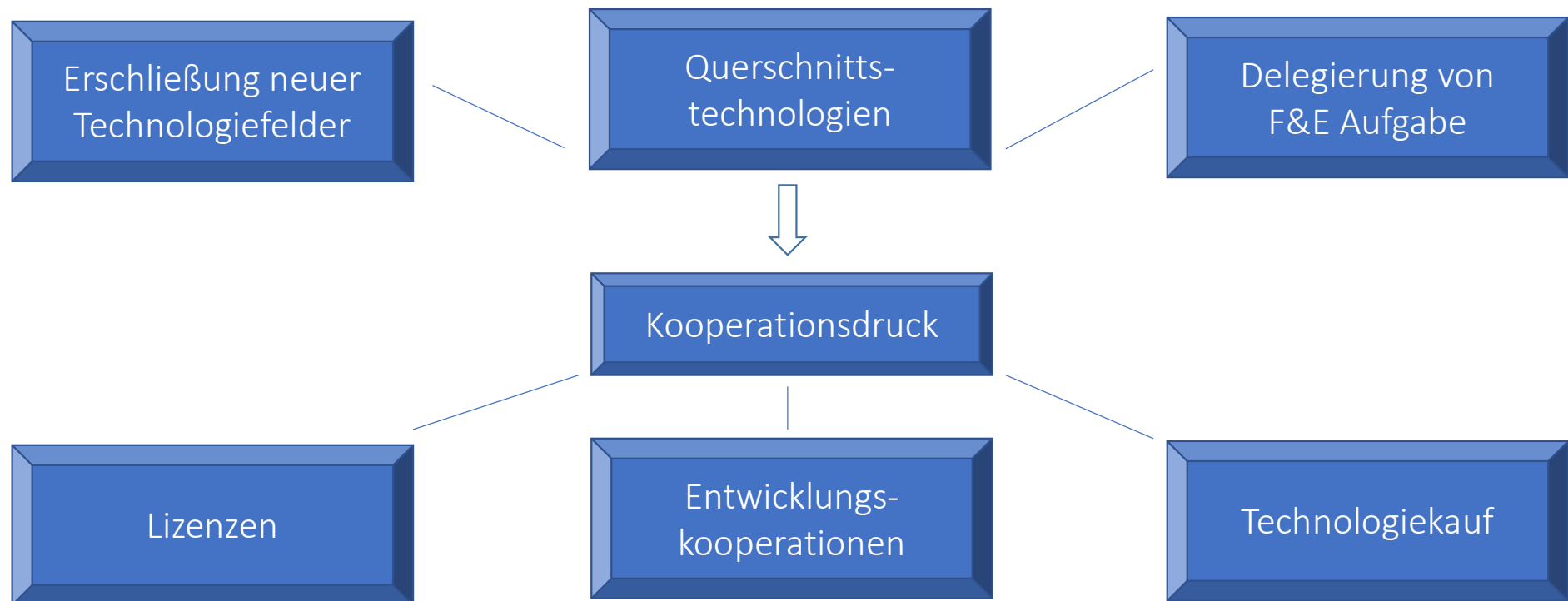


Startup / Corporate Entwicklungskooperationen – Gestaltungsmodelle und Risikovermeidung

Zweck der Integration von Startups in F&E-Aktivitäten



Akteure der Entwicklungskooperation

1. Startups
 - 1.1 Ausgründungen aus Hochschulen/Forschungseinrichtungen
 - 1.2 „Experten“ Startups (Erfahrungswissen/Mitarbeiter von Wettbewerber)
 - 1.3 „Verkleidete“ Startups (Konzern-Tochtergesellschaften)
 - 1.4 Symbol Startups

2. Corporate/Konzerne
 - 2.1 „Scouting“ Konzerne mit standardisierter Startup Integrierung
 - 2.2 Innovationsarme Konzerne im Notmodus
 - 2.3 Konzerne mit flexiblem F&E Management

Lenkende Wahrnehmungen in der Anbahnung von Entwicklungskooperationen - Konzernsicht

1. Unsicherheitsfaktoren, Instabilität

- Organisationskultur, Liquidität = *Vorbehalte im Projektmanagement, insbesondere bei langfristigen Entwicklungskooperationen*
- = *Unklare Zieldefinition zur Projektgröße auf beiden Seiten*

2. „Startup Kult“

- Verblendung durch Innovationserwartungen = *F&E-Prognoserisiken*
- „Symbol“ Startups = *Integrierung ohne tatsächliches F&E-Interesse*

