

Kritische Punkte bei Verträgen zwischen Startups und etablierten Unternehmen

Stand: 16.06.2019

In der Zusammenarbeit von Startups und etablierten Unternehmen müssen Verträge den Belangen beider Seiten in ausgewogener Weise gerecht werden.

Etablierte Unternehmen verfügen über große Erfahrung bei Vertragsabschlüssen. Im Folgenden sind deshalb einige Punkte aufgeführt, die insbesondere Startups aus dem Chemiebereich, denen es an dieser Erfahrung mangelt, vor Vertragsabschlüssen genau prüfen sollten. Dabei ist die Einbindung ausgewiesener Anwälte oft hilfreich.

In diesem Papier werden Verträge zu Geheimhaltung, Auftrag und FuE (Auftrag, Kooperation) behandelt.

Geheimhaltung

- Ein Geheimhaltungsvertrag dient dazu, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse bei der Anbahnung oder Durchführung einer Kooperation/Beauftragung vor einer unberechtigten Verwendung/Weitergabe zu schützen und somit eine gegenseitig offene Diskussion unter Austausch technischer und wirtschaftlicher Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse zu ermöglichen. Der Geheimhaltungsvertrag regelt nur Geheimhaltung. Die Verteilung von IP oder die Beschreibung der erwarteten Ergebnisse eines Forschungsauftrags oder einer Kooperation haben im Geheimhaltungsvertrag nichts zu suchen; dies regelt immer ein später zu schließender separater FuE-Vertrag. Dadurch beschleunigt sich dieser erste vertragliche Abschluss mit einem Kunden/Kooperationspartner zum Zweck der Geheimhaltung erheblich.
- Nicht durch gewerbliche Schutzrechte schutzfähiges Know-How (z. B. Quellcodes) sollte in die geheim zu haltenden Informationen aufgenommen werden.

Initiative „Forum Startup Chemie“:



- Die Geheimhaltungspflicht und ein Verbot der Nutzung offenbarer Geheimnisse sollten auch nach Abschluss des zugrundeliegenden Vertragsverhältnisses bzw. der Gespräche zur Vertragsanbahnung fortauern. Dies muss im Geheimhaltungsvertrag vereinbart werden. Die Laufzeit eines Geheimhaltungsvertrags kann frei gewählt werden und ist abhängig von der jeweils zu schützenden Informationen. Üblich sind fünf Jahre nach Vertragsende.
- Es kann sinnvoll sein, zunächst den Standard-Geheimhaltungsvertrag des Kunden/Kooperationspartners anzufordern und dann Änderungen vorzuschlagen. So kann die Zeitdauer bis zu einem Vertragsabschluss verkürzt werden.
- Es ist zu vereinbaren, ob es sich um eine einseitige Geheimhaltungsverpflichtung des Geschäftspartners oder einen gegenseitigen Geheimhaltungsvertrag handeln soll. Letzterer verpflichtet beide Seiten zur Geheimhaltung und ist erforderlich, wenn wechselseitig Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse ausgetauscht werden.
- Eine sinnvolle Regelung in einem Geheimhaltungsvertrags kann auch eine Vertragsstrafen-Vereinbarung für den Fall der Zuwiderhandlung sein.
- Der Empfängerkreis der geheim zu haltenden Informationen sollte im Geheimhaltungsvertrag beschränkt werden (z. B. nur auf die konkret im Kooperationsprojekt beteiligten Mitarbeiter der Vertragspartner). Sollen die Informationen auch an Dritte weitergegeben werden (z. B. an Tochtergesellschaften oder Dienstleister des jeweiligen Vertragspartners) ist eine Regelung in den Geheimhaltungsvertrag aufzunehmen, wonach diese Dritten in gleicher Weise wie der Vertragspartner zur Geheimhaltung verpflichtet sind.
- Eine Verwendung der geheimen Informationen außerhalb des Zweckes des Geheimhaltungsvertrags sollte ausgeschlossen werden (nicht für andere Abteilungen etc.). Dabei sollten Barrieren zu möglichen konzerninternen Wettbewerbern des Startups aufgebaut werden.

Auftrag für Produkt oder Dienstleistung

- Unbeschränkte Haftung ist zu vermeiden (Grenzen des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Haftungserleichterungen beachten, da diese auch für B2B-Verträge gelten).
- Bei internationalen Verträgen sollte der Ausschluss des UN-Kaufrechts in Betracht gezogen werden, da das UN-Kaufrecht nicht abgeschlossen ist und auch nicht alle Aspekte regelt. Deshalb kommt immer auch geltendes nationales Recht zur Anwendung. Wenn man UN-Kaufrecht ausschließt (was möglich ist) und man z. B. deutsches Recht sowie einen deutschen Gerichtsstand vereinbart, ist ein Vertrag mit einem ausländischen Kunden auf gleicher rechtlicher Basis wie mit einem inländischen Kunden.

