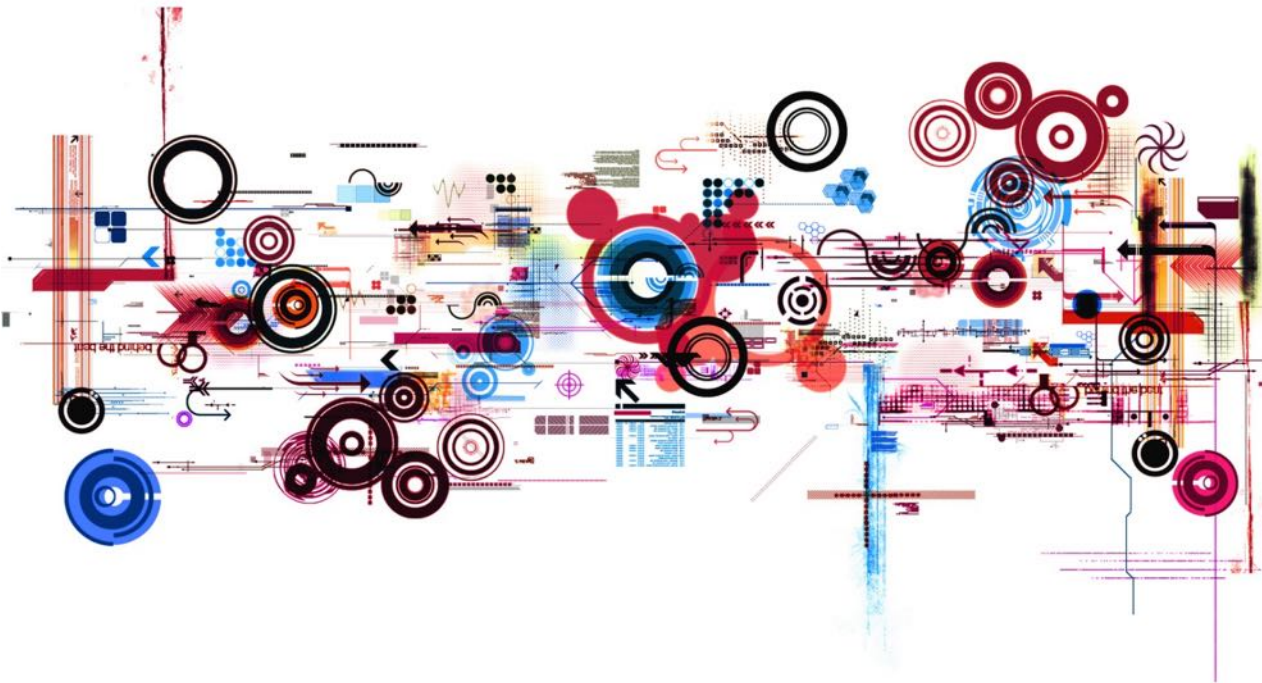


# Zusammenarbeit bei Forschung & Entwicklung

bestehende und neue gewerbliche  
Schutzrechte und ihre Zuordnung



# Übersicht

- Formen der Zusammenarbeit
- IP Rechte in der Entwicklung
  - Background IP
  - Foreground IP
- Patentfähige Entwicklungen und das vorbestehende Patent
- Gestaltungsbeispiele
  - Beispiel: Automotive
  - Beispiel: EU Förderprojekte
  - Beispiel: verhandelter Vertrag