3. Wissensgefälle

- Fehlendes eigenes Know-How = *Kommunikations- und Projektsteuerungsprobleme*

Lenkende Wahrnehmungen in der Anbahnung von Entwicklungskooperationen - Konzernsicht

4. „Not invented here“-Syndrom
= *Technische Integrationsvorbehalte*

5. „Lehr“-Ansatz
= *Einseitige Projektsteuerung*

6. Konzern als „Retter“ oder „Raubritter“
= *Der Konzern strebt keine tatsächliche F&E-Kooperation an, sondern diese dient lediglich der „Verkleidung“ einer intensiveren Evaluierung*

Lenkende Wahrnehmungen in der Anbahnung von Entwicklungskooperationen - Konzernsicht

7. Konzern als „Säule“

- Konzernanalyse = Gute Technik/Schlechtes Management

= Integrierung in F&E-Abteilung (Achtung: Tatsächliche Integrierung kann zu Nachteilen der Innovationskultur führen)

Lenkende Wahrnehmungen in der Anbahnung von Entwicklungskooperationen – Startup Sicht

1. David vs. Goliath-Syndrom

1.1 *Übermäßige* Abschirmung von Know-How

1.2 Gegenmaßnahmen

(1) Frühzeitige Identifizierung der Zielsetzung des Konzerns

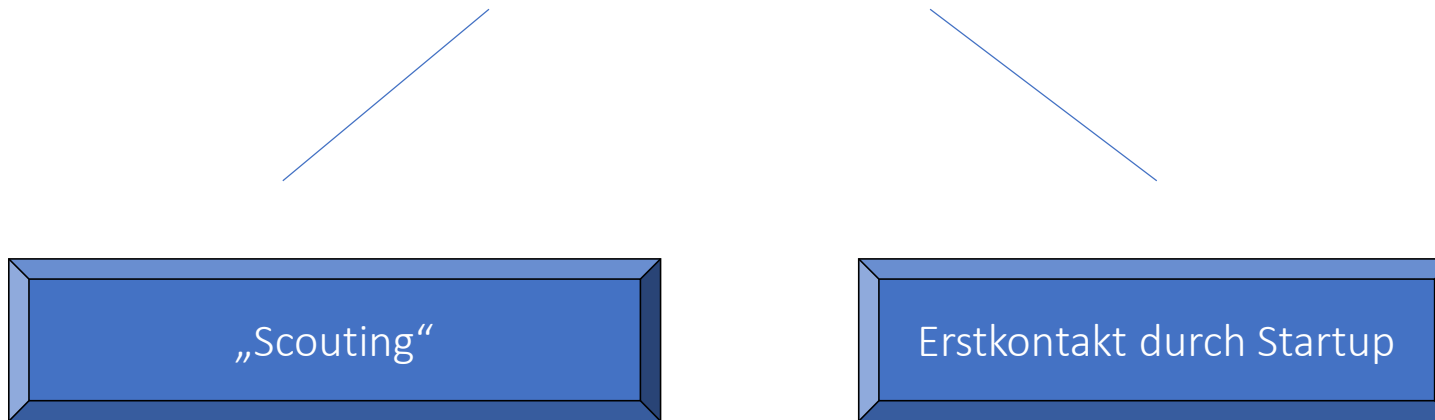
(2) Rechtliche Maßnahmen

2. Administrativer „clash of civilization“

2.1 Versuch der beiderseitigen Angleichung wird erfolglos bleiben

2.2 „Dolmetscher“?

