Optionale Vertragsbestimmung: (Als "Optionale Vertragsbestimmungen" gekennzeichnete Bestimmungen

können nach Wunsch beibehalten oder ersatzlos weggelassen werden)

[\_\_\_\_] Alternativklauseln und Kommentare Industriepartner / öffentliche Forschungseinrichtungen

[\_\_\_\_] Optionen, Alternativen

(\_\_\_\_) Hilfestellung für Eingabefelder, Optionen, Alternativen

|  |  |
| --- | --- |
| **PATENTLIZENZ**  **OPTIONSVERTRAG** | Ein Optionsvertrag zum Abschluss eines Patentlizenzvertrages wird vor allem dann abgeschlossen, wenn die Parteien noch evaluieren wollen, ob sie überhaupt einen Lizenzvertrag abschließen wollen. Der Vorteil eines Optionsvertrages liegt darin, dass der Optionsinhaber, will er den Lizenzvertrag abschließen, nur mehr die Ausübung der Option erklären muss, wodurch er sofort Lizenznehmer wird. Dies setzt allerdings voraus, dass zum Zeitpunkt des Abschlusses der Optionsvereinbarung bereits der künftige Lizenzvertrag in seinen wesentlichen Bestimmungen ausverhandelt sein muss.  Dieser Patentlizenzoptionsvertrag ist im Wesentlichen auch für andere Immaterialgüterrechte nach entsprechender Adaptierung verwendbar. |
| abgeschlossen zwischen  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Universität, Forschungsinstitut)  vertreten durch \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Name)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Adresse)  (im Folgenden „**Lizenzgeber**“ genannt)  einerseits  und  [Name, Firma]  eine nach\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(z.B. österreichischem) Recht errichtete Gesellschaft  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Firmenbuchnummer), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(zuständiges Gericht) mit dem Sitz in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*Ort*)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Adresse)  (im Folgenden „**Lizenznehmer**“ genannt)  andererseits  (im Folgenden auch einzeln **„Partei“**  oder zusammen "**Parteien**" genannt)  Die weibliche Form ist der männlichen Form in diesem Vertrag gleichgestellt; lediglich aus Gründen der Vereinfachung wurde die männliche Form gewählt. | Die Parteienbezeichnung ist sehr sorgfältig zu prüfen. Es ist zwecks Vermeidung von Unklarheiten wichtig, den korrekten Firmenwortlaut samt Adresse vollständig wiederzugeben und bei Unternehmen auch die Registrierungsnummer (in Österreich: Firmenbuchnummer) anzugeben. Wichtig ist auch, dass zur Vertretung befugte Personen den Vertrag unterfertigen. Bei allen im österreichischen Firmenbuch registrierten Unternehmen ist es durch Einsichtnahme in das Firmenbuch sehr einfach, die Vertretungsbefugnis zu klären. Bei ausländischen Vertragspartnern ist die Vertretungsbefugnis oft nicht so einfach herauszufinden. Es ist daher ratsam, sich diese vom Vertragspartner nachweisen zu lassen. |
| **1. PRÄAMBEL** | Die Präambel selbst dient üblicherweise dazu, den Vertragszweck generell zu beschreiben und wird vor allem als Auslegungsmittel herangezogen. Die Präambel umfasst etwa, um welche Patente es sich handelt und was im Wesentlichen damit gemacht werden soll. |
| 1.1. Die **Parteien** planen den Abschluss eines Patentlizenzvertrages. Der **Lizenzgeber**ist Inhaber des Patentes betreffend \_\_\_\_(kurze Beschreibung des Patentes) mit Schutz für die Länder \_\_\_\_(Aufzählung der Länder, auf welche das Schutzrecht erstreckt wurde) angemeldet beim \_\_\_\_(z.B. österreichischem Patentamt), am \_\_\_\_(Datum) offengelegt am \_\_\_\_(Datum) und erteilt am \_\_\_\_(Datum). | **Lizenzvertrag:**  siehe IPAG-Mustervertrag Patentlizenzvertrag |
| 1.2. Der **Lizenzgeber** verfügt darüber hinaus über geheime technische Kenntnisse und Know-how auf dem Gebiet \_\_\_\_(Kurze Beschreibung des Know-how). |  |
| 1.3. Der zukünftige **Lizenznehmer**ist an der Erteilung einer Lizenz am vertragsgegenständlichen Patent, an geheimen technischen Kenntnissen und am Know-how interessiert. Um dem **Lizenznehmer**die Prüfung des Lizenzgegenstandes zu ermöglichen, vereinbaren die **Parteien** Nachstehendes. |  |
| **2. OPTION** |  |
| 2.1. Der **Lizenzgeber**räumt dem **Lizenznehmer** das Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages gemäß **Anlage ./2.1.** ein. |  |
| 2.2. Der **Lizenznehmer** kann das Angebot binnen der Optionsfrist von \_\_\_\_(z.B. 6 (sechs)) Monaten ab Unterfertigung dieses Vertrages durch entsprechende schriftliche Mitteilung gemäß **Anlage ./2.2.** ausüben. |  |
| 2.3. Der **Lizenzgeber**ist während der Optionsfrist nicht berechtigt, Dritten für den vorgesehenen sachlichen und räumlichen Bereich des Patentes Lizenzen zu erteilen oder Optionen auf den Abschluss eines Lizenzvertrages einzuräumen. | Eine Verletzung der Verpflichtung während der Optionsfrist Dritten keine Lizenzen zu erteilen, macht schadenersatzpflichtig, wenn die Bedingung der Schuldverpflichtung eintritt, der Berechtigte also fristgerecht sein Recht zum Abschluss des Hauptvertrages d.h. hier Patentlizenzvertrages ausübt: *Tades/Hopf/Kathrein/Stabentheiner*, ABGB37 (2009) § 936 E 2e unter Hinweis auf OGH 22.9.1993 RdW 1994, 205 = HS 24.511 und *Tades/Hopf/Kathrein/Stabentheiner*, ABGB37 (2009) § 861 E 191, 198; Die Option ist in Analogie zu § 936 ABGB den Rechtswirkungen der Umstandsklausel unterworfen. Der aus der Option verpflichtete Teil wird daher seiner Verbindlichkeit entbunden, wenn sich die Umstände inzwischen so verändert haben, dass der vereinbarte, vorher mitgeteilte oder aus den Umständen hervorleuchtende Zweck vereitelt wird oder das Zutrauen zum anderen Teil verloren geht: *Tades/Hopf/Kathrein/Stabentheiner*, ABGB37 (2009) § 936 E 11a unter Hinweis auf 29.8.1994 NRsp 1994/227 = ecolex 1994, 818. |