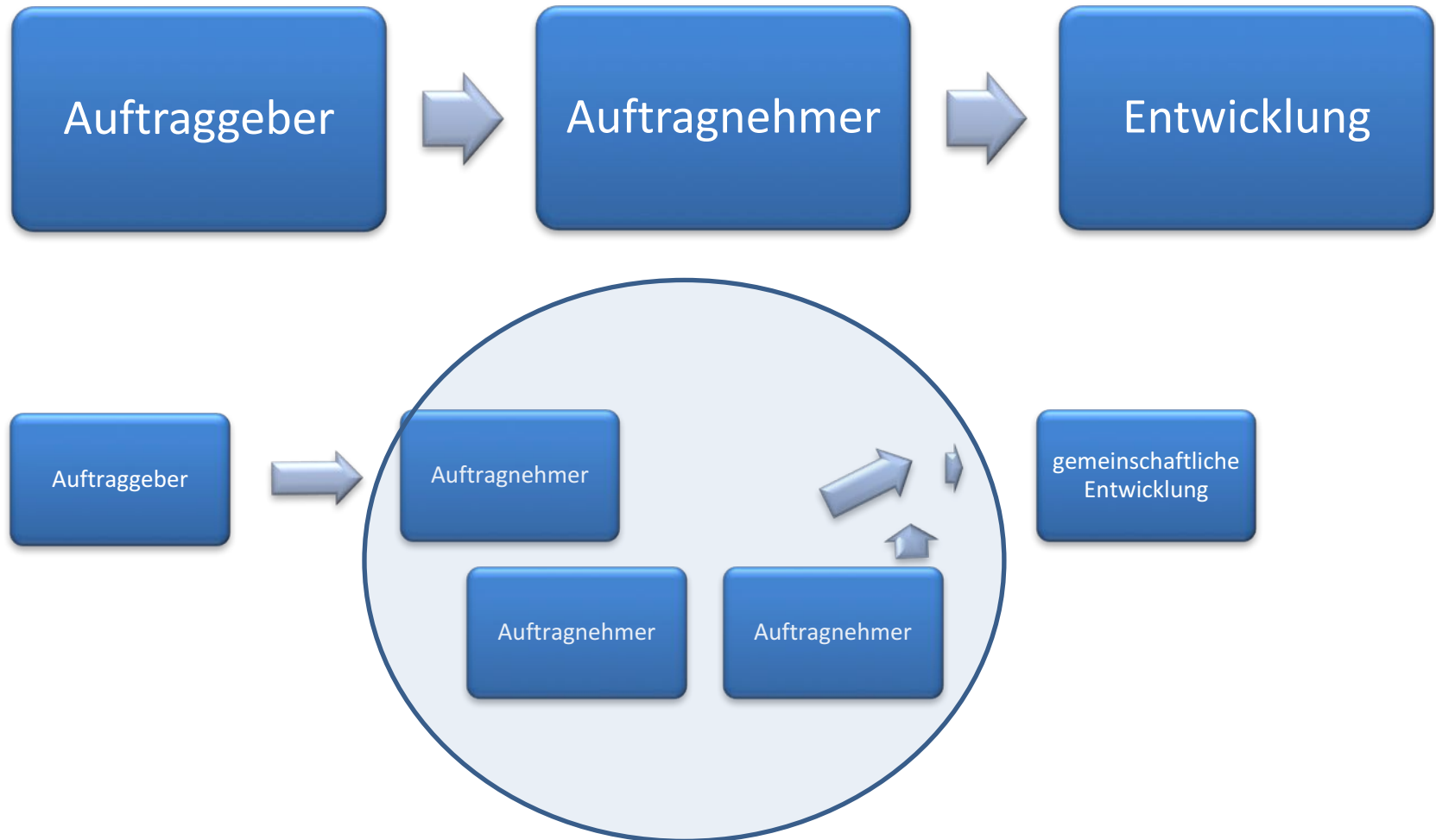


# Übersicht

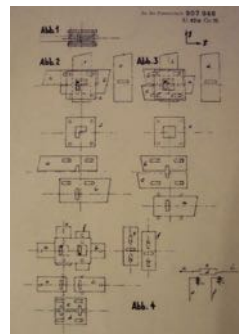
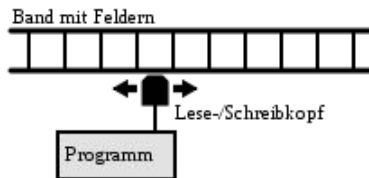
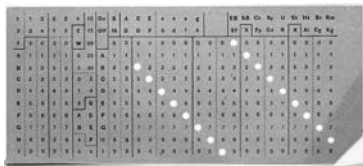
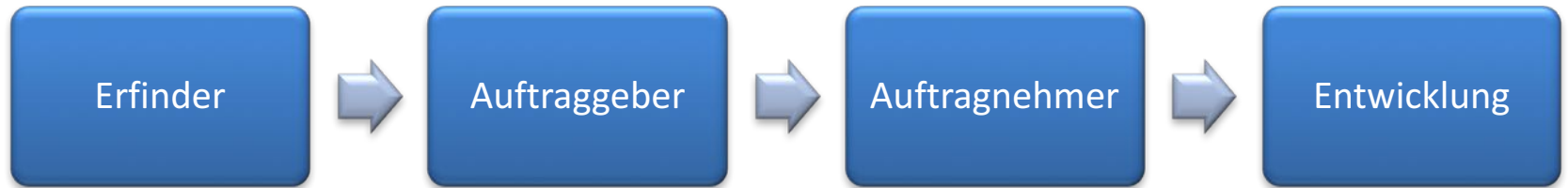
- Formen der Zusammenarbeit
- IP Rechte in der Entwicklung
  - Background IP
  - Foreground IP
- Patentfähige Entwicklungen und das vorbestehende Patent
- Gestaltungsbeispiele
  - Beispiel: Automotive
  - Beispiel: EU Förderprojekte
  - Beispiel: verhandelter Vertrag



# Formen der Zusammenarbeit



# Formen der Zusammenarbeit



5 Kiloflops

1 Megaflop



93 Petaflops

# Übersicht

- Formen der Zusammenarbeit
- IP Rechte in der Entwicklung
  - Background IP
  - Foreground IP
- Patentfähige Entwicklungen und das vorbestehende Patent
- Gestaltungsbeispiele
  - Beispiel: Automotive
  - Beispiel: EU Förderprojekte
  - Beispiel: verhandelter Vertrag



# Forschung & Entwicklung

Allgemeines  
**Wiener polytechnisches Journal.**  
 Österreichisches Organ

zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse im Gebiete der Industrie,  
 der Gewerbe, des Handels, der Manufakturen und der Kunstschaff.  
 Wien B. Steidl. Grünsd. 1843.

N. 130. Dienstag den 21. October 1843.

**Delaire Jacob zu Paris, Ergänzungspatent, auf besondere Regenschirme. Ertheilt am 14. Jänner.**

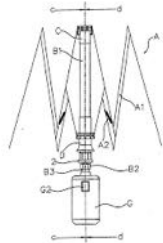
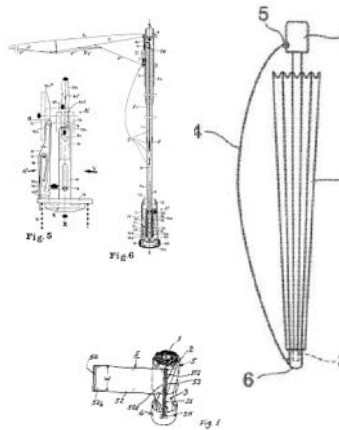


FIG. 5



(No Model.)  
**J. FORSTER.**  
 UMBRELLA OR PARASOL SUPPORT.  
 No. 256,308. Patented Apr. 11, 1882.