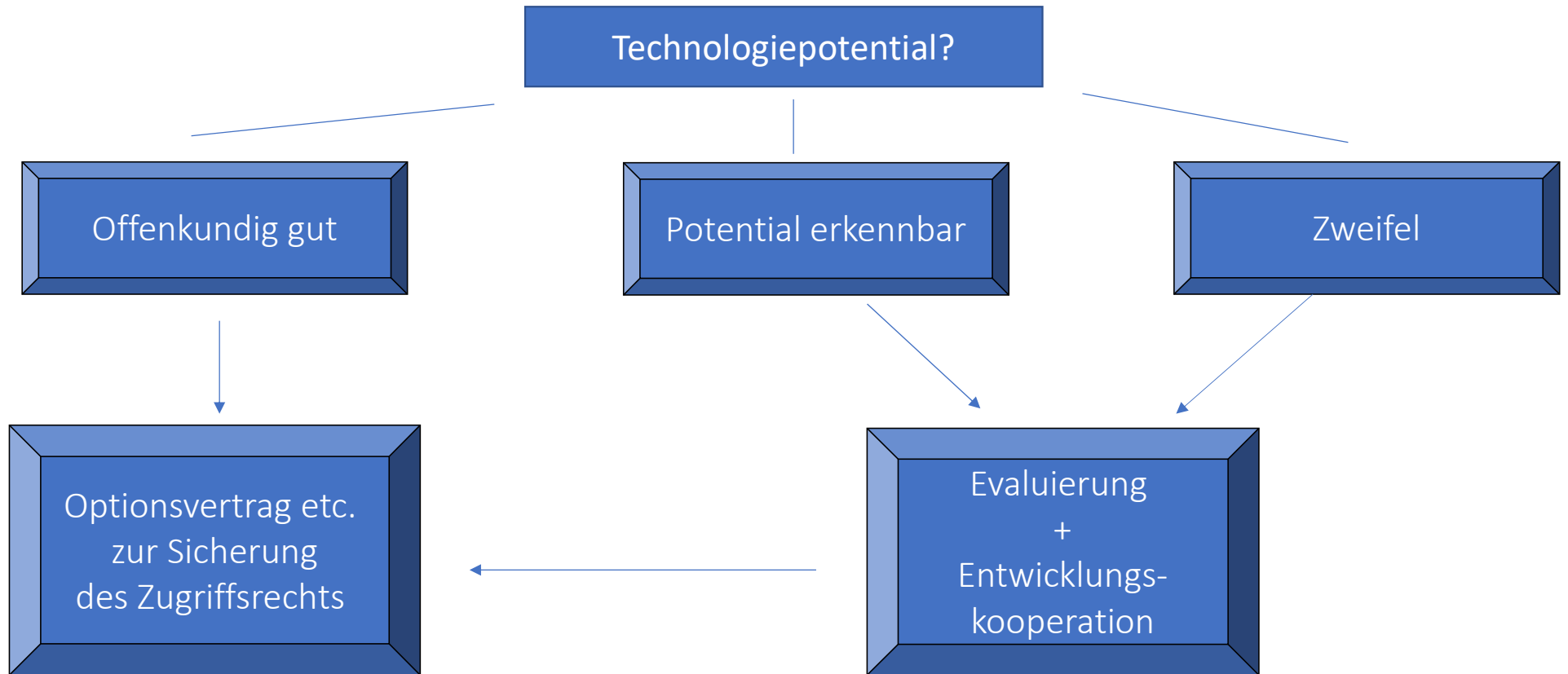
Kontaktformen von Konzernen zur Ermittlung von F&E-Startups



