

10

ORRICK LEGALNINJA SERIES



VC & TECH BRIEFINGS GERMANY

(AUS-) GRÜNDUNGEN AN DEUTSCHEN HOCHSCHULEN

SET-UP / IP / FINANZIERUNG U.V.M.

Inhaltsverzeichnis

A. Unternehmertum und Gründungen an deutschen Hochschulen	4-75
Vorwort und Terminologie in diesem Guide	4
I. Einleitung	7
1. Hochschulausgründungen und das allgemeine Ökosystem – internationale Erfahrungen	7
2. Die Lage in Deutschland	13
2.1 Forschungsstreber ja, aber Gründungsweltmeister noch nicht	13
2.2 Ursachenforschung Light	15
2.3 Die Angst des Torwarts beim Elfmeter – (wirkliche und vermeintliche) Rechtsrisiken beim IP-Transfer in Deutschland	16
3. Und wie es weiter gehen kann	20
3.1 Gesetzgeberische Initiativen	20
3.2 Initiativen der Hochschulen	21
II. Das Gründungsteam und der (erste) Cap Table.....	23
1. Potenzielle Investoren werden sich Euren Cap Table ansehen	23
2. Zusammensetzung des Gründungsteams und die Verteilung des Kuchens	25
2.1 Zusammensetzung des Teams	25
2.2 Anteilsverteilung	28
3. Man kann niemals zu viele Freunde haben, aber vielleicht zu viele Gesellschafter	31
III. Jedem Anfang... – die Gründungsphase	33
1. Founder Holdings – im Zweifel die bessere Wahl.....	33
2. US/Deutsche Doppelstockstrukturen als Alternative	34
2.1 Vorteile einer US-Holding.....	34
2.2 Nachteile einer US-Holding.....	36
3. Eine (Außen-) GbR vor der GmbH – Juristen sind eine Prüfung für Gründerinnen.....	36
IV. IP-Transfers der Hochschule – beim nächsten Mal gern weniger schmerzhaft... ..	39
1. Was ist das Thema?	39
2. Die Übertragung des Vollrechts (IP-Kauf).....	40
3. Lizenzmodelle und Konditionen	41
3.1 Was wird lizenziert und wozu berechtigt die Lizenz?	42
3.2 Lizenzgebühren – Art und Höhe.....	43
3.3 Andere relevante Vertragsregelungen	44
4. Einräumung einer Beteiligung am Start-up	47
4.1 Eine an sich ganz einfache Idee.....	47
4.2 Nur eine Beteiligung und wenn ja, real oder besser virtuell?	48
4.3 Wieviel darf es sein?.....	49
V. Die Finanzierung des Start-ups.....	54
1. Einleitung	54
2. Der (VC-) Finanzierungsprozess.....	55
2.1 Von Pre-Seed bis nach dem Börsengang	55
2.2 Prototypischer Ablauf.....	56
3. Wann ist Venture Capital nicht das Richtige?	59
4. Corporates – eine besondere Spezies.....	60
4.1 Überblick und Bedeutung für Hochschulausgründungen.....	60
4.2 Mögliche Vorteile aus der Sicht des Spin-offs.....	61
4.3 Mögliche Nachteile aus der Sicht des Spin-offs	62
VI. Herausforderungen in der Praxis.....	63
1. Checkliste für die Nachgründungsphase.....	63
2. IP – die Basics	65
2.1 Ein denkbar weiter Begriff.....	65
2.2 Die einzelnen IP-Rechte im Überblick.....	66
2.3 Wem gehört das IP?	68
2.4 Wie schütze ich mein IP?.....	69
2.5 Know-how und Geheimnisschutz	72
B. Unsere internationale Plattform für Technologieunternehmen.....	76-79
C. Über die Autoren	80-81

Die Orrick Legal Ninja Series



Die Orrick Legal Ninja Series – OLNS

Mit unseren auf Technologietransaktionen spezialisierten Teams in allen wichtigen globalen Märkten begleiten wir zahlreiche deutsche Tech-Unternehmen auf ihrem Wachstumspfad. Als eine der führenden Tech-Kanzleien weltweit fühlen wir uns darüber hinaus verpflichtet, die Gründerszenen in den USA und Deutschland noch stärker zu vernetzen.

