



**Choice of Law and Key Contract Provisions: (Co-) Ownership, Consequences of Breach of Contract and Dispute Resolution**

**Negotiating International R&D and Technology Transfer Contracts - Intellectual Property Rights, Valuation and Dispute Resolution**

WIPO Arbitration and Mediation Center - European Liaison Office of the German Research Organisations (KOWI)

Flip Petillion  
Partner  
Crowell & Moring

12 November 2010

- **Ownership**
- **Breach**
- **Dispute Resolution**

- **Inventor - Co-inventor**
- **Except:**
  - » Transfer of rights
  - » Special cases:
    - Employee - Employer
    - Universities
  - » But: moral rights

**Fr:**

*découvertes: des inventions susceptibles d'octroi de brevet, produits de culture, dessins et modèles, topographies de semi-conducteurs, programmes informatiques et bases de données qui peuvent être affectés à des fins commerciales en vue d'une application industrielle ou agricole*

**Ne:**

*vindingen: potentieel octrooieerbare uitvindingen, kweekprodukten, tekeningen en modellen, topografieën van halfgeleidersprodukten, computerprogramma's en databanken die met het oog op een industriële of landbouwkundige toepassing voor commerciële doeleinden aanwendbaar zijn*

- **Creator - Co-creator**
- **Except:**
  - » Transfer by contract
  - » Special cases:
    - Employee - Employer
    - Computer programs/databases
  - » But: moral rights

- **Ownership**
- **Confidentiality**
- **Non competition**
- **Non hiring**
- **Non solicitation**

- **Remedy ?**
- **Continuity vs Compensation**
- **National – European legislation**

- Purpose ?
- Courts or ADR ?
- Employee – right to ADR ?



Not before the existence of the dispute

» Art. 13 Law on Employment Agreements:

- *De werknemers en hun werkgevers mogen zich niet vooraf verbinden geschillen die uit de overeenkomst kunnen ontstaan, aan scheidingsrechters voor te leggen*
- *Les travailleurs et leurs employeurs ne peuvent s'engager d'avance soumettre à des arbitres les contestations à naître du contrat*

» Exception: Art. 69:

- *... is het scheidingsrechterlijk beding geldig voor de bediende waarvan het jaarloon hoger is dan ((32 200) EUR) en die met het dagelijks beheer van de onderneming is belast of in een afdeling of bedrijfseenheid van de onderneming beheersverantwoordelijkheid heeft die kan worden vergeleken met die voor de gehele onderneming*
- *... la clause d'arbitrage est valable à l'égard de l'employé dont la rémunération annuelle dépasse ((32 200) EUR) et qui est chargé de la gestion journalière de l'entreprise ou assume dans une division de l'entreprise ou dans une unité d'exploitation, des responsabilités de gestion comparables à celles exercées au niveau de l'ensemble de l'entreprise*

[fpetillion@crowell.com](mailto:fpetillion@crowell.com)