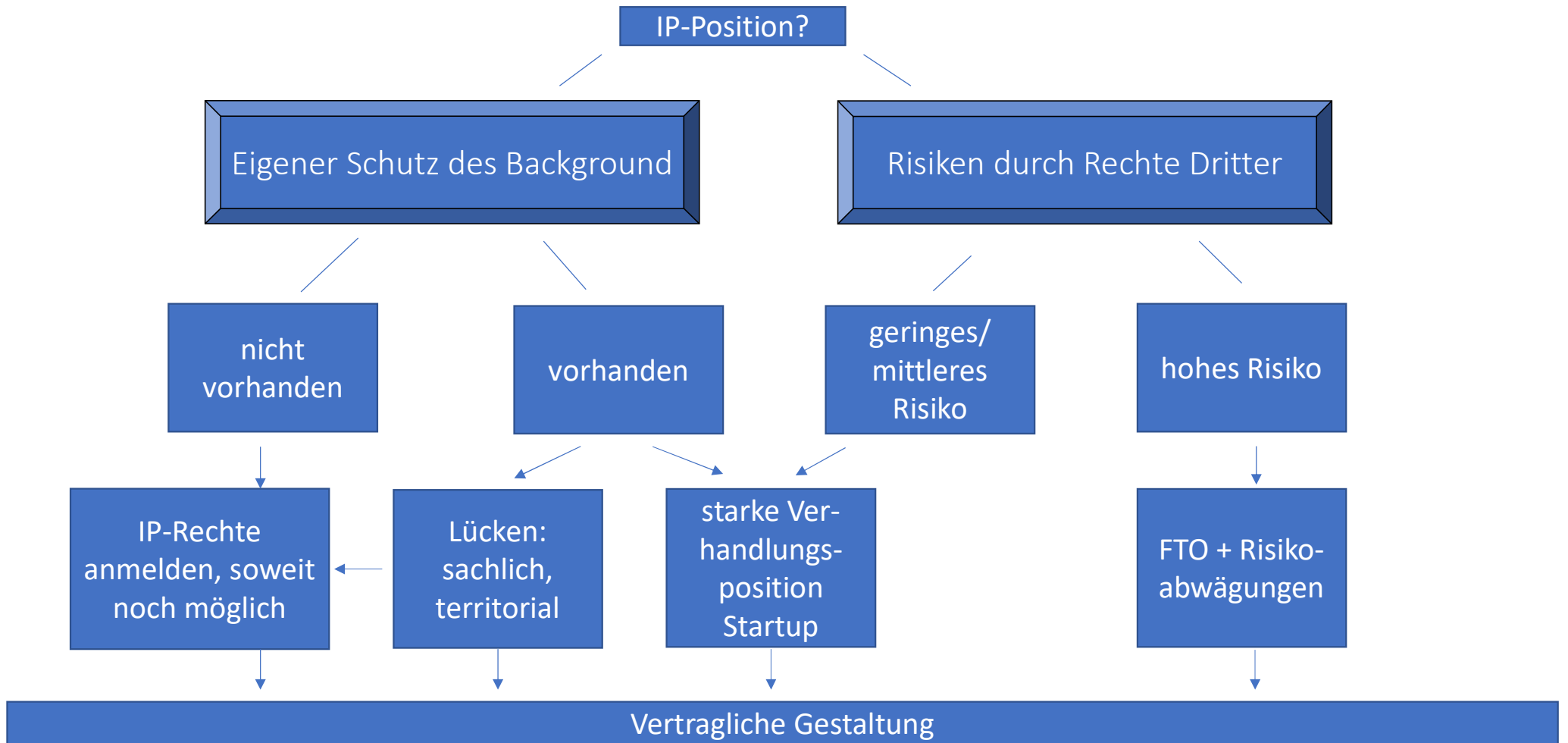
Vereinbarungen zum Einstieg

1. Geheimhaltungsvereinbarungen
2. „Look and See“-Vereinbarungen
3. Evaluierungsvereinbarungen
4. Optionsvereinbarungen
5. F&E Kooperationsvereinbarungen