- In der Regel werden in Angeboten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Anbietenden eingeführt. Dies sollten sorgfältig gelesen und auf etwaige Widersprüche mit den eigenen AGB geprüft werden. Dabei ist auch auf etwaige Regelungen zum Geheimschutz zu achten. Oftmals versucht der Anbietende durch eine Abwehrklausel in seinen eigenen AGB zu vermeiden, dass sich entgegenstehende AGB des Auftraggebers durchsetzen. Sich widersprechende AGB gelten dann nicht und die entstandene Lücke wird durch gesetzliche Regelungen ersetzt bzw. durch eine Vertragsauslegung bei fehlender gesetzlicher Regelung.

FuE-Vertrag (FuE-Auftrag und FuE-Kooperation)

- Bei einem FuE-Vertrag muss unterschieden werden, ob es sich um Auftragsforschung oder um eine Forschungskooperation handelt. Bei Auftragsforschung können je nach Unsicherheit des Erreichens des Forschungsziels Elemente eines Werkvertrags eine Rolle spielen.
- Wegen der naturgegebenen Unsicherheit, ob das Forschungsziel erreicht wird, kann es keine Garantien für das Erreichen bestimmter Ergebnisse/Eigenschaften geben, sondern nur die Gewährleistung, dass entsprechend Angebot vorgegangen und eine ggf. notwendige Änderung der Vorgehensweise mit dem Kunden vorab diskutiert und gemeinsam entschieden wird.
- Ist der FuE-Vertrag ein Dienstvertrag, kann es keine Haftung und keine Verpflichtung zur Nacharbeit geben. Aufgaben und Arbeitsumfang sind im Angebot beschrieben.
- Das Ende des FuE-Vertrags muss klar definiert werden, ggf. sogar mit einem automatischen Auftragsende.
- Es sollte sorgsam abgewogen werden, ob Meilensteinzahlungen oder Abrechnung nach zeitlichem Aufwand (ggf. geknüpft an einen Bericht/Präsentation/Materiallieferung) erfolgen sollten.
- Im Vertrag sollten auf jeden Fall Meilensteine festgelegt werden, denn beide Vertragspartner wollen sicherstellen, dass Leistung und Bezahlung in vertretbarem Verhältnis stehen. Denkbar ist auch, eine Reihe möglichst in sich abgeschlossene FuE-Projekte zu vereinbaren, wobei nach Beendigung jeden Projekts entschieden werden kann, ob weitergemacht wird oder nicht.
- Wegen Forschungscharakters des Auftrages sollte auch keine bedingte Zahlung vereinbart werden („Erreichen von ...“). Das gilt zumindest für sehr forschungslastige Themen. Das Projekt sollte hinsichtlich der adressierten Forschungsfrage und der Arbeitspakete so beschrieben werden, dass der Kunde sicher sein kann, die gewünschte Leistung zu bekommen – auch wenn der Output nachher nicht dem optimalen Ergebnis entspricht.

- Für den Auftraggeber bzw. Kooperationspartner sind Projektberichte unverzichtbar. Dies sollte jedes Startup anbieten und das Schreiben des Berichts in das Auftragsvolumen einkalkulieren.
- Ungewollter Übergang von IP ist zu vermeiden. Im FuE-Vertrag muss klar definiert werden, wie mit den Altrechten und den erschaffenen Neurechten umgegangen wird. Als Referenz können die Mustervereinbarungen des BMWi für Forschungs- und Entwicklungskooperationen sowie die Hinweise des „European IP Helpdesk“ (www.iprhelpdesk.eu) dienen.
- Bei FuE-Kooperationen unter (potentiellen) Wettbewerbern müssen die Regelungen der Verordnung (EU) Nr. 1217/2010 über die Anwendung von Art. 101 Abs. 3 AEUV auf bestimmte Gruppen von Vereinbarungen über Forschung und Entwicklung (F&E-GVO) beachtet werden.

Dieses Papier wurde vom Arbeitskreis Wachstum des Forum Startup Chemie erarbeitet.

Ansprechpartner: Dr. Hans-Jürgen Klockner (klockner@vci.de).