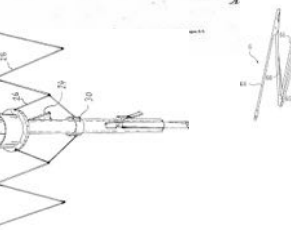
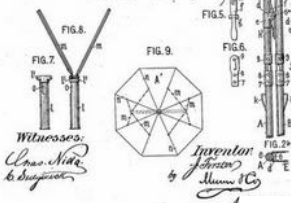
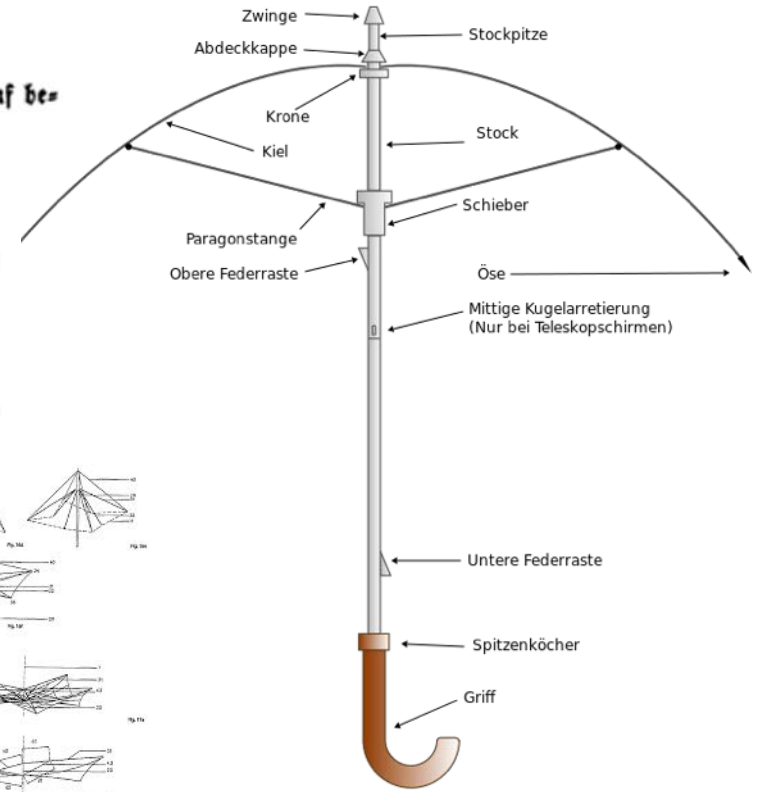
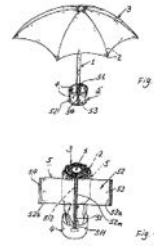


FIG. 22



Quelle: Richtom80 at English Wikipedia. Uploader of the translated version: Frank C. Müller

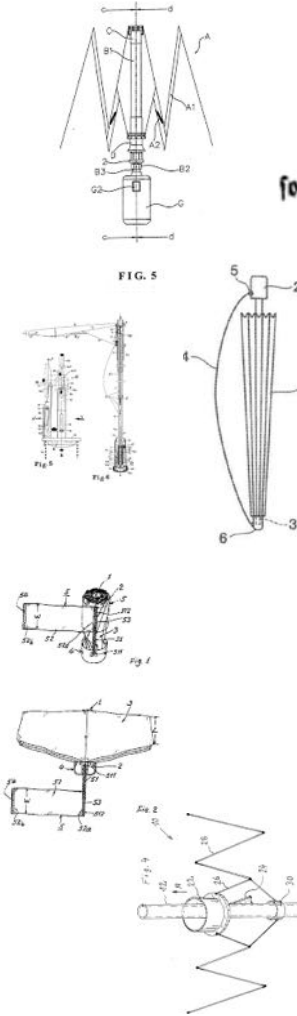


# Forschung & Entwicklung

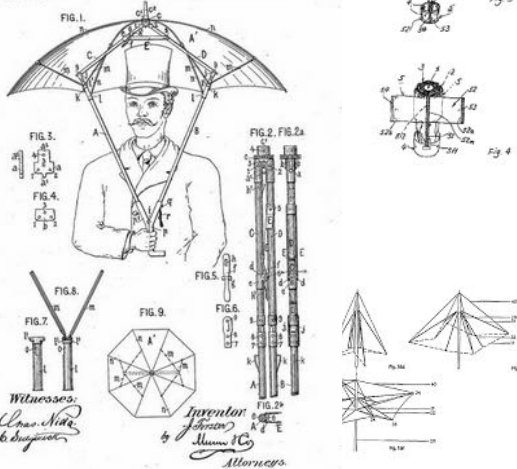
Allgemeines  
**Wiener polytechnisches Journal.**

Österreichisches Organ  
 zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse im Gebiete der Industrie,  
 der Gewerbe, des Handels, der Manufacturen und der Hauswirtschaft.  
 Wien 11 Stadt, Gewerblich.  
 N 130.      Dienstag den 21. October      1843.

**Delaire Jacob zu Paris, Ergänzungspatent, auf besondere Regenschirme. Ertheilt am 14. Jänner.**



(No Model.)  
**J. FORSTER.**  
 UMBRELLA OR PARASOL SUPPORT.  
 No. 256,308.      Patented Apr. 11, 1882.