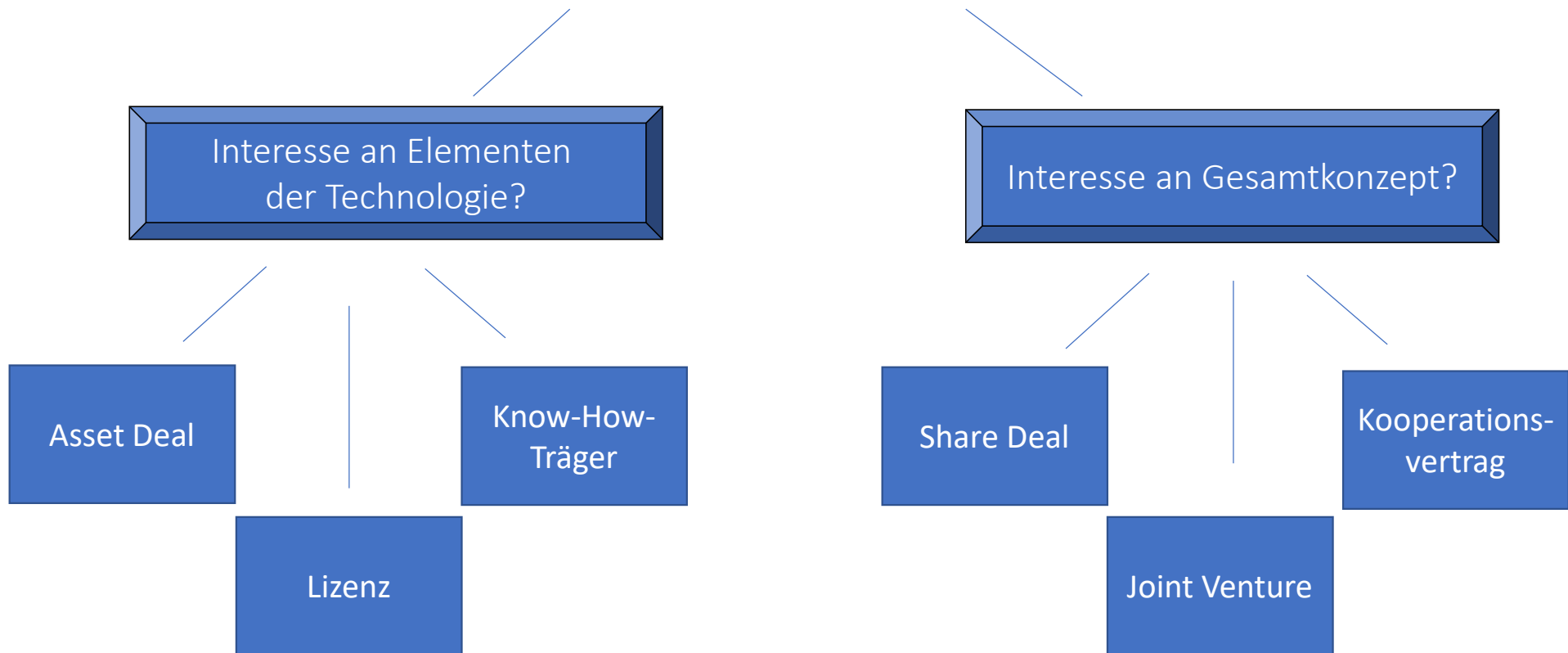
Auswahlentscheidungen - Konzernsicht



Auswahlentscheidungen - Konzernsicht



Auswahlentscheidung - Konzernsicht



Frühe Lenkung von finanziellen Modellen?

1. Lumpsum Fees
 - 1.1 Zahlung „ohne“ Gegenleistung
 - Einsatz bei Toptechnologien oder in schwierigen Verhandlungsphasen
 - 1.2 Zahlung mit Gegenleistungen
 - Exklusivität
 - Optionsrechte
 - Entwicklungsfinanzierung
2. Meilenstein Zahlungen
3. Lizenzgebühren und Earn-Out-Modelle
 - 3.1 Reduzierung des Prognoserisikos
 - 3.2 Lenkungswirkung / „Owner“-Ansatz
4. Kompensation durch nachgelagerte Zusammenarbeit in der Verwertung (Belieferung etc.)?

Vorbereitung auf eine Bewertung spezifischer IP-Risiken

1. „Infizierung“ mit Rechten Dritter aus der Gründungsgeschichte?
 - 1.1 Rechte von früheren Arbeitgebern/Hochschulen etc.
 - 1.2 Fehlendes Bewusstsein für betroffene Rechte
 - 1.3 Unklare/unvollständige Kommunikation

2. Fehlende IP-Regelung der Gründer und Mitarbeiter?
 - 2.1 Unternehmen ist nicht Inhaber der Rechte
 - 2.2 Rechtspositionen der Gründer sind unklar
 - 2.3 Ungeregelte Beschäftigung von freien Mitarbeitern