| **3. ÜBERTRAGBARKEIT** |  |
| Die Rechte aus diesem Optionsvertrag dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung des **Lizenzgebers**nicht an Dritte [mit Ausnahme an verbundene Unternehmen des **Lizenznehmers**] übertragen werden. | Wird eine Option „übertragen“, tritt an Stelle des bisherigen Lizenznehmers/Optionsinhabers ein neuer Optionsinhaber. Weil dabei sowohl Rechte als auch Pflichten des Optionsinhabers übertragen werden, ist nach österreichischem Recht davon auszugehen, dass eine derartige Übertragung eines gesamten Schuldverhältnisses jedenfalls der Zustimmung des Lizenzgebers/Optionsgebers bedarf, wenn diesbezüglich vorweg keine ausdrückliche Zustimmung erteilt wurde. Im vorliegenden Muster wird als Grundsatz die Übertragungsmöglichkeit ausgeschlossen. Das Forschungsinstitut als Optionsgeber will jedenfalls vermeiden, dass es plötzlich mit einem Vertragspartner konfrontiert ist, den es sich nicht ausgesucht hat und der möglicherweise weniger solvent ist als der ursprüngliche Vertragspartner. |
| **4. VERPFLICHTUNG ZUR GEHEIMHALTUNG VON LIZENZIERTEM KNOW-HOW** |  |
| 4.1. Der **Lizenzgeber**stellt dem **Lizenznehmer** geheime technische Kenntnisse und Know-How gemäß **Anlage./4.1.** bezüglich der Herstellung des Lizenzgegenstandes im Vertragsgebiet zur Verfügung. | Know-How ist kein registriertes Schutzrecht. Der Schutz von Know-How besteht speziell darin, dass es geheim zu halten ist und daher diesbezüglich Geheimhaltungsvereinbarungen getroffen werden müssen. Da der künftige Lizenznehmer sich während der Optionsfrist den Lizenzgegenstand näher anschauen möchte, ist jedoch die Offenbarung von Know-How jedenfalls notwendig.  Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse bzw Know-How und deren Schutz sind seit dem Inkrafttreten der Richtlinie (EU) 2016/943 im Jahr 2018 europaweit vereinheitlicht worden. In Österreich wurde die Richtlinie durch eine Novelle des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) umgesetzt.  Grundlage der Geheimhaltung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen ist die Ergreifung der „den Umständen entsprechenden angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen“. Die Angemessenheit einer Geheimhaltungsmaßnahme, hängt von der Art des Geschäftsgeheimnisses und der Branche und der Größe des Unternehmens ab.  Angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen sind etwa:   * Weitergabe der Geschäftsgeheimnisse nur an ausgewählte vertrauenswürdige Personen; * Unternehmenspolitik betreffend Geschäftsgeheimnisse und ihre nachvollziehbare Dokumentation; * IT-Sicherheitsmaßnahmen; * Mitarbeiterschulung. |
| 4.2. Der **Lizenznehmer** verpflichtet sich, die übergebenen geheimen technischen Kenntnisse und das mitgeteilte Know-How während der Optionsfrist und auch bei Nichtausübung der Option streng vertraulich zu behandeln und dafür Sorge zu tragen, dass unbefugte Dritte keine Kenntnis hiervon erlangen können. |  |
| 4.3. Diese Verpflichtung zur Geheimhaltung schließt insbesondere die Pflicht ein, geheime technische Kenntnisse und Know-How nicht in irgendeiner Weise ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung seitens des **Lizenzgebers** für andere als die vertragsgegenständlichen Zwecke zu verwenden, insbesondere bei Nichtausübung der Option den Lizenzgegenstand unter Verwendung der geheimen technischen Kenntnisse und Know-How gemäß **Anlage./4.1.** zu produzieren. |  |
| 4.4. Der **Lizenznehmer** verpflichtet sich, geheime technische Kenntnisse und Know-How ausschließlich solchen Mitarbeitern zu offenbaren, die für die Erfüllung der in diesem Vertrag genannten Zwecke Zugang erhalten müssen. Der **Lizenznehmer** verpflichtet sich dafür Sorge zu tragen, diese Geheimhaltungsverpflichtung sämtlichen Personen, welchen berechtigterweise geheime technische Kenntnisse und Know-How im Sinne dieser Vereinbarung weitergegeben werden, schriftlich zu überbinden und hält den **Lizenzgeber** für sämtliche Schäden aufgrund einer Verletzung dieser Verpflichtung unverzüglich schad‑ und klaglos. Über Aufforderung des **Lizenzgebers**hat der **Lizenznehmer**die abgeschlossenen Geheimhaltungsvereinbarungen jederzeit nachzuweisen. Im Falle von Dienstnehmern hat die Geheimhaltungsverpflichtung das Dienstverhältnis zu überdauern. | Sehr häufig findet sich eine Verpflichtung, Mitarbeiter einer gesonderten projektbezogenen Vertraulichkeit zu unterziehen. Nach österreichischem Arbeitsrecht ergibt sich eine derartige Verpflichtung zur vertraulichen Behandlung der Angelegenheiten des Dienstgebers zwar bereits aus den nebenvertraglichen Treuepflichten. Eine gesonderte Vertraulichkeitsvereinbarung, oder eine entsprechende projektbezogene Weisung zur vertraulichen Behandlung kann allerdings die Warnfunktion erhöhen.  