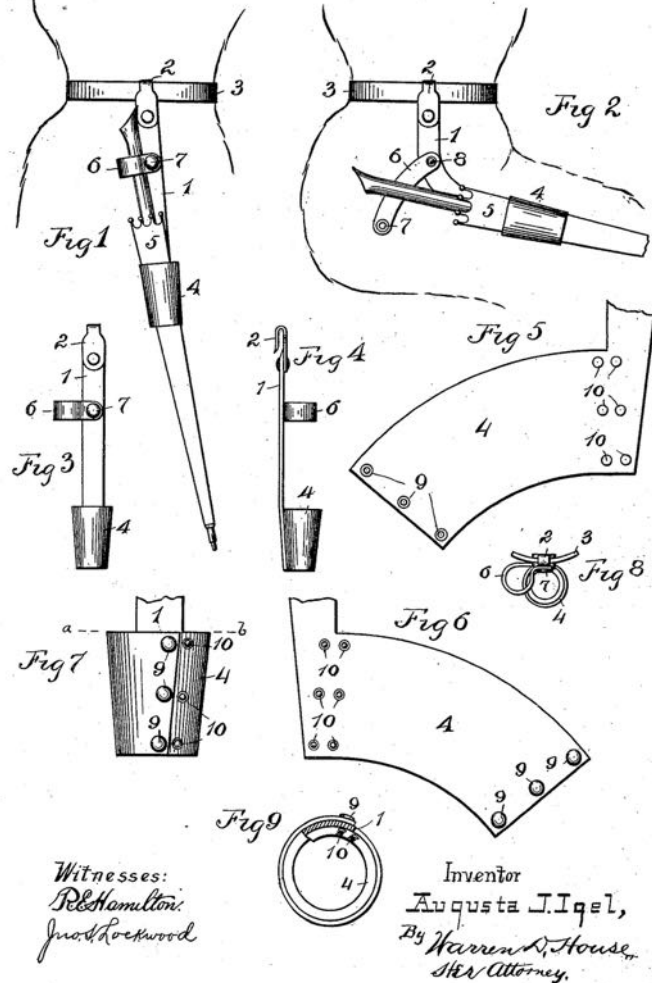
Witnesses:  
*Charles W. ...*  
*James H. ...*  
 Inventor  
*Jacob ...*  
 Attorneys.

No. 755,009.

PATENTED MAR. 22, 1904.

A. J. IGEL.  
 UMBRELLA CARRIER.  
 APPLICATION FILED FEB. 16, 1903.

NO MODEL.



Witnesses:  
*Del Hamilton,*  
*James H. ...*

Inventor  
*Augusta J. Igel,*  
 By *Warren S. House,*  
 Her Attorney.

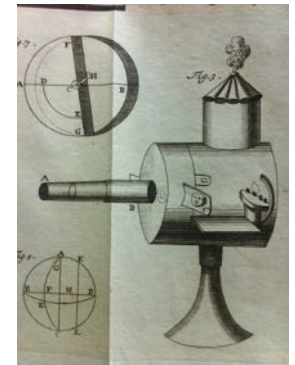
FIG. 22

# IP Rechte in der Forschung & Entwicklung

- Forschung und Entwicklung finden fast nie „auf der grünen Wiese“ statt.



- Die eine Seite davon ist, dass Neuentwicklungen auf bestehende Entwicklungen und Patente Rücksicht nehmen müssen (-> übliche Freistellungsklauseln bei Verstoß).
- Häufig ist aber auch, dass bestehende Entwicklungen und Patente in F&E Verträgen als Grundlage genutzt werden und eine Weiterentwicklung erfahren.

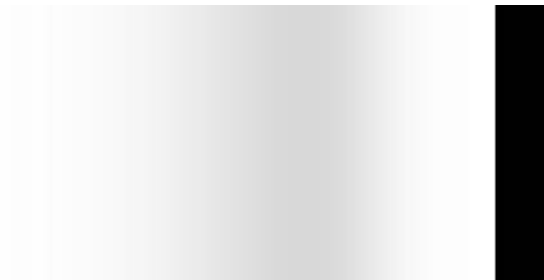


# Übersicht

- Formen der Zusammenarbeit
- IP Rechte in der Entwicklung
  - Background IP
  - Foreground IP
- Patentfähige Entwicklungen und das vorbestehende Patent
- Gestaltungsbeispiele
  - Beispiel: Automotive
  - Beispiel: EU Förderprojekte
  - Beispiel: verhandelter Vertrag



# Patentfähige Entwicklung



# Patentfähige Entwicklungen

- Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.
- Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Der Stand der Technik umfasst alle Kenntnisse, die vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind.



# Patentfähige Entwicklung



(19) Bundesrepublik Deutschland  
Deutsches Patent- und Markenamt

(10) DE 10 2005 036 041 A1 2007.02.08

(12)

## Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2005 036 041.6  
(22) Anmeldetag: 01.08.2005  
(43) Offenlegungstag: 08.02.2007

(51) Int Cl.®: **H02K 21/02** (2006.01)  
**H02K 21/16** (2006.01)



(71)  
:  
(74)  
:  
(72)

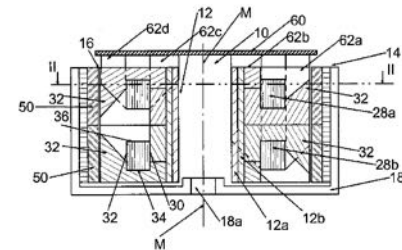
(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht  
gezogene Druckschriften:  
DE 39 04 516 C1  
DE 103 25 085 B3  
DE 195 47 159 A1  
US 38 55 486 A  
EP 09 52 657 A2

