschungsinput Leitlinien der Entscheidungskompetenz und vor allem Regeln für die Entscheidungsfindung vereinbart.



4. VERHÄLTNIS ERFINDER UND EINRICHTUNG (INTER ALIA VERGÜTUNG)	4. SCIENTIST-INSTITUTION-RELATIONSHIP (INTER ALIA REMUNERATION)
<p>1) Entstehen bei der Durchführung des Projekts Erfindungen, meldet der Wissenschaftler diese der Hochschule/der Einrichtung nach den allgemeinen Regeln. Diese entscheidet über die Anmeldung zum Patent. Die Wissenschaftler, die die Einrichtung nutzen (angestellt aus Eigenmitteln, drittmittelfinanziert oder assoziiert), sind verpflichtet, der Einrichtung die Erfindung zu melden und dürfen diese Dritten nicht vorab versprechen.</p>	<p>1) Scientists report future inventions to the University which decides if it wants to file a patent application. All scientists working in a field covered by this contract are obliged to report and assign the patent to the Institution, also in cases of research cooperations. As a principle, the patent property rests with the research institution. Any unauthorized transfer in advance is void. Under the exceptional circumstances of approved contract research, and approved sale of the invention, the industrial partner might acquire the invention. However, the industrial partner is allowed to contribute to the costs of patenting.</p>
<p>2) Die Vergütung der Wissenschaftler richtet sich nach den allgemeinen Regeln des ArbNErfG. Im Falle von Gemeinschaftserfindungen gelten die Regelungen für den Erfindungs-Anteil entsprechend.</p>	<p>2) The remuneration of scientists for inventions has to comply with the German Act on Employee Inventions (ArbNErfG, 30% of the fee paid for transferral of the Intellectual Property Rights). Joint inventions will be dealt with respectively.</p>
<p>3) Gibt sich eine Einrichtung eine Patent- und Lizenzpolitik, wird die Leitungsebene sowohl die Technologietransferstelle als auch die Wissenschaftler an der Erarbeitung der Leitlinien beteiligen.</p>	<p>3) The research institute shall invite the involvement of scientists in the formulation of a <i>Licensing Policy</i>.</p>

5. VERWERTUNG	5. EXPLOITATION
<p>1) Leitlinien der Verwertung</p> <p>Sofern nicht bereits vorhanden, wirken die Parteien darauf hin, dass sich ihre Institutionen Lizenzierungsleitlinien für den Bereich <i>Equitable Licensing</i> geben.</p>	<p>1) Guidelines</p> <p>Unless already existing, parties will take initiative that their respective institutions will adopt a <i>Licensing Policy</i>.</p>
<p>2) Grundsätze der Verwertung</p> <p>Die Parteien entwickeln gemeinsame a) Grundsätze der Verwertung (Eckpunkte) und b) geben sich Regeln für die Abstimmung von Verwertungsentscheidungen (Zugang und Nutzung). Diese Vereinbarung nimmt weitestgehend Bezug auf die Leitlinien und binden im Anwendungsbereich dieser Vereinbarung auch den Industriepartner.</p>	<p>2) Principles of Exploitation</p> <p>Partners agree on a) principles (“corner stones”), and b) procedures of using and exploiting rights covered by this agreement. Existing guidelines will be referred to as part of this agreement and become, for the purpose of this agreement, binding on the industrial partner.</p>
<p>3) Publizität</p> <p>Die Parteien verpflichten sich, die hiermit übernommenen Pflichten öffentlich auf der Website im Zusammenhang mit Projektinformationen zu veröffentlichen.</p>	<p>3) Transparency</p> <p>The parties commit to publish the duties to which they submit herein on their web site in connection with the project information.</p>

<sup>10</sup> Einen Überblick gibt C. Godt, *EU-Forschungs-, Wissenschafts- und Technologiepolitik (Kap. N)*, in: M. A. Dausen (Hrsg.), *Handbuch des EU- Wirtschaftsrechts, 23. Ergänzungslieferung (2006)*, Beck, München, anhand der Regeln der Beteiligungsregeln (allerdings noch) zum 6. Europäischen Forschungsrahmenprogramm, S. 21. Aktuelle Hinweise zur vertraglichen Gestaltung der Nutzungsrechte sind verfügbar unter [www.ipr-helpdesk.org/](http://www.ipr-helpdesk.org/).