Vorbereitung auf eine Bewertung spezifischer IP-Risiken

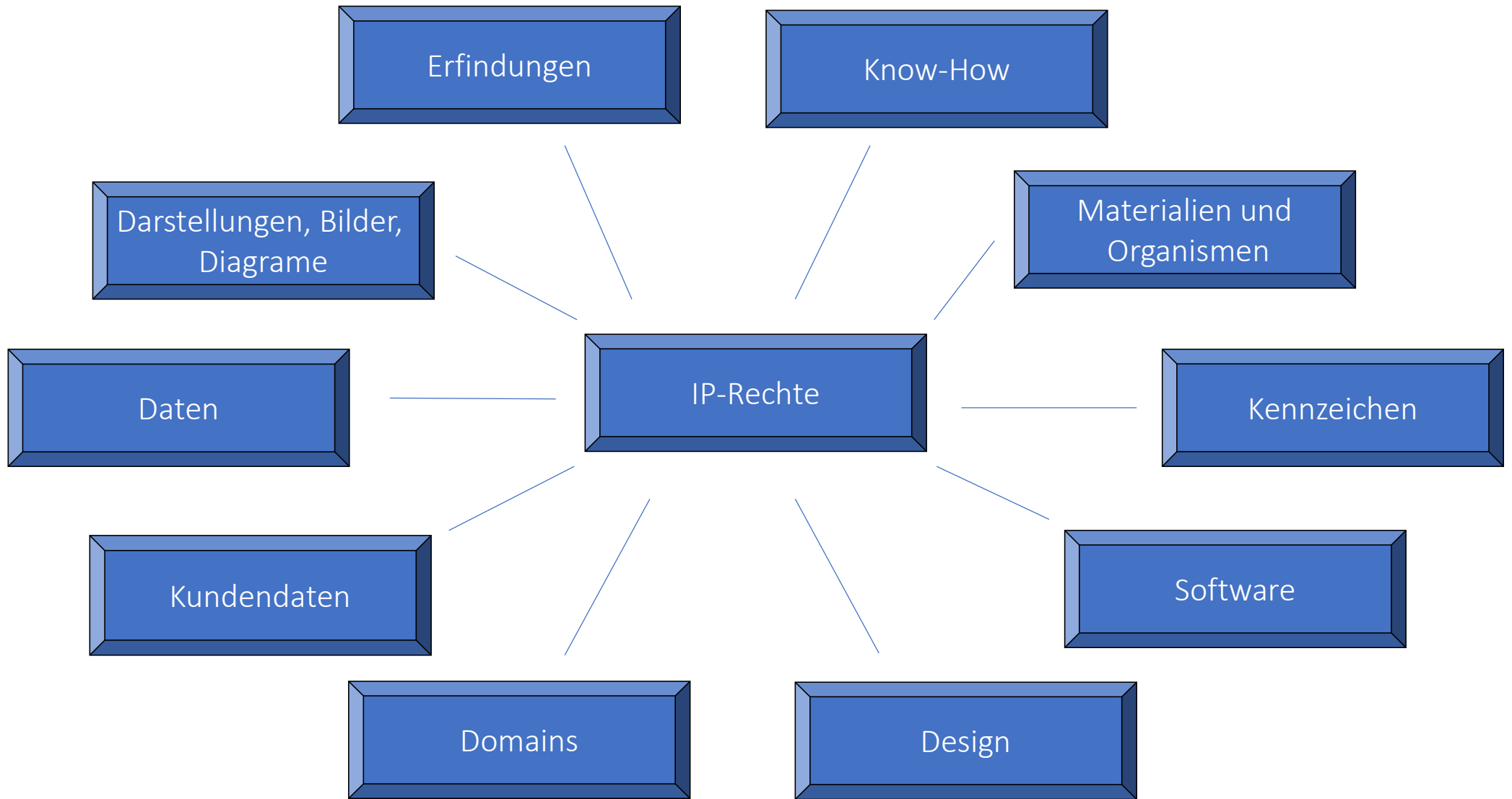
3. Sicherungsrechte oder sonstige Zugriffsrechte von Investoren?
4. Optionsrechte oder Nutzungsrechte anderer Partner?
 - Frühere oder parallele Verhandlungspartner
 - Technologiezulieferer
 - Verbundprojekte
5. Vermischung mit Know-How anderer Partner aus früheren Entwicklungs-kooperationen?

Vorbereitung auf eine Bewertung spezifischer IP-Risiken

6. FTO-Kompetenz/Sensibilität ?
7. Bewertung von Zusicherungen
 - Nichtrealisierbarkeit von Schadensersatzansprüchen
8. Risiko des Abflusses von eigenem Konzern-Know-How
 - 8.1 Unzureichende Geheimhaltungsmaßnahmen/Geheimhaltungsregelungen
 - 8.2 Fehlende Sensibilität/Open Innovation Ansatz

Verbesserung der Verhandlungsposition des Startups

1. IP-/Know-How-Absicherung hinsichtlich der eigenen Background Technologie
 - 1.1 Dokumentierung einer Absicherung der Rechte an bestehenden Entwicklungen
 - 1.2 Vertragliche Regelung mit bestehenden Mitarbeitern des Startups
2. Dokumentierung eigener Recherchen hinsichtlich der Nutzung der Background Technologien
3. Vermittlung einer IP-/Know-How-Sensibilität



Absicherung des IP- und Know-How-Schutzes für Background Technologien

1. Bedeutung
 - 1.1 Vermeidung unberechtigter Zugriffe des Konzernpartners
 - Grenzen der Geheimhaltungsverpflichtungen
 - 1.2 Verbesserung der Verhandlungsposition aufgrund des Background IPs
 - Schaffung von *Abhängigkeiten!*
 - Lizenzgebühren
 - 1.3 Dokumentierung der IP-/Know-How-Sensibilität