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

(54) Bezeichnung: **Permanenterregte elektrische Maschine**

(57) Zusammenfassung: Eine permanenterregte elektrische Maschine mit einem Ständer und einem Läufer, bei der entweder der Ständer eine Spulenanordnung aufweist und der Läufer mit Permanentmagnet-Elementen versehen ist oder der Läufer eine Spulenanordnung aufweist und der Ständer mit Permanentmagnet-Elementen versehen ist, hat zwischen dem Ständer und dem Läufer einen Luftspalt gebildet, der von den Permanentmagnet-Elementen und mit auf diese in bestimmten Positionen ausgerichteten magnetisch leitenden Zähnen des Ständers begrenzt ist. Dabei hat die Spulenanordnung wenigstens eine hohlzylindrische Wicklung aus im Querschnitt im Wesentlichen rechteckigem Bandmaterial, die eine innere und eine äußere Mantelfläche sowie zwei Stümmflächen hat und in dem Ständer zumindest teilweise aufgenommen ist, wobei der Ständer zumindest eine Unterbrechung aufweist, die im Betrieb der Maschine in Umfangsrichtung des Ständers elektrischen Stromfluß im Wesentlichen unterbindet.



# Patentfähige Entwicklungen

- Dem Anmelder steht innerhalb einer Frist von zwölf Monaten nach dem Anmeldetag einer beim Patentamt eingereichten früheren Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung für die Anmeldung derselben Erfindung zum Patent ein Prioritätsrecht zu, es sei denn, dass für die frühere Anmeldung schon eine inländische oder ausländische Priorität in Anspruch genommen worden ist.

**= Nachmeldung**



# Patentfähige Entwicklungen

## = Nachmeldung

- In die Nachanmeldung können unter bestimmten Voraussetzungen weitere Erkenntnisse, die nach dem Erstanmeldetag entstanden sind, eingefügt werden.
- Weiterentwicklungen können also berücksichtigt und mit geschützt werden.
- Dies gilt allerdings nur innerhalb von innerhalb von 12 Monaten nach der ursprünglichen Anmeldung



# Patentfähige Entwicklung



(12)

## Patentschrift

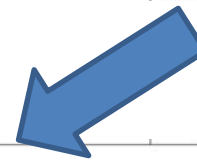
(21) Aktenzeichen: 10 2009 021 703.7

(22) Anmeldetag: 18.05.2009

(43) Offenlegungstag: 25.11.2010

(45) Veröffentlichungstag  
der Patenterteilung: 14.08.2013(51) Int Cl.: **H02K 21/02** (2006.01)**H02K 1/14** (2006.01)**H02K 1/18** (2006.01)**H02K 15/03** (2006.01)

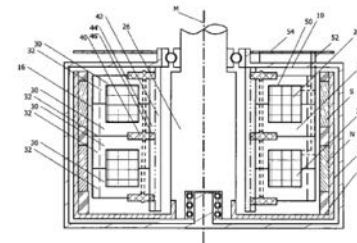
Innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent Einspruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Innerhalb der Einspruchsfrist ist eine Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro zu entrichten (§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu § 2 Abs. 1 Patentkostengesetz).

(54) Bezeichnung: **Verbesserte Permanenterrgte Synchronmaschine**

(57) Hauptanspruch: Permanenterrgte Synchronmaschine (10), aufweisend einen Ständer (12) und einen Läufer (14), wobei

- entweder der Ständer (12) eine Spulenordnung (28) mit Magnetfluss-Jochen (30) aufweist und der Läufer (10) mit Permanentmagnet-Elementen (N, S) versehen ist, oder der Läufer eine Spulenordnung mit Magnetfluss-Jochen (30) aufweist und der Ständer mit Permanentmagnet-Elementen (N, S) versehen ist,
- der Ständer (12) unter Bildung eines Luftspaltes (16) von dem Läufer (14) beabstandet angeordnet ist,
- jedes der Magnetfluss-Joche (30) mehrere zueinander benachbarte Magnetfluss-Pole (32) aufweist,
- die Spulenordnung (28) zumindest teilweise von Magnetfluss-Jochen (30) umgriffen ist,
- die Magnetfluss-Joche (30) aus mehreren Ringzylindersegmenten (30a, 30b, ... 30f) gebildet sind, wobei jedes der Ringzylindersegmente (30a, 30b, ... 30f) eine Stirnfläche (34a) aufweist, mit der es wenigstens einem anderen der Ringzylindersegmente (30a, 30b, ... 30f) zugewandt ist, und wobei die Stirnfläche (34a) eine Stufe (34b) aufweist, so dass bei einander zugewandten Ringzylindersegmenten (30a, 30b, ... 30f) zwischen deren jeweiligen Stirnflächen (34a) ein Zwischenraum (37) gebildet ist,
- in Richtung einer Mittellängsachse (M) der Magnetfluss-Joche (30) zwischen einander benachbarten Magnetfluss-Jochen (30) jeweils eine Tragscheibe (40) für die Ringzylindersegmente (30a, 30b, ... 30f) der Magnetfluss-Joche (30) angeordnet ist, wobei
- die Tragscheibe (40)
- • Einrichtungen zur mechanischen Positionierung wenigstens zweier Ringzylindersegmente (30a, 30b, ... 30f) aufweist, und

- einen thermischen Pfad zu einer Wärmesenke bildet, wobei
- zwischen der Tragscheibe (40) und jedem an ihr positionierten Ringzylindersegment (30a, 30b, ... 30f) eine elektrisch isolierend wirkende Schicht angeordnet ist.