<sup>11</sup> For an overview see C. Godt, *EU-Forschungs-, Wissenschafts- und Technologiepolitik (Kap. N)*, in: M. A. Dausen (Ed.), *Handbuch des EU- Wirtschaftsrechts, 23. consignment (2006)*, Beck, München, exemplified at the model of the participation rules for the European Framework Programme (still No. 6), S. 21. More current hints with regard to the design of access rules are available at: [www.ipr-helpdesk.org/](http://www.ipr-helpdesk.org/).

<p><b>4) Eckpunkte</b></p> <p>Das Eckpunktepapier iSv Abs. 2 ordnet das Projekt in den Rahmen der Lizenzierungspolitik der Einrichtung ein, beschreibt die konkrete(n) Finanzierungsquelle(n) des Projekts, deren Förderbedingungen (Zielsetzung) und definiert die Verwertungsziele im Einzelprojekt. Entsprechend des Profils der öffentlichen Forschungseinrichtung bzw. der Ziele der öffentlichen Finanzierung, ist aus den Grundsätzen abzuleiten, wie die nichtökonomischen öffentlichen Ziele (public interests) in der Verwertung berücksichtigt werden (z.B. Malariaforschung an endemischen Erregern der Subtropen zugunsten eines kleinen, respektive finanzschwachen Patientenkollektivs [„global access“]).</p>	<p><b>4) Corner Stones</b></p> <p>The Corner Stones Paper classifies the project in the framework of the institution's <i>Licensing Policy</i>, discloses sources of finance and respective conditions, and defines the objective of the exploitation. Corresponding to the public mission of the institution, resp. the goals of the public funding involved, the principles have to describe how those public goals will be pursued in the development and exploitation process (e.g. Malaria research with regard to endemic tropical parasites serving a small/ resp. low income patient collective =&gt; "global access").</p>
<p><b>5) Verwertungsverfahren</b></p> <p>Die Parteien verständigen sich auf einen Entwicklungsplan, der die Schritte zur Erreichung des Ziels „Global Access“ beschreibt. Jeder abgeschlossene Schritt wird mit einer Konsultation abgeschlossen. Die Konsultationen dienen der Überprüfung der Umsetzung und der Anpassung an den Verwertungsplan. Falls die Treffen nicht anhand konkreter Planungsschritte bestimmt wurden, treffen sich die Parteien einmal im Jahr im Oktober. Die Parteien verständigen sich darauf, die Konsultationen zu nutzen, um auf die langfristige Absicherung des Projektes hinzuwirken.</p>	<p><b>5) Development Plan</b></p> <p>Parties agree on a development plan which describes the intended steps to achieve the goal of "global access". Each step will be concluded by mutual consultations. Consultations serve the purpose of performance control and prospective adjustment of the development plan. Unless the schedule is determined by concrete achievements, parties meet at least once a year in October. Parties agree that consultations will be utilized to secure the longterm achievement of the project.</p>
<p><b>Alt. 1: „Die Pro-aktive Lizenz“</b></p> <p>Die Partner verständigen sich auf Projekte, die den Patienten den Zugang zum Produkt erleichtern. Sollten die Patienten an der Forschung beteiligt sein, ist der Verwertungsplan mit der Vereinbarung über den Vorteilsausgleich abzustimmen.</p> <p>(Mögliche Pflichten):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Medikamente werden in x Ländern mit einem Bruttosozialprodukt (BSP) von unter y % produziert.</li> <li>- Die Medikamente werden in Ländern mit einem BSP von unter x % zu den marginalen Kosten zur Verfügung gestellt. (Die Kosten werden mit den Produktpreisen in den anderen Staaten verrechnet.)</li> <li>- Das Projekt berücksichtigt die reale Versorgungslage in den betroffenen Ländern. Ist die Versorgung systemisch nicht gesichert, werden Pilotprojekte durchgeführt, die die Infrastruktur verbessern.</li> </ul>	<p><b>Alt. 1: “The Proactive License”</b></p> <p>Partners negotiate concrete forms of patients' access to the product. If patients are involved in the research project, the development plan will be adjusted to the Access and Benefit Contract concluded.</p> <p>(Possible Duties):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medicaments will be produced inside x countries with a GSP of less than y %.</li> <li>- Medicaments will be offered in countries with a GSP under y % for marginal costs. (Production costs will be covered by profits in higher priced countries.)</li> <li>- The license will respond to the actual distribution net in a given country. Is the distribution not systematically assured, a project will be devised which aims at enhancing the infrastructure (if a CBD or genome relevant project is involved, this obligation may be part of an ABS-agreement).</li> </ul>