Aus diesem Grund haben wir 2019 die Orrick Legal Ninja Series (OLNS) ins Leben gerufen. Mit dieser periodisch erscheinenden Serie wollen wir Überblicke zu aktuellen rechtlichen Entwicklungen geben, aber auch vertieft Themen aufgreifen, die für Start-ups und ihre Investoren besonders wichtig sind.

Hinter OLNS steht ein multidisziplinäres Team aus unseren weltweit mehr als 25 Büros. Dieses hat es sich zur Aufgabe gemacht, unseren internationalen Erfahrungsschatz in den Bereichen Venture Capital, Corporate Venture Capital und Technologietransaktionen für diejenigen nutzbar zu machen, die in Deutschland Venture und Innovation unternehmerisch nach vorne bringen.

Warum genau genommen "Ninja"? Vielleicht weil einige von uns in den Neunziger Jahren einfach sehr viel Fernsehen geschaut haben... Im Ernst, ein "Ninja" ist gerade im angelsächsischen Sprachraum zum Synonym geworden für "jemand(en), der sich in einer bestimmten Fähigkeit oder Aktivität hervortut". Das ist unser Anspruch, wenn wir junge Technologieunternehmen und ihre Investoren maßgeschneidert beraten. Wir hoffen, dass OLNS Ihnen dabei hilft, "Ninja Entrepreneurs" zu sein.

Wenn Sie Anregungen haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, Ihre Erfahrungen interessieren uns sehr. Wir wollen uns kontinuierlich weiterentwickeln, um unsere Mandanten bestmöglich begleiten zu können.

Wir hoffen, dass Ihnen die vorliegende zehnte Ausgabe der OLNS gefällt.

Im Namen des Orrick-Teams

Sven Greulich

Orrick – Technology Companies Group Deutschland

VORWORT UND TERMINOLOGIE IN DIESEM GUIDE

In jüngerer Vergangenheit hat die Bedeutung der deutschen Hochschulen und Forschungsinstitute als (mögliche) Treiber unternehmerischer Aktivitäten zunehmend an Aufmerksamkeit gewonnen. Universitäres Unternehmertum sei – so die Hoffnung – ein effizienter und dynamischer Weg, um neue Geschäftsideen im Allgemeinen aber insbesondere auch Forschungsergebnisse an den Markt zu bringen. Von solchen "Spin-offs" (wir werden auf diesen verwirrenden Begriff und seine Verwendung in diesem Guide gleich zurückkommen) wird erwartet, dass sie Innovationen hervorbringen, neue Märkte auf der Grundlage innovativer Technologien und Geschäftskonzepte kreieren, Arbeitsplätze schaffen und allgemein die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft stärken.

Diesen Spin-offs ist die vorliegende Publikation gewidmet.

Der Erfolg eines Spin-offs hängt davon ab, dass die Gründerinnen von einer Leidenschaft für ihr Projekt angetrieben werden, bei der die Grenze zum Irrationalen fließend wird, dass sie an die Technologien glauben, die sie in den Markt bringen wollen, und dass sie bereit sind, ihre eigene Zeit und wirtschaftlichen Ressourcen für deren Entwicklung einzusetzen (manche würden hier noch die eigene Gesundheit, das soziale Leben und für die nächsten Jahre auch jede Hoffnung auf Urlaub ergänzen). Aus unserer Arbeit mit zahllosen Gründerteams auf der ganzen Welt, seien es Studierende oder Fakultätsmitglieder, wissen wir auch, dass diese Start-ups mit besonderen Herausforderungen konfrontiert sind, von denen einige – mit den richtigen Fördersystemen und

Prozessen – wesentlich weniger belastend sein könnten als sie sich heute vielfach darstellen.

