

Risiken bei der Gestaltung von F&E – Verträgen

I. Typische Kooperationsformen

F&E-Projekte lassen sich in ihren Extremen als vertikale (Auftragsforschung) und horizontale (gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsprojekte) Vertragsverhältnisse verstehen. Das Spektrum reicht von umfangreichen Vertragswerken („typische“ F&E – Verträge) bis hin zur Gründung gemeinsamer Unternehmen (Vorteil: die Privilegierung bei der Freistellung gemäß Art. 81 Abs. 3 EGV, selbst wenn die Voraussetzungen der Gruppenfreistellungsverordnung – GVO - nicht erfüllt werden.)

II. Anwendung des Kartellrechts, insbesondere des Art. 81 EGV und der GVO F&E ?!

Gem. Art. 81 Abs. 1 EGV sind Vereinbarungen, welche den Handel zwischen den Mitgliedstaaten der EG zu beeinträchtigen geeignet sind und eine Einschränkung des Wettbewerbs innerhalb des gemeinsamen Marktes bezwecken oder bewirken, mit dem Gemeinschaftsrecht unvereinbar.

Reine Auftragsforschungs- bzw. Auftragsentwicklungsverträge werden von diesem Verbot grundsätzlich nicht erfasst, da es sich bei den Vertragspartnern regelmäßig nicht um (konkurrierende) Wettbewerbsunternehmen handelt. Werden im Rahmen des Forschungsauftrags jedoch auch die Verwertung etwaig entstehender Schutzrechte geregelt, können die Vertragsparteien zu Wettbewerbern werden. Der Anwendungsbereich des Art 81 Abs.1 wäre damit grundsätzlich eröffnet. Allerdings werden nur „spürbare“ Wettbewerbsbeschränkungen vom Verbot des Art. 81 Abs. 1 EGV erfasst. Eine spürbare Wettbewerbsbeschränkung liegt nicht vor, wenn der von den beteiligten Unternehmen insgesamt gehaltene Marktanteil auf keinem der von der Vereinbarung betroffenen Märkte 10 % überschreitet. (Bagatellbekanntmachung der Kommission, Ziff. 7, lit a.) Zudem werden Vereinbarungen, an denen kleine und mittlere Unternehmen (KMU) wie sie im Anhang zur Empfehlung 96/82/EG der Kommission definiert sind, selten geeignet sein, den zwischenstaatlichen Handel spürbar zu beeinträchtigen. Als KMU werden seit dem 1.1.2005 Unternehmen angesehen, die weniger als 250 Mitarbeiter haben und deren Jahresumsatz 50 Mio. oder deren Bilanzsumme 43 Mio. € nicht übersteigt.

Sollte die Kooperation dennoch eine "spürbare" Wettbewerbsbeschränkungen bzw. Beeinflussung zu staatlichen Handels darstellen, nimmt die GVO F&E Vereinbarungen zwischen Unternehmen, die gemeinsam forschen, Verfahren bzw. Produkte entwickeln und diese verwerten wollen, vom Verbot des Artikels 81 Abs. 1 EGV aus, vorausgesetzt, die Vereinbarungen erfüllen die Anforderungen an die GVO F&E. Dynamisch wachsende Unternehmen können sehr rasch in Anwendungsbereich der GVO F&E fallen. Daher sollten bei der Vertragsgestaltung die Vorgaben der GVO F&E in jedem Falle berücksichtigt werden. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Vereinbarung keine sogenannten "schwarzen Klauseln" i. S. des Art. 5 der GVO enthält.