Absicherung des IP- und Know-How-Schutzes für Background Technologien

2. Identifizierung von Lücken

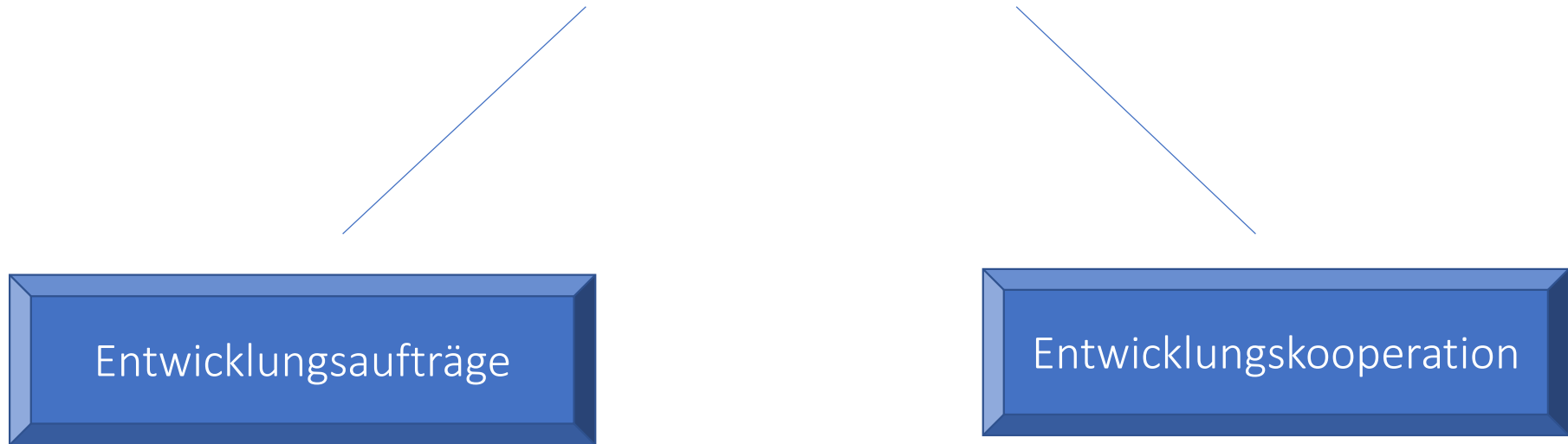
2.1 Schutzrechtliche Sicherung (Patente, Gebrauchsmuster, Designrechte etc.)

2.2 Nicht registrierte Rechte

- Urheberrechte, Leistungsschutzrechte
- Wettbewerbsrechtlicher Schutz
- Etc.

2.3 Geheimhaltungsschutz

Vertragliche Kategorisierung der Entwicklungszusammenarbeit



IP Regelungen als Kernelemente einer Entwicklungskooperation

Background IP =
Vorvertragliche Rechte

Foreground IP = Neue
Entwicklungsergebnisse

Verhandlung von Entwicklungsaufträgen

1. Bedeutung der Vertragstypisierung als Werkvertrag oder Dienstvertrag
 - Erfolgsbindung
 - Ergebniszugriffsregelung

2. Abgrenzungskriterien zwischen Werkvertrag und Dienstvertrag
 - Konkretisierung eines angestrebten Leistungsergebnisses
 - Abnahmeregelungen
 - Verknüpfung der Vergütung mit Zielerreichung
 - Prognoserisiko hinsichtlich der Entwicklungsziele (Engineering Projekte/Grundlagenforschung)

Verhandlung von Entwicklungsaufträgen

3. Dienstvertragliche Kategorisierung

3.1 Pflicht zur Erbringung einer Entwicklungsleistung

- „best effort“ - Klauseln

3.2 Werkvertragliche Elemente hinsichtlich bestimmter Einzelleistungen
(z. B. Dokumentation)

3.3 Meilensteinzahlungen zur Etablierung eines Anreizsystems

Verhandlung von Entwicklungsaufträgen - Ergebniszuordnung

1. Zuordnungskriterien

- Inhaltliche Lenkung der Entwicklung durch den Auftraggeber
- Weiterentwicklung des Background
- Finanzierung der Entwicklung
- Vertragstypisierung

2. Differenzierung nach Ergebniskategorien

- Erfindungen, Daten, Quellcode etc.?