Die Gründung eines Technologieunternehmens ist nie einfach, aber für Entrepreneur:innen, die das in einer Hochschule oder einem Forschungsinstitut geschaffene geistige Eigentum (in diesem Guide der Einfachheit halber als "IP" zusammengefasst) nutzen wollen, kann die Aufgabe noch mühseliger werden. Warum ist das so? Nach geltendem Recht ist in der Regel die Hochschule oder das Forschungsinstitut rechtlicher Eigentümer des IP. Dieses IP muss dann irgendwie dem Start-up zur Verfügung gestellt werden. Wie wir sehen werden, ist dieser Prozess in Deutschland oft immer noch sehr zeitaufwendig, komplex und kostspielig. Im schlimmsten Fall geben die Gründerinnen ihr Vorhaben auf. In anderen Fällen wird mühsam um das relevante IP herum gebaut oder die Lizenzbedingungen gefährden die zukünftige Finanzierbarkeit des Start-ups.

Dieser Guide soll Gründerinnen helfen, indem er eine Orientierung für die Frühphase eines Spin-offs gibt, ist dabei aber kein isoliertes Dokument. Vielmehr ergänzt sie andere Ausgaben unserer OLNS-Reihe¹, insbesondere diejenigen, die sich mit arbeitsrechtlichen Fragen, der Einrichtung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen, US-amerikanischen/deutschen Holdingstrukturen und Frühphasenfinanzierungen befassen, und wird zugleich von diesen ergänzt. Dabei können wir nicht alle relevanten Themen abdecken und die vorliegende Publikation ist auch nur unsere bescheidene Sicht der Dinge.

1. Die bislang erschienenen Ausgaben findet Ihr hier: <https://www.orrick.com/de-DE/Practices/Orrick-Legal-Ninja-Series-OLNS>.

Jedes Unternehmen und jeder Investor sind anders, und dieser Guide kann eine qualifizierte Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. Ernsthaft, sprich mit deiner Anwältin, es wird sie glücklich machen.

Um die Komplexität etwas zu reduzieren, machen wir uns das Leben etwas einfacher und verwenden in diesem Guide die folgenden Begriffe wie nachfolgend beschrieben:

Hochschule: Wir verwenden aus Gründen der Vereinfachung im Folgenden zumeist lediglich den Begriff der "Hochschule" und meinen damit neben Universitäten auch die Hochschulen für angewandte Wissenschaften (vormals Fachhochschulen) sowie die öffentlich finanzierten Forschungseinrichtungen wie z.B. die Helmholtz-Gemeinschaft, die Max-Planck-Gesellschaft, die Fraunhofer-Gesellschaft sowie die Leibniz-Gemeinschaft.

Ausgründung / Spin-out und Spin-off: Ein weiterer Begriff, der in der Praxis nicht einheitlich verwandt wird, ist der der "Ausgründung" oder neudeutsch "Spin-off" oder "Spin-out".

Was ist es denn nun – ein "Spin-out" oder ein "Spin-off"? Im Fachjargon der M&A-Praxis (transaktionsnah beratende Kolleginnen und Kollegen bemühen sich ja gerne einer im Wesentlichen dem Englischen entlehnten Fachsprache, um zu verbergen, dass man sich von der eigentlichen Juristerei doch mittlerweile sehr weit entfernt hat...) bezeichnet ein "Corporate Spin-off" die Verselbständigung einer operativen Teilfunktion aus einem bestehenden Gesamtunternehmen. Umgangssprachlich bezeichnet der Begriff alle möglichen Arten von (im untechnischen Sinne verstandenen) Ausgliederungen, Abspaltungen und andere Formen der Verselbständigung. Die etwas seltenere Bezeichnung "Spin-out" wird dann häufig synonym verwendet. Wir machen es uns einfach und verwenden

im Folgenden nur die Bezeichnung **"Spin-off"** oder **"Ausgründung"** für alle Arten der Start-ups aus dem Umfeld einer Hochschule.

Generell können wir dann bei Start-ups im Hochschulbereich zwei Gruppen (mit jeweils zwei Untergruppen) unterscheiden (siehe untenstehende Grafik). Da wären zum einen solche, die IP von "ihrer" Hochschule erhalten und entwickeln oder die aus spezifischen Forschungsaktivitäten hervorgehen, und dann eine zweite breitere Gruppe von Start-ups, die nicht primär aus der Forschung hervorgehen, sondern an der Hochschule von den Gründerinnen angesammeltes Wissen nutzen oder einfach durch das persönliche Interesse ihrer studentischen Gründerinnen motiviert sind.