Besondere Bedeutung kommt dabei der Verpflichtung des Mitarbeiters zu, Know-how auch nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses vertraulich zu behandeln. Nach österreichischem Arbeitsrecht wird eine derartige sich aus dem Angestelltengesetz ergebende nachvertragliche Treuepflicht eher abgelehnt. Ein nachvertragliches Konkurrenzverbot kann daher sinnvoll sein, darf jedoch kein indirektes nachvertragliches Konkurrenzverbot beinhalten, das nicht den Vorgaben des Angestelltengesetzes entspricht. Eine nachvertragliche Geheimhaltungsvereinbarung ist nach der Rechtsprechung (z.B. OGH 27.4.1995, JBl 1995, 672) nur unter bestimmten Voraussetzungen gültig (Liebscher, Lizenzverträge, 74f):  Die Kenntnis über derartige Geheimnisse darf nur auf einen engen Kreis von Beteiligten beschränkt sein, denen diese nach der Natur des Geschäftsbetriebs nicht vorenthalten werden kann (tatsächliche Geheimhaltung)  Es muss eine Beziehung zum Geschäftsbetrieb im Sinn einer unternehmensbezogenen Tatsache bestehen (Privat- und reine Wissenschaftsgeheimnisse scheiden daher aus)  Weiters ist ein Geheimhaltungswille, der nicht ausdrücklich erklärt werden muss, notwendig.  Der Geschäftsinhaber muss außerdem ein schutzwürdiges wirtschaftliches Interesse an der Nichtoffenbarung dieser Tatsachen haben (Geheimhaltungsinteresse).  Eine jedenfalls strittige Frage ist, inwieweit die Regelungen über die Konkurrenzklausel gem. §§ 36ff AngG auf die Vereinbarung einer Geheimhaltungsklausel anwendbar sind. Nach Ansicht des OGH (27.4.1995 JBl 1995, 672) ist eine Geheimhaltungsklausel keine Wettbewerbsabrede iSd 36 AngG, soweit sie dem legitimen Interesse des Dienstgebers am Schutz eines Geschäftsgeheimnisses dient und das berechtigte Interesse des Dienstnehmers an einer Weiterentwicklung seines Berufslebens nicht beeinträchtigt. Die Geheimhaltungsklausel unterliegt dann auch nicht der in § 36 Abs. 2 Z 1 AngG normierten zeitlichen Beschränkung von einem Jahr. In dieser E sah der OGH eine Geltungsdauer von 5 Jahren als nicht unangemessen an. |
| 4.5. Soweit schriftliche Unterlagen, die geheime technische Kenntnisse und Know-How enthalten oder in sonstiger Form (z. B. auf Datenträger) überlassen werden, ist die Anfertigung von Kopien ausschließlich zur Erfüllung der vertragsgegenständlichen Zwecke gestattet. |  |
| 4.6. Sämtliche übergebenen Unterlagen, angefertigte Kopien sowie eigene Aufzeichnungen über geheime technische Kenntnisse und Know-How wird der **Lizenznehmer** bei Nichtausübung der Option unaufgefordert unverzüglich zurückgeben bzw. nachweislich löschen. |  |
| 4.7. Der **Lizenznehmer**wird auch bei Nichtausübung der Option die geheimen technische Kenntnisse und Know-How weiterhin geheim halten und diese Verpflichtung auch sämtlichen Personen, welche berechtigterweise von geheimen technischen Kenntnissen und Know-How im Sinne dieser Vereinbarung Kenntnis erlangten, schriftlich zu überbinden und hält den **Lizenzgeber** für sämtliche Schäden und Nachteile aufgrund einer Verletzung dieser Verpflichtung schad‑ und klaglos. Hinsichtlich des Umfanges der Geheimhaltungsverpflichtung trägt der **Lizenznehmer** die Beweislast dafür, dass geheime technische Kenntnisse und Know-How, die ihm aufgrund dieses Vertrages mitgeteilt wurden, bereits offenkundig waren. |  |
| 4.8. Die **Parteien** treffen entsprechende angemessene Maßnahmen, um die geheimen technische Kenntnisse und Know-How entsprechend geheim zu halten. |  |
| 4.9. Hinsichtlich des Umfanges der Geheimhaltungsverpflichtung trägt der **Lizenznehmer** die Beweislast dafür, dass geheime technische Kenntnisse und Know-How, die ihm aufgrund dieses Vertrages mitgeteilt wurden, bereits offenkundig waren. |  |
| **5. TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG UND EINSCHULUNG** |  |
| 5.1. Der **Lizenzgeber** wird für die Dauer von \_\_\_\_(z.B. 6 (sechs)) Monaten technisches Personal in erforderlicher Anzahl zur Unterstützung bei der Erprobung der \_\_\_\_(Beschreibung was verprobt wird) zur Verfügung stellen. Der **Lizenzgeber** wird weiters bei Bedarf Mitarbeiter des **Lizenznehmers** in seinem Betrieb hinsichtlich \_\_\_\_(Beschreibung) Monaten einschulen. |  |
| 5.2. Das dafür zu entrichtende Entgelt und Spesenersatz ist in **Anlage ./5.2.** näher festgelegt. |  |
| **6. OPTIONSENTGELT** |  |
| Der **Lizenznehmer** zahlt dem **Lizenzgeber** ein Optionsentgelt in der Höhe von EUR \_\_\_\_(Betrag) als einmaligen Pauschalbetrag. Dieser Betrag ist auch bei Nichtausübung der Option nicht rückzahlbar. Bei Ausübung der Option ist dieser Betrag auf das Lizenzentgelt [nicht] anrechenbar. |  |
| **7. ABWERBEN VON MITARBEITERN** |  |
| Jede **Partei** verpflichtet sich, während aufrechter Dauer des gegenständlichen Vertragsverhältnisses und für einen Zeitraum von \_\_\_\_(z.B. 6 (sechs)) Monaten nach Ablauf der Optionsfrist auch bei Nichtausübung der Option Mitarbeiter der anderen **Partei** nur mit ausdrücklicher schriftlicher vorheriger Zustimmung der anderen **Partei** abzuwerben bzw. mit diesen ein Arbeitsverhältnis einzugehen. |  |
| **8. VERTRAGSSTRAFE** |  |