III. Regelungen zur Risikotragung und Haftung

F&E- Verträge stellen keine eigene, gesetzlich definierte Kategorie dar. Es handelt sich vielmehr um sogenannte Typenverschmelzungsverträge, die Elemente des Dienst-, Werk und gegebenenfalls auch Kaufrechts enthalten. Ob der Auftragnehmer hinsichtlich des gesamten Vertrags oder einzelner Vertragsteile für den Erfolg des Forschungs- bzw. Entwicklungsprojektes einzustehen hat – dann Werkvertrag - oder aber mit Blick auf die Vertragsziele nur ein sorgfältiges Bemühen schuldet – dann Dienstvertrag – hängt davon ab, was die Parteien vereinbart haben. Gibt es keine konkreten Vereinbarungen, ist der Vertrag unter Einbeziehung aller Umstände auszulegen. Dabei wird man Forschungsverträge grundsätzlich eher den Dienstverträge, Entwicklungsverträge eher den Werkverträge zuordnen. Gehört das Forschungs- / Entwicklungsgebiet zu den technisch beherrschbaren Gebieten, spricht dies eher für eine werkvertragliche Einordnung. Gehört es zu den nicht bzw. weniger beherrschbaren Gebieten, ist eher von einem Dienstvertrag auszugehen. Zwingend sind diese Indizien indes nicht.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs für die Abgrenzung Werkvertrag – Dienstvertrag (BGH NJW 2002,3323 AZ: X ZR 27/01) auf den **erkennbaren Parteiwillen**, für den Erfolgseintritt eintreten zu wollen, abzustellen

„Für die Abgrenzung von Dienst- und Werkvertrag ist der im Vertrag zum Ausdruck kommende Wille der Parteien maßgebend. Es kommt darauf an, ob auf dieser Grundlage eine Dienstleistung als solche oder als Arbeitsergebnis deren Erfolg geschuldet wird. Bei der tatrichterlichen Feststellung, was bei Fehlen einer ausdrücklichen Regelung Vertragsgegenstand ist, sind die gesamten Umstände andernfalls zu berücksichtigen; die vertragliche Beschreibung eines Ziels ist allein kein hinreichendes Indiz für die Annahme eines Werkvertrags.

... die Beschreibung von Entwicklungsziele alleine, etwa in Form sogenannter Meilensteine, kann für die Annahme eines Werkvertrags nicht ausreichen. Es muss stets festgestellt werden, ob die beschriebene Leistung durch den Auftragnehmer als Erfolg versprochen ist.“

Neben der möglichst genauen Beschreibung des Vertragszieles und der Risikoverteilung bezüglich der Zielerreichung sollte der Vertrag Haftungsregeln enthalten, die den Haftungsmaßstab der Parteien in den einzelnen Arbeitsbereichen festlegen.

III. Intellectual property - Schutzrechte

Der F&E-Vertrag sollte Regelungen sowohl hinsichtlich der einzubringenden Schutzrechte als auch der etwaig entstehenden Schutzrechte und ihrer späteren Nutzung enthalten. Dabei ist auch die Behandlung/Regelung von Arbeitnehmererfindungen zu achten. Zu prüfen ist, ob die getroffenen Regelungen den Anforderungen – Stichwort: „Schwarze Klauseln“ - der GVO F&E genügen.

IV. Geheimhaltungs- und Verteidigungsverpflichtungen.

Ein weitere wichtiger Regelungskreis sind die Geheimhaltungs- und Verteidigungspflichten. Hierzu gehören insbesondere

SUFFEL & DE BUHR

RECHTSANWÄLTE

- Verpflichtung zur Geheimhaltung des vom anderen Vertragspartner zur Verfügung gestellten Know-hows und des geistigen Eigentums sowie des neu geschaffenen Wissens
- Verbot der Konkurrenztaetigkeit
- Nichtangriffsklauseln sowie Beistandsverpflichtungen zur Verteidigung der Schutzrechte
- Pflicht zur gegenseitigen Information (wichtig: Erstreckung auf Arbeitnehmer und Subunternehmer !)
- Verbot der Parallelforschung
- Change of Control Klausel

Auch diese Regelungen sollten so formuliert werden, dass sie den Anforderungen der GVO F&E genuegen.

V. Konfliktloesung

Zu guter Letzt sollten – neben den Regelungen zu „Sonstiges – Rechtswahl etc.“ – Regeln zur Konfliktloesung mitaufgenommen werden. Insbesondere ist dabei zu denken an:

- Regelungen zum Informationsaustausch, Verpflichtung zur Berichterstattung sowie regelmaeßigen Treffen
- betriebliche Eskalationsregelung (Laborleiter – Abteilungsleiter – Geschäftsführung)
- Mediationsklausel, gegebenenfalls Schiedsklausel (auch für Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes)

Dr. Mathis Hoffmann
SUFFEL & DE BUHR, Rechtsanwälte
Leutragraben 2 –4
07743 Jena
Tel.: 03641 – 5077-0 / Fax: - 5077-77
www.suffel-debuhr.de