In Anlehnung an: "Spin-offs from public research organizations in Germany: a comprehensive analysis based on bibliometric, patent, website and company registered data", published July 2021 by Fraunhofer (ISI) and ZEW – Leibniz Center for European Economic Research

Verlässliche Statistiken über diese Gruppen sind schwer zu bekommen. Während viele Hochschulen einen guten Überblick über die IP-basierten Spin-offs haben, sei es aufgrund ihrer vertraglichen Beziehung zu ihnen (Lizenzen) oder aufgrund der Tatsache, dass sie eine Beteiligung am Start-up halten (sei es eigenkapitalbasiert oder virtuell), gibt es für die anderen Arten oft weniger zuverlässige Daten. Wir haben uns im Folgenden bemüht, das relevante Zahlenmaterial zusammenzutragen und mit den Beobachtungen unserer eigenen Praxis in den USA und Europa abzugleichen.

Dieser Guide will eine Orientierung für möglichst alle Formen von Spin-offs geben. Wir werden aber immer wieder auf die Besonderheiten der IP-basierten Ausgründungen zurückkommen, insbesondere wenn es darum geht, wie diese in effizienter und die Erfolgsaussichten des Start-ups maximierender Weise an das IP ihrer Hochschule gelangen können.

Kapitel I stellt das Thema in einen breiteren Kontext, zeigt die Bedeutung der Gründungsaktivitäten an den Hochschulen und skizziert vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus anderen insoweit erfolgreicherer Ländern die aktuellen Herausforderungen in Deutschland. Kapitel II wendet sich dann der zentralen Frage zu, wie das Gründungsteam zusammengesetzt sein sollte und was Gründerinnen bei der Anteilsverteilung und der Zusammensetzung des ersten Cap Table beachten sollten. In Kapitel III wird es etwas technischer und wir stellen wichtige Überlegungen für das initiale Set-up vor, insbesondere, wie Gründerinnen ihre

Anteile halten sollten, wann eine US-Holding sinnvoll sein kann und was es mit dieser vermaledeiten GbR vor der Gründung des Start-ups auf sich hat. Kapitel IV ist dann ganz den IP-basierten Ausgründungen gewidmet. Hier sehen wir uns an, wie das Start-up Zugriff auf das relevante, bei der Hochschule liegende IP bekommen kann und was man beachten sollte, um die spätere Finanzierbarkeit des Start-ups nicht zu gefährden. Mit für Start-ups generell relevanten Finanzierungsfragen befasst sich Kapitel V und erläutert, für welche Unternehmen Venture Capital oder eine Finanzierung durch Corporates in Frage kommt. Im abschließenden Kapitel VI haben wir eine Reihe von Praxisthemen herausgegriffen. Hier finden sich u.a. eine Checkliste für einige zentrale Fragestellungen nach der Gründung und ein Crash-Kurs in Sachen IP und Know-how.



Bitte tun Sie nichts Dummes und bringen Sie sich nicht um, das würde uns beide ziemlich unglücklich machen. Ziehen Sie einen Arzt, einen Anwalt und einen Spezialisten für gesunden Menschenverstand zu Rate, bevor Sie etwas aus diesem Buch umsetzen.

Tim Ferriss, Tools of Titans – Anm.: Übersetzung des englischen Originaltextes durch die Autoren



I. Einleitung

In diesem Kapitel werfen wir einen kurzen Blick auf die gegenwärtige Lage bei den Ausgründungen deutscher Hochschulen und setzen den aktuellen Befund in einen internationalen Kontext. Wir skizzieren internationale Entwicklungslinien und fassen Erfahrungen der besten Gründungsuniversitäten in den USA kurz zusammen. Wir werden dann einen Blick auf die aktuellen Probleme an den deutschen Hochschulen werfen und einige der Initiativen von Bundes- und Landesgesetzgebern, aber insbesondere auch der Universitäten vorstellen.