| Für jeden Verstoß gegen eine vertragliche Verpflichtung dieses Vertrages ist der **Lizenznehmer** verpflichtet, an den **Lizenzgeber** eine schadens‑ und verschuldensunabhängige Vertragsstrafe in der Höhe von EUR \_\_\_\_(Betrag) unverzüglich zu bezahlen. Der **Lizenzgeber**ist berechtigt, einen über die Konventionalstrafe hinausgehenden Schaden geltend zu machen. |  |
| **9.** **GERICHTSSTAND, ANWENDBARES RECHT** |  |
| [Ausschließlicher] Gerichtsstand für Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung, auch für deren Bestehen und nach ihrer Beendigung ist das für Handelssachen zuständige Gericht in \_\_\_\_\_\_\_(Ort). Auf diese Vereinbarung ist \_\_\_\_\_\_\_(z.B. österreichisches)Recht mit Ausnahme der Verweisungsnormen anwendbar. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts wird ausdrücklich ausgeschlossen. | Nur die ausdrückliche Vereinbarung eines anwendbaren Rechts stellt sicher, dass dieses auch anwendbar ist. Bei Auslandsbezug sind die Bestimmungen über das internationale Privatrecht (Verweisungsnormen) auszuschließen, da – zumindest nach österreichischem Recht – mit der Vereinbarung des Rechts eines bestimmten Staates auch ausdrücklich dessen Bestimmungen über das internationale Privatrecht vereinbart werden, wodurch unter Umständen es dennoch wieder zur Anwendung eines fremden Rechts kommen kann. Gibt es keine Regelung zum anwendbaren Recht, so ist nach vielen Regelungen über das internationale Recht – das Recht der charakteristischen Leistung anwendbar – das wohl tendenziell das Recht des Bereitstellers ist. Der Ausschluss von UN-Kaufrecht ist eher „der Vollständigkeit halber“. Da kein Kaufvertrag vorliegt, ist UN-Kaufrecht voraussichtlich sowieso nicht anwendbar.  Die Vereinbarung eines Gerichtstandes, nämlich des ordentlichen Gerichtes, ist dann sinnvoll, wenn die Vertragspartner EU-Partner sind und insbesondere auch, wenn keine große Gefahr der Verletzung von vertraulichen Informationen besteht. Staatliche Gerichtsverfahren sind nämlich öffentlich, dh es kann jedermann zuhören. Die Entscheidung für ein staatliches Gericht ist oft auch eine Kostenfrage. Auf der anderen Seite ist zu bedenken, dass staatliche Gerichtsverfahren länger dauern als Schiedsverfahren.  Das zuständige Gericht und das anwendbare Recht sollen jedenfalls abgestimmt sein. Es ist nicht sinnvoll, wenn ein österreichisches Gericht ausländisches Recht anzuwenden hat. Gerade wenn der Vertragspartner nicht in Österreich ansässig ist, ist die Vereinbarung des anwendbaren Rechts wesentlich. Soweit man sich auf ein anderes Recht als österreichisches Recht einigt, ist es unbedingt empfehlenswert, den Vertrag von einem in diesem Recht versierten Juristen prüfen zu lassen. Bei der Entscheidung über den Gerichtsstand oder alternativ Schiedsgerichtsbarkeit ist auch entscheidend, inwieweit Urteile österreichischer Gerichte in einem anderen Land überhaupt vollstreckbar sind.  **Achtung:** Kommt das Recht eines US Bundesstaates zur Anwendung, ist nach Möglichkeit die Zuständigkeit eines „jury trial“ auszuschließen.  Bei Schutzrechten, die in Zusammenhang mit einem EU Projekt entstanden sind, ist zu beachten, dass das GA und meist auch das CA dem belgischen Recht unterliegen. Grundsätzlich stellt die WIPO-Streitschlichtung einen guten Vorschlag für grenzüberschreitende Vereinbarungen dar, bei rein innerösterreichischen Streitigkeiten ist jedoch einer Gerichtsstandsvereinbarung der Vorzug zu geben. Mögliche Streitpunkte sind z.B. Patentanmeldungen, die Ergebnisse betreffen. Hier könnte parallel zum Streitschlichtungsverfahren auch vor den für Immaterialgüterrechte zuständigen Spezialbehörden ein Verfahren laufen (z.B. ein Nichtigkeitsverfahren). Wenngleich bestimmte immaterialgüterrechtliche Fragen, z.B. Nichtigkeit eines Patentes, nicht in einem Schiedsverfahren abgehandelt werden können, können dennoch derartige Fragen zumindest mit einem *inter partes* Effekt zwischen den Parteien geklärt werden, indem die Parteien ihr Begehren anstelle eines Gültigkeitsbegehrens so formulieren, dass ihnen die Nutzung der patentierten Technologie durch den Patentinhaber gestattet wird (*Trevor Cook, Alejandro I. Garcia*, International Intellectual Property Arbitration (Kluwer Law International 2010), 49-76). |
| [Alternative: Schiedsgerichtsbarkeit]  Alle Streitigkeiten, die sich aufgrund dieser Vereinbarung oder späterer Änderungen dieser Vereinbarung ergeben oder sich auf diese beziehen, einschließlich (ohne Einschränkung hierauf) deren Entstehung, Gültigkeit, bindende Wirkung, Auslegung, Durchführung, Verletzung oder Beendigung, sowie außervertragliche Ansprüche sind der Schiedsgerichtsbarkeit gemäß den Regeln für das beschleunigte Schiedsgerichtsverfahren der WIPO unterworfen.  Das Schiedsgericht besteht aus einem Einzelschiedsrichter. Der Ort des Schiedsgerichtsverfahrens ist \_\_\_\_\_\_\_(Ort) Im Schiedsgerichtsverfahren wird die \_\_\_\_\_\_\_(z.B. deutsche) Sprache verwendet. Die Streitigkeit wird unter Anwendung des Rechts von \_\_\_\_\_(Staat) entschieden. | **Empfohlene WIPO Streitbeilegungsklausel**  Die nachstehenden Anmerkungen wurden von WIPO (Frau Judith Schallnau) zur Verfügung gestellt.  