<p><b>Alt. 2: Die „globale Lizenz“</b></p> <p>Der Industriepartner verpflichtet sich, in einem globalen Netz unterschiedliche Lizenzen abzuschließen (etwa exklusive Lizenzen für die Industriemärkte, nicht-exklusive Lizenzen für die Länder mit einem BSP unter xx %).</p>	<p><b>Alt. 2: The “Global License”</b></p> <p>The industrial partner submits to the obligation to license its right for production globally on differentiated terms (e.g. exclusive licenses for industrialized markets, non-exclusive rights for countries with a GSP under yy %).</p>
<p><b>Alt. 3: Die „passive Lizenz“</b></p> <p><i>(Unter der Voraussetzung, dass eine auf Handlungspflichten orientierte Planung unmöglich sein sollte, kommt hilfsweise die „passive Lizenz“ in Betracht.)</i></p> <p>Der Industriepartner verpflichtet sich, die weltweit beanspruchten Patente in den Ländern mit einem BSP von unter xx % nicht durchzusetzen („non-assert“).</p> <p>(Alternative: Der Industriepartner verpflichtet sich, in den Ländern mit einem BSP von unter xx % keinen Patentschutz zu beanspruchen.)</p>	<p><b>Alt. 3: The “Passive License”</b></p> <p>(The “passive license” is conditioned by the impossibility of either a proactive or a global license).</p> <p>The industrial partner enters into the commitment not to assert patent rights in countries with a GSP under yy % (“non-assert”).</p> <p>(Alternative: The industrial partner enters into the commitment not to file a patent in a country with a GSP under yy %.)</p>
<p><b>6) Übertragungspflicht</b></p> <p>Die Parteien verpflichten sich, die hierin übernommenen Pflichten bei Verkauf auf den Rechtsnachfolger und bei Unterlizenzierung auf den Unterlizenznehmer zu übertragen.</p>	<p><b>6) Third Party Transfer Obligation</b></p> <p>Parties submit to the obligation to transfer the committed obligations to third parties.</p>
<p><b>7) Gewinnbeteiligung</b></p> <p>Die Gewinnbeteiligung der Forschungseinrichtung entspricht den allgemeinen Regeln. Vereinbart werden Milestones und Royalties, die in der Höhe allerdings maßvoll zu sein haben. Die eingenommenen Gelder unterliegen der Zweckbindung zugunsten zukünftiger Forschungen. Es ist zu erwägen, dass der Anspruch auf Gewinnbeteiligung auf die Industriemärkte beschränkt wird. Die Gelder fließen der Fondsstelle xyz zu (alt.: einer eigenständigen juristischen Person xyz).</p>	<p><b>7) Royalties to the Research Institution</b></p> <p>The participation of the research institution in profits follows the general rules. Milestones and royalties will be negotiated, however reasonably. Income is bound to (re-)investments into future research. It should be considered that profits demanded are to be restricted to industrialized countries’ markets.</p>
<p><b>8) Anerkennung der PVA-Angestellten</b></p> <p>Die Mitarbeiter der Patentverwertungsstellen erhalten eine Anerkennung für jeden abgeschlossenen Vertrag, allerdings nicht proportional zu dem Gewinn (keine gewinnbezogene Zulage). Vielmehr erarbeitet die Hochschule ein qualitatives Anerkennungsschema, das den Einsatz für <i>Equitable Licenses</i> honoriert.<sup>12</sup></p>	<p><b>8) Remuneration of TTO-employees</b></p> <p>TTO-employees will be remunerated for each completed contract, however not proportional to the profits. Instead, the research institution develops a recognition scheme which honors an engagement for technology transfer in the public interest.</p>

<sup>12</sup> Bislang erfahren die meisten PVAs der Hochschulen eine Bundesförderung und ihre Leistung wird an den Vorgaben und Kriterien des Bundes gemessen. Die aktuellen Validierungskriterien berücksichtigen allein unmittelbare (nicht zukünftige) ökonomische Kriterien. Ein Engagement für Equitable Licensing müsste in Zukunft in diesen Bewertungskatalog aufgenommen werden. Das gilt in gleicher Weise für die PVAs, die aus Landes-, bzw. Hochschulmitteln bezahlt werden. Statt prozentualer (einnahmebezogenen) Gratifikationen könnte etwa zusätzlicher Urlaub in Aussicht gestellt werden.