Man mag sich fragen, warum das ganze Thema die Hochschulen eigentlich so brennend interessiert (oder jedenfalls sollte). In einigen Fällen könnten diese zwar auch direkte wirtschaftliche Vorteile aus Lizenzgebühren oder einer im Wert steigenden Beteiligung an Start-up ziehen, doch haben sich jedenfalls in Deutschland solche Erwartungen bisher aus Gründen, auf die wir kurz zurückkommen werden, meist nicht erfüllt. Nein, die Hauptgründe sind nicht

unmittelbare wirtschaftliche Vorteile. Vielmehr sollte den Hochschulen bewusst sein, dass der Ruf einer Hochschule als Geburtsstätte erfolgreicher Unternehmen diese von ihren Konkurrenten absetzt und zu einem wichtigen Instrument der Markenbildung im Werben um die besten Talente geworden ist. Studierende, die den Drang zum Unternehmertum verspüren, erwarten oft, dass ihre Hochschulen sie frühzeitig unterstützen und wählen ihre Alma Mater unter anderem aufgrund der Stärke ihres Alumni-Netzwerks an Entrepreneuren und Investoren aus. Hochschulen werden im Markt mehr Anerkennung finden, wenn sie nicht nur bahnbrechende Forschung und akademische Spitzenleistungen hervorbringen, sondern auch zu erfolgreichen Neugründungen und dem damit verbundenen Social Impact beitragen.

1. HOCHSCHULAUSSGRÜNDUNGEN UND DAS ALLGEMEINE ÖKOSYSTEM - INTERNATIONALE ERFAHRUNGEN

Heutzutage herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass, wenn es um erfolgreiche Neugründungen im universitären Umfeld oder die Entwicklung von an Universitäten gemachten Erfindungen zu Spitzentechnologien und erfolgreichen Produkten

geht, die US-Universitäten an der Spitze stehen und nur einige europäische Universitäten mit mehr oder minder großem Abstand mithalten können.

GATORADE - VON OHNMÄCHTIGEN FOOTBALLSPIELERN ZU EINEM GETRÄNKEIMPERIUM



Mit dem Sunshine State lässt sich viel verbinden: Alligatoren, Hurrikans, merkwürdige Politiker und eines der kommerziell erfolgreichsten Sportgetränke aller Zeiten. Die Rede ist von Gatorade. Gatorade ist ein lehrreiches Beispiel, wenn es um finanzielle Erträge des IP-Transfers geht. Dabei zeigt uns die Geschichte aber auch, warum eine klare Abgrenzung der IP-Rechte so wichtig ist.

1965 waren die Trainer des Football-Teams der *University of Florida* genervt, weil ihre Spieler während des Trainings auf Grund der Hitze immer wieder ohnmächtig wurden (wie konnten sie nur). Also wandten sie sich an die Schlaumeier aus der Forschung (abwarten wer zuletzt lacht) und baten sie um Hilfe. Unter der Leitung von *Dr. Robert Cade* nahmen vier Forscher des College of Medicine diese Herausforderung an. Zusätzlich zu seinen Lehrtätigkeiten und anderen Aufgaben im medizinischen Zentrum arbeitete Dr. Cade im Rahmen eines Bundesstipendiums in der Nierenabteilung der Universität. Auch sonst schien Dr. Cade ein interessanter Zeitgenosse und hielt an Freitagnachmittagen informelle Kurse im Labor ab, in denen er diverse Alkoholika mischte. Nach einigen Monaten kam das Team zu dem Schluss, dass die Spieler ohnmächtig wurden, weil sie durch das Training in glühender Hitze besonders viele Kohlenhydrate und Elektrolyte verbrauchten. Die Forscher entwickelten daraufhin eine flüssige Lösung, um die verlorenen Kohlenhydrate und Elektrolyte wieder aufzufüllen. Nachdem die ersten Geschmackstests gelinde gesagt nicht überzeugten, empfahl die Frau von Robert Cade, die Flüssigkeit mit Zitronensaft zu mischen. Der Gründungsfolklore zufolge wurde das Getränk zunächst als "Cade's Cola" oder "Cade's Ade" bezeichnet. Dann hatte jemand den Geistesblitz und kombinierte die bisherigen Ideen mit dem Namen des Football-Teams der Universität (den Gators). Der Name Gatorade war geboren. Für die juristisch Interessierten: Weil nicht der Anschein erweckt werden sollte, dass für das Getränk eine Zulassung notwendig war, wurde der naheliegende Name "Gator-Aid" verworfen. Macht Jura nicht Spaß?