Öffentliche und private Forschungseinrichtungen, Universitäten, Unternehmen, Risikokapitalgeber und Fördergeber wirken bei Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit (F+E) und Technologietransfer zusammen. Diese Zusammenarbeit wirft komplexe rechtliche, wirtschaftliche und verwaltungstechnische Fragen mit einem zum Teil beträchtlichen Streitpotential auf. Die sorgfältige Abwägung verschiedener Optionen zur Beilegung möglicher Streitigkeiten, z.B. über gewerbliche Schutzrechte, ist entscheidend, da Konflikte bzw. deren effektive Beilegung über den Erfolg von Forschungszusammenarbeit und kommerziellen Transaktionen entscheiden können.  Die Erfahrungen des WIPO Centers zeigen, dass Kosten- und Zeiteffizienz, ausgeprägte Sachkunde des neutralen Dritten und die Vertraulichkeit des Verfahrens immer mehr Forschungseinrichtungen, Unternehmen und Universitäten dazu bewegen, alternative Streitbeilegungsverfahren (Alternative Dispute Resolution (ADR)) wie Mediation oder beschleunigte Schiedsgerichtsverfahren in Anspruch zu nehmen anstatt Gerichtsverfahren anzustrengen.  Vertragsklauseln mit denen die Vertragspartner ADR als Streitbeilegungsmechanismen wählen, können in Konsortialverträge, Forschungsverträge, Geheimhaltungsvereinbarungen, Materialtransfervereinbarungen, Dienstleistungsverträge, Lizenzverträge, Joint Ventures oder Kaufverträge eingefügt werden. Parteien können auch mit einer Unterwerfungsvereinbarung (die Parteien vereinbaren erst bei Auftreten eines möglichen Konflikts, sich den WIPO Streitbeilegungsmechanismen zu unterwerfen) nichtvertragliche Streitigkeiten einem ADR Verfahren unterwerfen.  Das Schiedsgerichts- und Mediationszentrum der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO Zentrum) bietet neutral und nicht gewinnorientiert (not-for-profit) ADR Streitbeilegungsverfahren für die Beilegung internationaler und nationaler Streitigkeiten zwischen privaten Parteien an. Zu den angebotenen Streitbeilegungsverfahren gehören die folgenden Verfahren:   * Mediationsverfahren sind nicht-bindende Verfahren, in denen ein neutraler Dritter, der Mediator, die Parteien unterstützt, eine Lösung für ihren Konflikt zu finden. * Schiedsgerichtsverfahren sind förmlichere Verfahren als Mediationsverfahren, in denen die Parteien einem Schiedsgericht, das aus einem oder mehreren Schiedsrichtern besteht, ihren Streit zur Entscheidung unterbreiten. * Beschleunigte Schiedsgerichtsverfahren sind Schiedsgerichtsverfahren, die in einem kürzeren Zeitrahmen und zu geringeren Kosten durchgeführt werden. * Gutachterverfahren sind Verfahren in dem die Parteien einem oder mehreren Gutachtern ihren Streit zur Erstellung eines Gutachtens unterbreiten.   ADR bietet folgende Vorteile, die besonders im Bereich Forschung und Entwicklung und damit zusammenhängenden kommerziellen Transaktionen relevant sind:   * Parteien mit Streitigkeiten in verschiedenen Ländern können ihren Streit einem einzigen Verfahren unterwerfen. Damit werden Kosten und Risiken von mehreren Gerichtsverfahren in verschiedenen Ländern vermieden, z.B. das Risiko inkonsistenter Entscheidungen über eine Sache durch verschiedene Gerichte. * In ADR haben die Parteien eine größere Kontrolle über die Verfahrensgestaltung als in Gerichtsverfahren. Sie können einen Mediator, Schiedsrichter oder Experten auswählen, der Spezialist in der Streitsache und in dem jeweiligen ADR Verfahren ist. Weiterhin können sie das anwendbare Recht, den Verfahrensort und die Verfahrenssprache bestimmen und auch den zeitlichen Ablauf des Verfahrens mitbestimmen. * ADR ist neutral hinsichtlich des anwendbaren Rechts, der Sprache oder der institutionellen Gerichtskultur der Parteien, was ein “forum shopping” zwischen Gerichten in verschiedenen Ländern verhindert. * Die WIPO Streitbeilegungsregeln sehen vor, dass die Existenz, der Inhalt und das Ergebnis von Schiedsgerichtsverfahren, Mediationen und Gutachterverfahren geheim sind. Diese Vertraulichkeit gestattet den Parteien sich ohne Bedenken hinsichtlich der Öffentlichkeitswirkung auf die Beilegung der Streitigkeit zu konzentrieren, was oft Verhandlungen in gutem Glauben und die Beilegung von Streitigkeiten fördert. Diese Vertraulichkeit ist in Verfahren über innovative Forschungsaktivitäten mit noch geheimen Forschungsergebnissen besonders wichtig. Sie hilft auch dabei, ein gutes Arbeitsverhältnis der Parteien zu erhalten, was bei langjährig geplanter Zusammenarbeit maßgeblich ist.   **1. Empfohlene WIPO Streitbeilegungsklausel**  Die folgende für IPAG Modellverträge empfohlene WIPO Streitbeilegungsklausel wird erfolgreich im Bereich F+E und Technologietransfer verwendet (Z.B. der DESCA Modellkonsortialvertrag enthält eine Streitbeilegungsklausel, die WIPO Mediation mit für den Fall mangelnder Beilegung der Streitigkeit nachfolgendem beschleunigten Schiedsgerichtsverfahren vorsieht. In dem nachfolgenden Kommentar werden Erläuterungen zu einzelnen Elementen dieser Streitbeilegungsklausel angeboten.  Üblicherweise werden in Technologietransaktionen verschiedene Verträge geschlossen, einschließlich der nachfolgend aufgezählten kommerziellen Verträge. Parteien, die hier konsistente Lösungen von Streitigkeiten sicherstellen möchten, sollten jeweils identische oder sich gegenseitig ergänzende Streitbeilegungsklauseln verwenden.  