3. Anspruchsinhalt

- Inhaberschaft
- Nutzungsrecht

Vertraglicher Regelungsrahmen bei Entwicklungs Kooperationen

1. Rechtliche Organisationsformen der Entwicklungs Kooperation
 - Gelegenheitsgesellschaften, Gründung juristischer Personen

2. Arbeitsteilige Entwicklungsdurchführung
 - 2.1 Projektverantwortung und Schnittstellen/Haftung
 - 2.2 Projektsteuerung
 - 2.3 Exit - Regelungen

3. Vertragliche Regelung der nachgelagerten Zusammenarbeit in der Verwertung?
 - 3.1 Vorteile und Risiken der Verknüpfung
 - 3.2 Rechtliche Ausgestaltung der Verknüpfung

Regelung der Ergebniszuzuordnung bei Entwicklungskooperationen

1. Zuordnung nach der Entwicklungshervorbringung
 - 1.1 Begründung eines geringen miterfinderischen Beitrages (z. B. 5%) führt zu vollen Rechten des Mitinhabers
 - 1.2 Miterfinderische Beiträge sind häufig Streitgegenstand
2. Zuordnung nach sachlichen Abgrenzungskriterien
 - „Ergebnisse auf dem Gebiet ...“
 - Ist eine trennscharfe Abgrenzung möglich?
3. Abgrenzung von Vor- oder Parallelprojekten

Mitinhaberschaft?

1. Dauerhafte Bindung in der Schutzrechtsverwaltung und Schutzrechtsverwertung
2. Konfliktfälle
 - 2.1 Verwaltung und Kostentragung
 - Internationalisierung, Anspruchsfassung
 - Schutzrechtsanmeldung bei Verfahrenstechnologien
 - 2.2 Eigenverwertung/Lizenzierung an Dritte
 - Reichweite des Eigennutzungsrechts (z. B. Auftragsherstellung)
 - Zustimmungspflicht bei der Lizenzierung
 - 2.3 Verteidigung und Durchsetzung

Einbringung von Background-IP

1. Projektunabhängiges „eigenes“ Know-How und Schutzrechte!
2. Regelungsbedarf
 - 2.1 Einbringung des Background
 - 2.2 Umfang der Nutzungsrechte an Background

Einbringung von Background-IP

3. Hauptprobleme der Background-Einbringung
 - 3.1 F&E-Kooperation wird zum ungewollten Einfallstor für Zugriff auf eigene Technologien
 - 3.2 Entstehung bzw. Schaffung (!) von Abhängigkeiten
 - 3.2.1 Rechtliche Qualifizierung von Abhängigkeiten
 - 3.2.2 Entstehung schleichender Abhängigkeiten

Nutzung der Ergebnisse und Background

1. Nutzung für Projektabwicklung
 - Abgrenzung zu Parallelprojekten

2. Nutzung für Entwicklungszwecke
 - 2.1 Gesetzliches Nutzungsrecht nach § 11 Nr. 2 PatG?

 - 2.2 Vertragliches Nutzungsrecht
 - Eigenforschung
 - Auftrags- und Gemeinschaftsforschung

Nutzung der Ergebnisse und Background

3. Weitere wirtschaftliche Verwertung?

3.1 Nutzung für Verwertung der eigenen Ergebnisse erforderlich?

3.2 Rechtsfolgen

- Alternative 1 = Anspruch auf Nutzungsrechtseinräumung zu angemessenen Bedingungen
- Alternative 2 = Anspruch auf Verhandlungen hinsichtlich Nutzungsrechtseinräumung zu angemessenen Bedingungen
- Alternative 3 = Nutzungsrechtseinräumung liegt im Ermessen = Schaffung von Abhängigkeiten

Kollision mit Rechten Dritter

1. Haftung für Verletzung von Rechten Dritter
 - 1.1 Haftung bezüglich Foreground
 - 1.2 Haftung bezüglich Background
2. Zusicherung, dass keine positive Kenntnis von Rechten Dritter
3. Differenzierung hinsichtlich der Rechtsfolgen
 - 3.1 Schadensersatz und Freistellung
 - 3.2 Lizenzierung / Umgebungslösung
 - 3.3 Kündigung

Streitigkeiten in Entwicklungsprojekten

Entwicklungsimmanente Prognoseunsicherheit

Grenzen der vertraglichen Regelungspraxis

Erkenntnis: Bedeutung projektbegleitender und nachgelagerter
Streitlösungsmechanismen

Vielen Dank!