Wir lieben Entstehungsmythen. Die Geschichte hat aber auch eine IP-Seite. Nachdem sich die Universität zunächst geweigert hatte, das IP an Gatorade und einen wesentlichen Teil der daraus resultierenden Einnahmen aus der Vermarktung für in heutige Werte umgerechnet 90.000 USD zu erwerben, wandte sich Dr. Cade an ein Verpackungsunternehmen für Konserven namens Stokely-Van Camp (Stokely verkaufte später die Rechte an Gatorade an Quaker's Oat, das wiederum 2001 an PepsiCo verkauft wurde). Dr. Cade verlangte zunächst eine einmalige Zahlung in Höhe von 1 Mio. USD (ca. 9 Mio. USD in aktuellen Werten), erhielt aber stattdessen ein anderes Angebot: einen kleinen Barbetrag im Voraus und 5 Cent für jede verkaufte Gallone Gatorade. Nach Abschluss der Lizenzverhandlungen gründeten die Erfinder den Gatorade Trust, um die Lizenzgebühren zu verwalten. Was für ein Geschäft. Im Laufe der Jahre erhielten die vier Forscher zusammen weit mehr als 1 Mrd. USD an Lizenzgebühren.

Nun wollte die Universität von Florida aber auch einen Anteil an dem, was sie als ihren Kuchen sah. Da Gatorade von Forschern mit Hilfe von Laboren, Forschungsgeldern und Studierenden der Hochschule erfunden wurde, sah sich die Universität im Recht und verklagte die Erfinder auf die daraus resultierenden IP-Rechte. In den Jahren 1970 und 1971 wurden Klage und Gegenklagen eingereicht. Diese waren im Einzelnen komplex und wir können hier nicht vertieft darauf eingehen. Auch die Regierung der Vereinigten Staaten versuchte kurzzeitig, einen Anteil an den Gewinnen einzuklagen, zog sich aber schließlich zurück, nachdem die Gatorade-Erfinder zugestimmt hatten, auf die Rechte an drei Patenten zu verzichten. Nachdem die Anwälte auf beiden Seiten Gelegenheit hatten, ihre Honorare zu verdienen, einigten sich die Streitparteien auf einen Vergleich, in dem die Universität einen 20%-igen Anteil an den künftigen Lizenzgebühren erhielt. Heute hat die Universität wohl etwas unter 300 Mio. USD an Lizenzgebühren vereinnahmt, was Gatorade zu einem der erfolgreichsten IP-Transfers aller Zeiten macht (wir wissen, dass im Pharmabereich verschiedene Patentfamilien von Universitäten sogar mehr als jeweils 1 Mrd. USD für ihre Universitäten einbrachten, aber wir finden die Gatorade-Geschichte unterhaltsamer).

Der Rechtsstreit um Gatorade war auch der Anstoß für politische Reformen, die schließlich zum unten erwähnten *Bayh-Dole Act* führten, einem bahnbrechenden Gesetz, das die Übertragung von IP durch US-Universitäten in den letzten Jahrzehnten deutlich vorangetrieben hat.



Seit den 1920er Jahren befassen sich in den USA die Universitäten mit der Patentierung und Lizenzierung von IP. Nach dem Zweiten Weltkrieg und der einhergehenden öffentlichen Förderung der Hochschulforschung wurde der Technologietransfer in die Privatwirtschaft jedoch durch ein ineffektives Lizenzierungssystem behindert. Damals hielt noch die US-Regierung die Rechte an den Patenten. In den 1970er Jahren waren zwar Technologietransferstellen, die an den forschungsstarken Universitäten IP verwalteten und lizenzierten, weit verbreitet. Die Universitäten konnten ihre Forschungsergebnisse patentieren und lizenzieren, aber gemäß den Bestimmungen der *Institutional Patent Agreements* musste mit jeder Bundesbehörde, die in der Entwicklungsphase Mittel zur Verfügung gestellt hatte, eine Vereinbarung getroffen werden. Im Jahr 1980 wurde dann das sog. *Bayh-Dole-Gesetz* verabschiedet, welches das mit öffentlichen Geldern entwickelte IP in den Händen der Universitäten und Forschungseinrichtungen beließ und dazu beitrug, die Kommerzialisierung der mit Bundesmitteln entwickelten Technologien erheblich zu beschleunigen. Seit Bayh-Dole haben die amerikanischen Technologietransferstellen nun deutlich mehr Möglichkeiten, wirtschaftlich bedeutende Innovationen in die Privatwirtschaft zu transferieren.