6. NUTZUNGSRECHTE AN ABHÄNGIGEN FOLGEERFINDUNGEN	6. ACCESS RIGHTS WITH REGARD TO DEPENDENT PATENTS
<p>Der industrielle Projektpartner überträgt der Forschungseinrichtung an allen abhängigen Folgeerfindungen derjenigen Erfindungen, die Gegenstand dieses Vertrages sind, ein unbeschränktes, unentgeltliches Nutzungsrecht (<b>Grant Back</b>).</p> <p>(Alternativ formuliert als <b>Reach Through</b>) Der Projektpartner räumt der Forschungseinrichtung ein unbeschränktes, unentgeltliches Nutzungsrecht an allen Folgeerfindungen ein.</p> <p><i>Alternativ:</i> Der industrielle Projektpartner überträgt der Forschungseinrichtung an allen abhängigen Folgeerfindungen derjenigen Erfindungen, die Gegenstand dieses Vertrages sind, ein (unbeschränktes/nicht-kommerzielles) unbeschränktes, unentgeltliches Nutzungsrecht unter der <i>share alike</i>-Bedingung.</p>	<p>The industrial partner transfers to the research institutions a use right with regard to all follow-up patents dependent on those patents which fall under the scope of this agreement ("<b>grant back</b>").</p> <p>(Alternatively formulated as "<b>Reach Through</b>") The industrial partner grants a use right on all dependent patents of the invention covered by this agreement.</p>

7. VERTRAULICHKEIT, PUBLIKATIONEN	7. CONFIDENTIALITY, PUBLICATION
<p>1) Prinzip</p> <p>Wissenschaftliche Prinzipien der kollegialen Kommunikation und der Publikation der wissenschaftlichen Ergebnisse stehen nicht hinter der Patentanmeldung zurück. Es wird angestrebt, dass Patentanmeldung und Publikation parallel erfolgen.</p>	<p>1) Principle</p> <p>The academic publication of study results is regarded as equally important to patenting. Parties agree that patenting and publishing will, as a rule, occur at the same time. Any delay with regard to patenting which slows down the publication of results is limited to cases of specific difficulties in patent formulations.</p>
<p>2) Wissenschaftliche Kommunikation</p> <p>Der wissenschaftliche Austausch unter Kollegen in Bezug auf eine potentielle Erfindung hat vor der Publikation vertraulich in der Weise zu erfolgen, dass die Information nicht im Sinne des Patentrechts „offenbart“ wird und nicht von Dritten vorab zum Patent angemeldet wird. Dabei darf der Verweis auf eine potentielle Patentierung nicht den wissenschaftlichen Austausch unterbinden. Entscheidend ist das sog. <i>Non-Disclosure-Agreement</i>. Pflichtenkollisionen zwischen Kollegialität und Vertraulichkeit sind im Team/von der Institutsleitung nach dem Grundsatz der praktischen Konkordanz zu entscheiden. Ein offener Umgang mit der Pflichtenkollision wird als Nebenpflicht in den Arbeitsvertrag aufgenommen.</p>	<p>2) Communication</p> <p>Scientific cooperation with regard to a potential invention has to be confidential in the sense that the information cannot be qualified as “disclosed” in the sense of patent law and that a third party will not file a patent (<i>Non-Disclosure-Agreement</i>). The reference to potential patenting, however, shall not impede academic exchange. The conflict between collegiality and confidentiality should be voiced in the team/alt. decided by the board following the “principle of practical concordance”. The secondary obligation of dealing with conflicting duties openly, will be part of the employee’s contract.</p>



<b>3) Publikation</b>	<b>3) Publication</b>
Nach Meldung der Erfindung an die Institution informiert die Hochschule den Industriepartner. Signalisiert der Industriepartner sein Interesse, kann er nicht länger als 3 Monate beanspruchen, dass die wissenschaftliche Veröffentlichung hinausgezögert wird.	After the notification of an invention, the research organisation informs the industrial partner. If the industrial partner has an interest in industrial protection, it cannot demand a delay of scientific publication longer than three months.