Die empfohlenen WIPO Mediations- und Schiedsgerichtsklauseln sind in verschiedenen Sprachen unter http://www.wipo.int/amc/en/clauses/ erhältlich.  **Mediationsverfahren mit, für den Fall mangelnder Beilegung der Streitigkeit, nachfolgendem beschleunigten Schiedsgerichtsverfahren [Erläuterung 1]**  ”Alle Streitigkeiten, die sich aufgrund dieses Vertrags oder späterer Änderungen dieses Vertrags ergeben oder sich auf diesen beziehen, einschließlich (ohne Einschränkung hierauf) dessen Entstehung, Gültigkeit, bindende Wirkung, Auslegung, Durchführung, Verletzung oder Beendigung, sowie außervertragliche Ansprüche sind dem Mediationsverfahren gemäß den Regeln für das Mediationsverfahren der WIPO zu unterwerfen. Der **Ort des Mediationsverfahrens** **[Erläuterung 2]** soll .... sein. In dem Mediationsverfahren soll die .... **Sprache** **[Erläuterung 3]** verwendet werden. Falls und insoweit als solche Streitigkeiten nicht innerhalb von **60 Tagen** **[Erläuterung 4]** seit Beginn des Mediationsverfahrens aufgrund des Mediationsverfahrens beigelegt werden, sind sie nach Einreichung eines Schiedsantrags einer Partei dem Schiedsgerichtsverfahren unterworfen und endgültig im Schiedsgerichtsverfahren gemäß den Regeln für das **beschleunigte Schiedsgerichtsverfahren** **der WIPO** **[Erläuterung 5]** entschieden werden. Alternativ soll, wenn vor Ablauf der genannten Frist von 60 Tagen eine Partei versäumt, sich an dem Mediationsverfahren zu beteiligen oder nicht mehr an dem Mediationsverfahren teilnimmt, die Streitigkeit nach Einreichung eines Schiedsantrags durch die andere Partei dem Schiedsgerichtsverfahren unterworfen und endgültig im Schiedsgerichtsverfahren gemäß den Regeln für das beschleunigte Schiedsgerichtsverfahren der WIPO entschieden werden. Das Schiedsgericht soll aus einem **Einzelschiedsrichter** **[Erläuterung 6]** bestehen. Der **Ort** **des Schiedsgerichtsverfahrens** soll .... sein **[Erläuterung 7]**. In dem Schiedsgerichtsverfahren soll die .... **Sprache** verwendet werden **[Erläuterung 8]**. Die Streitigkeit soll unter Anwendung des **Rechts** von .... entschieden werden **[Erläuterung 9]**.”  **Erläuterungen zu der empfohlenen WIPO Streitbeilegungsklausel**  **Erläuterung 1 – Mediation, [beschleunigtes] Schiedsgerichtsverfahren und mehrstufige Streitbeilegungsklauseln**  Streitbeilegungsklauseln in nationalen und internationalen Verträgen sehen oft als erste Stufe Mediation und als weitere Stufe ein (beschleunigtes) Schiedsgerichtsverfahren vor, wobei das (beschleunigte) Schiedsgerichtsverfahren nur durchgeführt wird, wenn die Streitigkeit nicht in der Mediation innerhalb einer gesetzten Frist beigelegt worden ist.  Mediation ist ein nicht bindendes Verfahren in dem ein neutraler Dritter (der Mediator) den Parteien hilft ihre Streitigkeit beizulegen. Das Schiedsgerichtsverfahren ist ein Verfahren in dem Parteien ihre Streitigkeit einem Schiedsgericht unterbreiten, das über diese Streitigkeit eine international vollstreckbare Entscheidung fällt. Beschleunigte Schiedsgerichtsverfahren sind Schiedsgerichtsverfahren die in einem kürzeren Zeitrahmen und zu geringeren Kosten durchgeführt werden.  Mehrstufige Klauseln werden oft genutzt um eine entstandene Streitigkeit durch ein Verfahren zu kontrollieren, in dem die Vorteile verschiedener Streitbeilegungsmechanismen kombiniert werden.  **Erläuterung 2 – Ort des Mediationsverfahrens**  Die Parteien bestimmen den Ort an dem das Mediationsverfahren stattfindet. In einem WIPO Mediationsverfahren können Treffen oder Anhörungen entsprechend den Präferenzen der Parteien und des Mediators in Österreich oder an jedem anderen Ort weltweit stattfinden. Wenn die Parteien entscheiden sich in Genf zu treffen, stellt das WIPO Zentrum kostenlos Sitzungsräume zur Verfügung.  **Erläuterung 3 – Sprache des Mediationsverfahrens**  Die Parteien bestimmen die Sprache in der das Mediationsverfahren durchgeführt wird. Sie können Deutsch oder eine andere Sprache, oder sogar mehrere Sprachen mit Übersetzungen wählen, wobei die letzte Variante die Verfahrenskosten des erhöht.  **Erläuterung 4 – Frist für die Beendigung des Mediationsverfahrens**  Die Parteien sollten eine Frist für die Beendigung des Mediationsverfahrens in einem mehrstufigen Verfahren setzen um ein effizientes und zügiges Verfahren sicherzustellen und das Risiko zu minimieren, das eine Partei das Mediationsverfahren zur Verfahrensverzögerung oder für andere taktische Vorteile nutzt. Eine klare Frist bestärkt die Parteien auch darin, die einvernehmliche Beilegung ihrer Streitigkeit innerhalb eines definierten Zeitraums voranzutreiben.  **Erläuterung 5 – Beschleunigtes Schiedsgerichtsverfahren**  Das beschleunigte Schiedsgerichtsverfahren der WIPO ist besonders geeignet für Parteien die maßgeblich Wert auf einen zügigen Verfahrensablauf in einem verkürzten Schiedsgerichtsverfahren legen. Diese Regeln reduzieren die Verfahrensschritte eines WIPO Schiedsgerichtsverfahrens dahingehend, dass das Schiedsgericht aus einem Einzelschiedsrichter besteht und das Verfahren in einem gekürzten Zeitraum und zu geringeren Kosten abgeschlossen wird.  **Erläuterung 6 – Anzahl der Schiedsrichter**  In der Regel besteht das Schiedsgericht aus einem Einzelschiedsrichter oder drei Schiedsrichtern um Blockadesituationen zu vermeiden. Bei der Entscheidung zwischen diesen Alternativen müssen die Parteien Kosten und Effizienz sowie die Bedeutung und die Komplexität des Verfahrens gegeneinander abwägen. Die Regeln für das beschleunigte Schiedsgerichtsverfahren der WIPO sehen vor, dass das Schiedsgericht aus einem Einzelschiedsrichter besteht.  **Erläuterung 7 – Ort des Schiedsgerichtsverfahrens**  Der Ort des Schiedsgerichtsverfahrens bestimmt in der Regel das anwendbare Schiedsverfahrensrecht, das den prozessrechtlichen Rahmen bildet, z.B. die Verfügbarkeit von Maßnahmen im einstweiligen Rechtsschutz, die Durchführung des Verfahrens und die Vollstreckbarkeit des Schiedsspruchs. Der Ort des Schiedsgerichtsverfahrens ist nicht notwendig der Ort an dem das Verfahren räumlich stattfindet. In einem WIPO Schiedsgerichtsverfahren können Treffen oder Anhörungen in Österreich oder überall weltweit je nach Zweckmäßigkeit für die Parteien, Schiedsrichter und Zeugen stattfinden.  **Erläuterung 8 – Sprache des Schiedsgerichtsverfahrens**  Die Parteien bestimmen die Sprache in der das Schiedsgerichtsverfahren durchgeführt wird. Wenn die Parteien nichts vereinbaren, ist das Verfahren nach den WIPO Regeln für das (beschleunigte) Schiedsgerichtsverfahren in der Sprache der Schiedsvereinbarung durchzuführen, vorbehaltlich der Befugnis des Schiedsgerichts, anders zu entscheiden, wobei es etwaige Stellungnahmen der Parteien und die Umstände des jeweiligen Schiedsgerichtsverfahrens zu berücksichtigen hat.  **Erläuterung 9 – Anwendbares Recht**  In jedem internationalen Vertrag sollten die Parteien entscheiden welches materielle Recht auf den Inhalt einer Streitigkeit anwendbar ist. Die Durchführung eines Schiedsgerichtsverfahrens ist erleichtert, wenn der Ort des Schiedsgerichtsverfahrens, und damit das anwendbare prozessuale Schiedsverfahrensrecht (siehe Erläuterung 7), und das materielle Recht übereinstimmen, z.B. wenn die Parteien österreichisches Recht und als Ort für das Schiedsgerichtsverfahren Wien wählen. Treffen die Parteien keine Wahl, so hat das Schiedsgericht materiell-rechtlich gemäß den WIPO Regeln für das (beschleunigte) Schiedsgerichtsverfahren das Recht oder die Rechtsgrundsätze anzuwenden, die es für angemessen erachtet.  Weitere detaillierte Informationen die Streitbeilegungsverfahren sowie weitergehende Erläuterungen sind unter folgendem link veröffentlicht: (http://www.wipo.int/amc//). Für weitere Fragen ist das WIPO Zentrum unter [arbiter.mail@wipo.int](mailto:arbiter.mail@wipo.int) erreichbar. |
| [Alternative: Schiedsgerichtsbarkeit mit Mediation]  Alle Streitigkeiten, die sich aufgrund dieser Vereinbarung oder späterer Änderungen dieser Vereinbarung ergeben oder sich auf diese beziehen, einschließlich (ohne Einschränkung hierauf) deren Entstehung, Gültigkeit, bindende Wirkung, Auslegung, Durchführung, Verletzung oder Beendigung, sowie außervertragliche Ansprüche sind gemäß den Regeln für das Mediationsverfahren der WIPO dem Mediationsverfahren zu unterwerfen. Der Ort des Mediationsverfahrens ist \_\_\_\_\_\_\_(Ort). Im Mediationsverfahren wird die \_\_\_\_\_\_\_(z.B. deutsche) Sprache verwendet.  Falls und insoweit als solche Streitigkeiten nicht innerhalb von 60 (sechzig) Tagen seit Beginn des Mediationsverfahrens aufgrund des Mediationsverfahrens beigelegt werden, sind sie nach Einreichung eines Schiedsantrags einer **Partei** gemäß den Regeln für das beschleunigte Schiedsgerichtsverfahren der WIPO dem Schiedsgerichtsverfahren zu unterwerfen und endgültig im Schiedsgerichtsverfahren zu entscheiden.  Alternativ wird wenn vor Ablauf der genannten Frist von 60 (sechzig) Tagen eine **Partei** versäumt, sich am Mediationsverfahren zu beteiligen oder nicht mehr am Mediationsverfahren teilnimmt, die Streitigkeit nach Einreichung eines Schiedsantrags durch die andere **Partei** gemäß den Regeln für das beschleunigte Schiedsgerichtsverfahren der WIPO dem Schiedsgerichtsverfahren unterworfen und endgültig im Schiedsgerichtsverfahren entschieden. Das Schiedsgericht besteht aus einem Einzelschiedsrichter. Der Ort des Schiedsgerichtsverfahrens ist \_\_\_\_\_\_\_(Ort). Im Schiedsgerichtsverfahren wird die \_\_\_\_\_\_\_(z.B. deutsche) Sprache verwendet. Die Streitigkeit wird unter Anwendung des Rechts von \_\_\_\_\_(Staat) entschieden. |  |
| **10. DATENSCHUTZ** |  |
| 10.1. Stellt eine Partei (offenbarende Partei) der anderen Partei (Empfänger) im Rahmen dieses Vertrages personenbezogene Daten gemäß Artikel 4 Abs 1 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zur Verfügung oder erlangt der Empfänger auf sonstige Weise Kenntnis von personenbezogenen Daten der offenbarenden Partei und werden diese personenbezogenen Daten nicht im Auftrag der offenbarenden Partei verarbeitet, dürfen diese personenbezogenen Daten vom Empfänger ausschließlich in Erfüllung dieses Vertrages und nicht – außer gesetzlich ausdrücklich zulässig – anderweitig verarbeitet werden, insbesondere dürfen sie nicht gegenüber Dritten offengelegt und/oder für eigene Zwecke analysiert und/oder zu Profilingzwecken genutzt werden. | Es ist zu beachten, dass jede Datenverarbeitung (d.h. auch jede Offenlegung / Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte) einer eigenen Rechtsgrundlage bedarf. Wenn der Empfänger die personenbezogenen Daten als Auftragsverarbeiter für die offenbarende Partei verarbeitet, ist keine gesonderte Grundlage für die Übermittlung der Daten notwendig. Es ist aber eine Auftragsverarbeitervereinbarung abzuschließen. |