Die Ergebnisse sind beeindruckend. Auch wenn sich der Nutzen eines florierenden unternehmerischen Ökosystems rund um die Universität für die Gesamtwirtschaft nur schwer quantifizieren lässt, können die Erfolge öffentlicher Investitionen in Bildung und das Hochschulwesen als wichtiger Fingerzeig dienen. Zugegeben, diese Quelle ist schon etwas veraltet (sie stammt aus dem Jahr 2014, aber in einer Zeit, in der viele Millennials Schwierigkeiten haben, sich eine Welt vor ihrer Ankunft vorzustellen, ist das schon lange her, doch wir schweifen ab), aber eine Studie der *Information Technology & Innovation Foundation*, einer in Washington ansässigen Denkfabrik, analysierte 22 Beispiele bedeutender

technologischer Entwicklungen, die auf staatlicher Förderung beruhten. Allein diese 22 Technologien, die an Universitäten entwickelt und dann an die breite Industrie (nicht nur an Start-ups) lizenziert wurden, haben zwischen 1996 und 2010 in den USA ein BIP von 388 Mrd. USD und 3 Mio. Arbeitsplätze geschaffen².

Heute ist die Dominanz der US-Hochschulen bei Spin-offs und den Erfolgen des IP-Transfers an junge Technologieunternehmen beeindruckend.

Alle relevanten Tech Hubs haben eines gemeinsam: Eine technische Universität von Weltklasse.

Scott Galloway – Anm.: Übersetzung des englischen Originaltextes durch die Autoren

Auch wenn belastbare Statistiken im Start-up-Land nicht immer leicht zu bekommen sind, glauben wir, dass in diesem Kontext die nachfolgenden Angaben in der Tendenz korrekt sind. Immer dran denken: "Fakten sind stur. Statistiken sind gefügig" wusste schon *Mark Twain* (unsere treuen Leser werden vielleicht bemerkt haben, dass die letzten Ausgaben von OLNS immer ein Zitat von Mark Twain anführten, und ja, wir glauben immer noch, dass wir dadurch schlauer wirken, als wir es sind...).

Eine Auswertung des *Handelsblatts* zur Zahl der Gründerinnen, deren Unternehmen zwischen Januar 2006 und Oktober 2021 eine erste Finanzierungsrunde erhalten haben, ergab, dass unter den Top 10 sich auf Position 4 mit dem *INSEAD* (762 Gründerinnen und 23 Mrd. USD eingesammeltes Kapital) lediglich eine nicht-amerikanische Hochschule findet. Angeführt wird die Liste von der *Harvard University* (1.857 Gründerinnen und 90 Mrd. USD eingesammeltes Kapital), gefolgt von der *Stanford University* und der *University of Pennsylvania*³.

2. Siehe Peter Singer, *Federally Supported Innovations, 22 Examples of Major Technology Advances that Stem from Federal Research Support*, 2014.

3. "US-Spitzenunis und ihr Gründer-Turbo: Warum dort so viele erfolgreiche Firmen entstehen", *Handelsblatt* vom 18. Juli 2022.