# Patentfähige Entwicklungen

## = „Verbesserte Funktion“

- Verbesserte Funktionen können nach Ablauf des 12 monatigen Nachmeldezeitraums nicht mehr als Nachmeldung angemeldet werden.
- Weiterentwicklungen können also nur dann berücksichtigt und geschützt werden, wenn sie erneut die Anforderungen an ein neues Patent erfüllt.
- Problematisch ist allerdings, wenn die Erfinder/Anmelder nicht übereinstimmen.



# Fazit: Patent und Entwicklungen

- Soweit vorbestehende Patente im Rahmen eines Entwicklungsvertrages verwendet und verbessert werden, ist unbedingt eine Regelung zur Anmeldung und Abgrenzung aufzunehmen.
- Soweit die Entwicklung innerhalb der Nachmeldefrist des Ursprungspatentes abgeschlossen ist, ist die Anmeldung durch den Inhaber des vorbestehenden Patenten ratsam.



# Fazit: Patent und Entwicklungen

- Ist eine Nachmeldung nicht mehr möglich, ist zu entscheiden, wer die Anmeldung der ergänzenden Technologie vornimmt.
- Nimmt dies der Auftraggeber vor, ist darauf zu achten, dass der Auftragnehmer im Vertrag entsprechende Nutzungsrechte am vorbestehenden Patent einräumt.
- Nimmt dies der Auftragnehmer vor, wird eine Nutzungsrechtseinräumung an den Auftraggeber vorgenommen.



# Praxistipp: Patent und Entwicklungen

- Bei vorbestehenden und neuen Patenten ist teilweise bei kleineren Patentinhabern der räumliche Geltungsbereich für den Auftraggeber nicht ausreichend.
- Will der Auftragnehmer nicht selbst erweiterte Anmeldungen vornehmen, kann dies vom Auftraggeber finanziert und die Kosten auf die Lizenzgebühren angerechnet werden.
- Wichtig ist eine Klausel für ein Übernahmerecht bei Aufgabe der Anmeldungen



# Übersicht

- Formen der Zusammenarbeit
  - IP Rechte in der Entwicklung
    - Background IP
    - Foreground IP
  - Patentfähige Entwicklungen und das vorbestehende Patent
- Gestaltungsbeispiele
    - Beispiel: Automotive
    - Beispiel: EU Förderprojekte
    - Beispiel: verhandelter Vertrag



# Gestaltungsbeispiel Automotive

DAIMLER

## 4 Rechte an den Entwicklungsergebnissen

### 4.1 Entwicklungsergebnis und Neuschutzrechte

- 4.1.1 Alle Rechte an sämtlichen Entwicklungsergebnissen stehen ohne zusätzliches Entgelt und vorbehaltlich der Regelung in Ziff. 4.1.2 Daimler zu. Hierzu überträgt der Auftragnehmer gleichzeitig mit der Abnahme der Entwicklungsergebnisse (ohne dass es insoweit einer gesonderten weiteren Erklärung einer der Parteien bedürfte) Daimler alle an den Entwicklungsergebnissen bestehenden Rechte (einschließlich eventueller Eigentumsrechte) vollständig. Soweit dies gesetzlich nicht möglich ist, räumt der Auftragnehmer Daimler ein ausschließliches, übertragbares, unterlizenzierbares und für alle Nutzungsarten räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränktes Nutzungsrecht an den Entwicklungsergebnissen ein. Bei urheberrechtlich geschützten Werken beinhaltet dieses Nutzungsrecht insbesondere auch das Recht zur Bearbeitung, Umarbeitung, Übersetzung, Veröffentlichung, Verarbeitung, Vervielfältigung und Ausstellung und schließen die Handlungen nach § 69c UrhG mit ein.

Daimler Einkaufsbedingungen für Entwicklungsleistungen  
abgerufen 27.09.2017



# Gestaltungsbeispiel Automotive

DAIMLER

Zu den Entwicklungsergebnissen gehören alle Ergebnisse der Entwicklung, insbesondere alle patent- und gebrauchsmusterfähigen Ergebnisse, aber auch alle sonstigen technischen Entwicklungen und alle Dokumentationen (z.B. Reports, Aufzeichnungen, Zeichnungen, Formeln, Dateien etc.) in schriftlicher, elektronischer oder sonstiger Form, jegliches Know-how, Software und sonstige technische Prozesse, und alle sonstigen aus der Entwicklung entstehenden Informationen und Unterlagen sowie Kennzeichen. Die Befugnis, für die vorstehend genannten Entwicklungsergebnisse im In- oder Ausland gewerbliche Schutzrechte (insbesondere Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Marken) im eigenen oder fremden Namen anzumelden, steht nur Daimler zu. Daimler hat im Übrigen das Recht, die Entwicklungsergebnisse zu ändern und in der geänderten Form in gleichem Umfang wie in der ursprünglichen Form zu nutzen.

Daimler Einkaufsbedingungen für Entwicklungsleistungen  
abgerufen 27.09.2017



4.2.3 Stehen dem Auftragnehmer Rechte zu, die vor Beginn der Durchführung oder außerhalb des Entwicklungsauftrages entstanden sind und einer Benutzung der Entwicklungsergebnisse durch Daimler entgegenstehen würden, weist er Daimler unverzüglich darauf hin und räumt Daimler ein unentgeltliches, nicht ausschließliches, übertragbares und für alle Nutzungsarten räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränktes Nutzungsrecht mit dem Recht zur Unterlizenzvergabe an diesen Rechten im für die Benutzung der Entwicklungsergebnisse notwendigen Umfang ein. Die Vergütung hierfür ist mit der Vergütung für die Entwicklungsleistung abgegolten. Die Beweislast dafür, dass Rechte an den Entwicklungsergebnissen vor Beginn der Durchführung oder außerhalb des Entwicklungsauftrages entstanden sind, trägt der Auftragnehmer.