<b>8. MONITORING UND VERTRAGSSTRAFEN</b>	<b>8. MONITORING AND PENALTIES</b>
<b>1) Verantwortliche</b>	<b>1) Responsibilities</b>
Jede Vertragspartei bestimmt eine/n Verantwortliche/n für die Erreichung der einzelnen Projektabschnitte.	Each party nominates one person who is responsible for the achievement of the steps in the development of the project.
<b>2) Dritt-Verantwortliche für das Monitoring</b>	<b>2) Public Interest Representative Parties</b>
Die Vertragsparteien bestimmen einvernehmlich eine Organisation/eine Persönlichkeit ihres Vertrauens („eine Person des öffentlichen Lebens“), die die Vertragserfüllung im öffentlichen Interesse (alt: im Interesse der zukünftigen Patienten) begleitet. Sie wird zu jeder Konsultation geladen. Sie wird stets angehört. Anregungen werden mit in die Entscheidung einbezogen.	The parties jointly assign a Trusted Third Party (an organisation or a person) who accompanies the development of the project in the public interest (alt: in the interest of a specific group). The Trusted Third Party will be invited to each consultation. Recommendations are responded to in executive decisions.
<b>3) Vertragsstrafen</b>	<b>3) Penalties</b>
Die Vertragspartner unterwerfen sich der Vertragsstrafe in folgenden Fällen: a) Nichteinhaltung der Konsultationspflichten b) Verstoß gegen den Verwertungsplan c) Verstoß gegen die Pflicht zur Pflichtenübertragung an Rechtsnachfolger (Nr 4. Abs. 4.)	Parties submit to penalties for the following instances: a) Violation of consultation duties b) Violation of the development plan c) Violation of the duty to transfer duties spelled out in this treaty to the successor.

<b>9. DURCHSETZUNG</b>	<b>9. ENFORCEMENT</b>
Die Durchsetzung von Patentverletzungsansprüchen dem Eigentümer.  Die Partei, die das Verfahren führt, hat den Vertragspartner über die Verletzung und die eingeleitete Maßnahme zu informieren und Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.	The owner enforces the patent.  The party enforcing the patent informs the other party about the infringement, measures taken, and grants the possibility of consultation.

Diese Broschüre gibt erstmals für den deutschen Sprachraum eine Einführung in das Konzept des *Equitable Licensing*. Sie bietet Juristen und Experten aus Patentverwertung, Technologietransfer und Industrie eine übersichtliche Handreichung, die bei der Ausarbeitung von Lizenzverträgen verwendet werden kann. Vorformulierte Vertragsbausteine können zu einer *Equitable License* zusammengesetzt werden. Weiterhin bietet die Broschüre Elemente einer institutionellen *Licensing Policy*.

**Kontakt:**  
Prof. Dr. Christine Godt

Universität Oldenburg  
Institut für Rechtswissenschaften  
26 111 Oldenburg

Tel.-Skr.: (0441) 7 98-4150  
E-Mail: LS.Godt@uni-oldenburg.de  
<http://www.fk2.uni-oldenburg.de/InstRW/euowr>

[www.med4all.org](http://www.med4all.org)



**zerp**  
zentrum für  
europäische  
rechtspolitik  
  
centre of  
european law  
and politics

**Universität Bremen**

Universitätsallee GW1  
D-28359 Bremen

T: +49 421 218 66200  
[zerp@zerp.uni-bremen.de](mailto:zerp@zerp.uni-bremen.de)

**CHARITÉ**  
UNIVERSITÄTSMEDIZIN BERLIN  
Institut für Sozialmedizin,  
Epidemiologie und Gesundheitsökonomie

**Dr. Peter Tinnemann, MPH**

Institut für Sozialmedizin,  
Epidemiologie und  
Gesundheitsökonomie  
Charité Universitätsmedizin Berlin

Luisenstr. 57  
D-10098 Berlin

T: +49 30 450 529.016  
[Peter.Tinnemann@charite.de](mailto:Peter.Tinnemann@charite.de)

**BUKO**  
Pharma-Kampagne

**Dr. Christian Wagner-Ahlf**

BUKO Pharma-Kampagne  
Gesundheit und Dritte Welt e.V.

August-Bebel-Str. 62  
D-33602 Bielefeld

T: +49 431 64 89 659  
[cwagner@bukopharma.de](mailto:cwagner@bukopharma.de)

Sponsored by VolkswagenStiftung



Volkswagen**Stiftung**