| 10.2. Der Empfänger stellt sicher, dass die personenbezogenen Daten der offenbarenden Partei nur denjenigen seiner Mitarbeiter zugänglich gemacht werden, die sie im Rahmen der Erfüllung dieses Vertrages unbedingt kennen müssen. |  |
| 10.3. Der Empfänger gestaltet seine innerbetriebliche Organisation in einer Weise, dass sie den Anforderungen der anwendbaren Datenschutzgesetze gerecht wird, in dem er insbesondere technische und organisatorische Maßnahmen zur angemessenen Sicherung der personenbezogenen Daten vor Missbrauch und Verlust trifft. Mitarbeiter, welchen personenbezogene Daten zugänglich gemacht werden, müssen einer entsprechenden Geheimhaltungsverpflichtung unterliegen, die auch über die Dauer des Arbeitsverhältnisses hinaus wirksam ist. | Diese Verpflichtung entspricht § 6 DSG (Datenschutzgesetz). |
| 10.4. Der Empfänger erwirbt an den ihm geoffenbarten personenbezogenen Daten keine Rechte und ist unter den gesetzlichen Voraussetzungen jederzeit zur Berichtigung, Löschung und/oder Einschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten verpflichtet. Zurückbehaltungsrechte in Bezug auf personenbezogene Daten sind ausgeschlossen. | Es ist vorherrschende Meinung, dass es kein Eigentum an Daten gibt. |
| **11. SCHLUSSBESTIMMUNGEN** |  |
| 11.1. Diese Vereinbarung enthält alle zwischen den **Parteien** getroffenen Vereinbarungen hinsichtlich des **Vertragsgegenstands**. Nebenabreden bestehen nicht. Entwürfe, der Unterfertigung vorangehender Schriftverkehr etc. können für die Auslegung dieser Vereinbarung nicht herangezogen werden. | Im Punkt Vollständigkeit soll sichergestellt sein, dass nicht frühere Vereinbarungen oder Letters of Intent nach wie vor Gültigkeit haben. |
| 11.2. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung, einschließlich des Abgehens vom Schriftformangebot, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform und der Unterzeichnung des diesbezüglichen Schriftstückes durch eine zur Vertretung befugte Person jeder **Partei**, wobei eine Übermittlung per Telefax oder per E-Mail jedenfalls nicht ausreichend ist. | Das Schriftformgebot in Verträgen ist Standard. Wichtig ist zu wissen, dass nach österreichischem Recht trotz Vereinbarung der Schriftlichkeit es anerkannt ist, dass Verträge dennoch mündlich abgeändert werden können. |
| 11.3. Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam, nichtig, gesetzwidrig oder nicht durchsetzbar sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser Vereinbarung nicht berührt. Anstelle der unwirksamen, nichtigen, gesetzwidrigen oder nicht durchsetzbaren Bestimmung(en) soll eine Regelung gelten, die im Rahmen des rechtlich Möglichen dem Willen der **Parteien** am Nächsten kommt und in ihrer wirtschaftlichen Auswirkung am besten der(den) unwirksamen, nichtigen, gesetzwidrigen oder nicht durchsetzbaren Bestimmung(en) entspricht. |  |
| 11.4. Ohne die vorherige Zustimmung der anderen **Partei** darf keine **Partei** über diese Vereinbarung, Teile davon oder eine damit zusammenhängende Angelegenheit **Dritten** Mitteilung machen, es sei denn, sie ist dazu auf Grund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet. Das gilt nicht für die Tatsache des Abschlusses dieser Vereinbarung als solche. | Die Vertraulichkeitsbestimmung hier ist eine Minimallösung. Es ist auch möglich, umfassendere Vertraulichkeitsbestimmungen bei Erfordernis einzufügen. |
| 11.5. Mit dieser Vereinbarung allenfalls verbundene Rechtsgeschäftsgebühren oder ähnliche Abgaben werden vom [**Lizenzgeber**][**Lizenznehmer**] getragen. Die Kosten rechtsfreundlicher Beratung trägt jede **Partei** selbst. | Grundsätzlich unterliegen Lizenzverträge keiner Rechtsgeschäftsgebühr. Fraglich ist, ob allenfalls ausländische Bestimmungen eine solche vorsehen. Klargestellt wird auch, dass keiner die Kosten des Anwalts der anderen Partei zu tragen hat. |
| 11.6. Diese Vereinbarung wird in 2 (zwei) Ausfertigungen unterfertigt, von denen jede als Original gilt und von denen jede **Partei** eine erhält. |  |
| **12.** **KONTAKT** |  |
| Sämtliche Korrespondenz ist zu richten an:  Für den **Lizenzgeber** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Name, Position, konkrete Adresse, Mail, Telefon)  Für den **Lizenznehmer** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Name, Position, konkrete Adresse, Mail, Telefon)  Sämtliche Änderungen der Kontaktdaten sind der jeweils anderen **Partei** umgehend mitzuteilen. Im Falle der Unterlassung der Mitteilung gelten alle Erklärungen jedenfalls als ordnungsgemäß zugestellt. | Ansprechpersonen und richtige Telefon- und Faxnummern sowie E-Mail-Adressen sind für eine reibungslose Kommunikation und Vertragsabwicklung wesentlich. |