Daimler Einkaufsbedingungen für Entwicklungsleistungen  
abgerufen 27.09.2017



# Gestaltungsbeispiel „H2020 Programm“



“Horizon 2020 is the biggest EU Research and Innovation programme ever with nearly €80 billion of funding available over 7 years (2014 to 2020) – in addition to the private investment that this money will attract. It promises more breakthroughs, discoveries and world-firsts by taking great ideas from the lab to the market.”



# Gestaltungsbeispiel „H2020 Programm“

- Die Herausforderung in der Umsetzung ist der „Spagat“ einerseits zwischen möglicher Weise konkurrierenden Unternehmen und andererseits dem Interesse der EU an möglichst freiem Marktzugang der entstehenden, geförderten Ergebnisse.
- Die Lösung liegt in einem umfangreichen Mustervertrag für diese Konstellation, der die Interessen aller Beteiligten ausreichend sichert, aber nur in geringem Maße verändert werden kann, so dass jeder mögliche Projektbeteiligte gleiche Rechte und Pflichten hat, unabhängig davon, wie groß sein Unternehmen ist.



# Gestaltungsbeispiel „H2020 Programm“



## H2020 Programme

### Multi-Beneficiary General Model Grant Agreement

(H2020 General MGA — Multi)

Version 4.0  
27 February 2017

[http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf)



# Gestaltungsbeispiel „H2020 Programm“

## ARTICLE 24 — AGREEMENT ON BACKGROUND

### 24.1 Agreement on background

The beneficiaries must identify and agree (in writing) on the background for the action (**‘agreement on background’**).

**‘Background’** means any data, know-how or information — whatever its form or nature (tangible or intangible), including any rights such as intellectual property rights — that:

- (a) is held by the beneficiaries before they acceded to the Agreement, and
- (b) is needed to implement the action or exploit the results.

## ARTICLE 25 — ACCESS RIGHTS TO BACKGROUND

### 25.1 Exercise of access rights — Waiving of access rights — No sub-licensing

To exercise access rights, this must first be requested in writing (**‘request for access’**).

**‘Access rights’** means rights to use results or background under the terms and conditions laid down in this Agreement.

Waivers of access rights are not valid unless in writing.

Unless agreed otherwise, access rights do not include the right to sub-license.



# Gestaltungsbeispiel „H2020 Programm“



## 25.2 Access rights for other beneficiaries, for implementing their own tasks under the action

The beneficiaries must give each other access — on a royalty-free basis — to background needed to implement their own tasks under the action, unless the beneficiary that holds the background has — before acceding to the Agreement —:

- (a) informed the other beneficiaries that access to its background is subject to legal restrictions or limits, including those imposed by the rights of third parties (including personnel), or
- (b) agreed with the other beneficiaries that access would not be on a royalty-free basis.



# Gestaltungsbeispiel „H2020 Programm“

## 25.3 Access rights for other beneficiaries, for exploiting their own results

The beneficiaries must give each other access — under fair and reasonable conditions — to background needed for exploiting their own results, unless the beneficiary that holds the background has — before acceding to the Agreement — informed the other beneficiaries that access to its background is subject to legal restrictions or limits, including those imposed by the rights of third parties (including personnel).

‘**Fair and reasonable conditions**’ means appropriate conditions, including possible financial terms or royalty-free conditions, taking into account the specific circumstances of the request for access, for example the actual or potential value of the results or background to which access is requested and/or the scope, duration or other characteristics of the exploitation envisaged.

Requests for access may be made — unless agreed otherwise — up to one year after the period set out in Article 3.



# Gestaltungsbeispiel „H2020 Programm“

## ARTICLE 26 — OWNERSHIP OF RESULTS

### 26.1 Ownership by the beneficiary that generates the results

Results are owned by the beneficiary that generates them.

‘**Results**’ means any (tangible or intangible) output of the action such as data, knowledge or information — whatever its form or nature, whether it can be protected or not — that is generated in the action, as well as any rights attached to it, including intellectual property rights.

### 26.2 Joint ownership by several beneficiaries

Two or more beneficiaries own results jointly if:

- (a) they have jointly generated them and
- (b) it is not possible to:
  - (i) establish the respective contribution of each beneficiary, or
  - (ii) separate them for the purpose of applying for, obtaining or maintaining their protection (see Article 27).

The joint owners must agree (in writing) on the allocation and terms of exercise of their joint ownership (‘**joint ownership agreement**’), to ensure compliance with their obligations under this Agreement.



# Gestaltungsbeispiel „H2020 Programm“

## ARTICLE 27 — PROTECTION OF RESULTS — VISIBILITY OF EU FUNDING

### 27.1 Obligation to protect the results

Each beneficiary must examine the possibility of protecting its results and must adequately protect them — for an appropriate period and with appropriate territorial coverage — if:

- (a) the results can reasonably be expected to be commercially or industrially exploited and
- (b) protecting them is possible, reasonable and justified (given the circumstances).

When deciding on protection, the beneficiary must consider its own legitimate interests and the legitimate interests (especially commercial) of the other beneficiaries.



# Gestaltungsbeispiel „H2020 Programm“

## ARTICLE 28 — EXPLOITATION OF RESULTS

### 28.1 Obligation to exploit the results

Each beneficiary must — up to four years after the period set out in Article 3 — take measures aiming to ensure ‘**exploitation**’ of its results (either directly or indirectly, in particular through transfer or licensing; see Article 30) by:

- (a) using them in further research activities (outside the action);
- (b) developing, creating or marketing a product or process;
- (c) creating and providing a service, or
- (d) using them in standardisation activities.

### 29.1 Obligation to disseminate results

Unless it goes against their legitimate interests, each beneficiary must — as soon as possible — ‘**disseminate**’ its results by disclosing them to the public by appropriate means (other than those resulting from protecting or exploiting the results), including in scientific publications (in any medium).



# Gestaltungsbeispiel „H2020 Programm“

## 29.1 Obligation to disseminate results

Unless it goes against their legitimate interests, each beneficiary must — as soon as possible — ‘**disseminate**’ its results by disclosing them to the public by appropriate means (other than those resulting from protecting or exploiting the results), including in scientific publications (in any medium).



A beneficiary that intends to disseminate its results must give advance notice to the other beneficiaries of — unless agreed otherwise — at least 45 days, together with sufficient information on the results it will disseminate.

Any other beneficiary may object within — unless agreed otherwise — 30 days of receiving notification, if it can show that its legitimate interests in relation to the results or background would be significantly harmed. In such cases, the dissemination may not take place unless appropriate steps are taken to safeguard these legitimate interests.

If a beneficiary intends not to protect its results, it may — under certain conditions (see Article 26.4.1) — need to formally notify the *[Commission]**[Agency]* before dissemination takes place.



# Gestaltungsbeispiel verhandelter Vertrag

## Background IP

- The IP Rights (i) owned or controlled by either Party prior to this Contract entering into force, or (ii) generated or acquired by either Party at any time independently from the performance of this Contract or, (iii) licensed to either Party by third parties, and, which are required for the full and proper performance of this Contract, shall be referred to as the “Background IP” for the purposes of this Contract (and the IP Rights related to Background IP shall be referred to as "Background IP Rights").
- The SUPPLIER undertakes to notify the CUSTOMER of, any Background IP Right related to the Deliverable.



# Gestaltungsbeispiel verhandelter Vertrag

- The said notification shall include in particular information relating to the nature and object of the SUPPLIER's Background IP Right(s) and, if applicable, the references of the industrial property title application (priority date, filing number, filing date, name of applicant, inventor, country ...) and a copy of the title application, and shall indicate to what extent the implementation of the said SUPPLIER's Background IP Right(s) is necessary or useful for the development, qualification, performance, production, use and sale as well as after-sales maintenance of the Deliverable.
- As a consequence of the above, the SUPPLIER will not enforce against the CUSTOMER, its subcontractors and Operators any SUPPLIER's Background IP Right not declared by the SUPPLIER to the CUSTOMER in accordance with the provisions of this Article, or institute a legal action relating to one of the said SUPPLIER's Background IP Rights.



# Gestaltungsbeispiel verhandelter Vertrag

## Foreground IP

- The Parties acknowledge that the performance of this Contract and/or an Order will result in the creation and development of certain IP Rights (the "Foreground IP", the IP Rights related to those Foreground IP shall be referred to as "Foreground IP Rights"). The SUPPLIER shall be the sole owner of, and shall have full title to, such Foreground IP, upon its creation.
- Upon any creation of any Foreground IP, the SUPPLIER shall notify the CUSTOMER and share to the CUSTOMER the relevant technical data including such Foreground IP.
- The Parties acknowledge that parts of the Foreground IP (and any later developments based on this) could be patentable ("Patentable Foreground IP"). Should the SUPPLIER elect to file any patent and more generally register any Foreground IP Rights worldwide or in whatever specific jurisdiction in respect of any part or element of the Foreground IP, the CUSTOMER shall, at no additional cost to the SUPPLIER, assist the SUPPLIER in such registration including without limitation, the communication of all relevant data, execution of documents, authorizations and any other instruments necessary to enforce and give full effect to the provisions of Article 2.1 above.



# Gestaltungsbeispiel verhandelter Vertrag

- Should the SUPPLIER not elect to file a patent related to parts of the Patentable Foreground IP and should the SUPPLIER accept to waive the ownership of such Patentable Foreground IP Rights, the SUPPLIER shall inform in due time the CUSTOMER prior to any third party (other than the SUPPLIER's affiliates) and the CUSTOMER shall be entitled to become the owner of such specific Patentable Foreground IP, to file a patent, and to exploit and use it under conditions to be agreed between the Parties. In no case shall the SUPPLIER allow a third party to apply for such patent, or transfer the Patentable Foreground IP ownership to a third party, or use such Patentable Foreground IP within and as far and as long as Article 4.3 gives any exclusive right to the CUSTOMER.
- From the date of assignment of such Patentable Foreground IP to the CUSTOMER, all the costs/ charges related to such patent related proceedings shall be supported by the CUSTOMER. The Parties agree that, from the date of assignment of such Patentable Foreground IP to the CUSTOMER, the CUSTOMER shall grant to SUPPLIER a free of charge, non-exclusive, unlimited, worldwide, license to exploit and use such Patentable Foreground IP, including the right to sublicense to any third party. Such rights granted by the CUSTOMER shall survive after expiration or termination of the Contract.



**VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT !**



**ANWALTSCONTOR**



**@ ITANWALT**

**RECHTSANWALT UND FA FÜR IT RECHT CHRISTIAN R. KAST**

**WWW.ANWALTSCONTOR.DE**