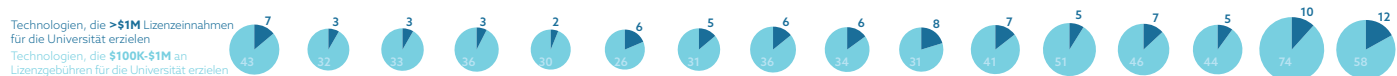
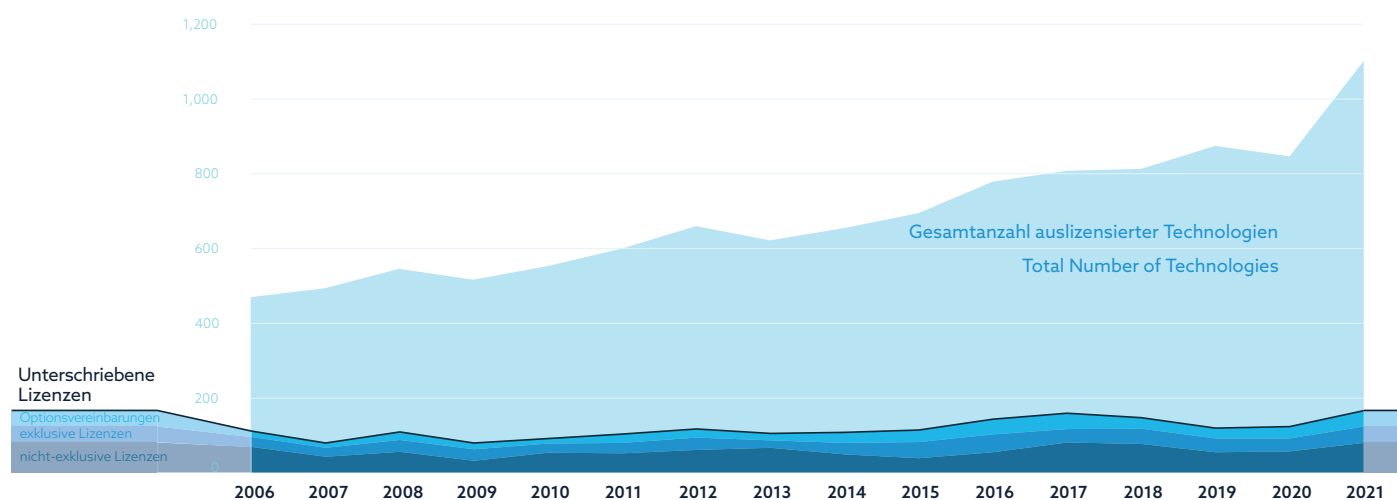
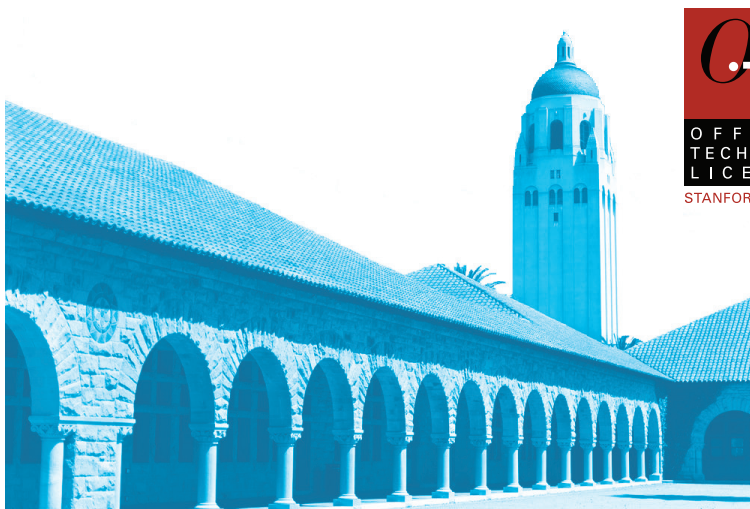
Besucher aus dem ganzen Land und der ganzen Welt kommen nach Stanford, um das Geheimnis des unternehmerischen Erfolgs von Stanford zu erfahren. Das Geheimnis ist natürlich, dass es kein Geheimnis gibt. Es ist eine Mentalität. Es ist die Herangehensweise. Es ist die Stanford-Kultur. Wie viele Leute über Stanford bemerkt haben, "Es ist hier in Ordnung zu experimentieren – und zu scheitern." Es ist auch in Ordnung, erfolgreich zu sein, sehr erfolgreich.

Stanford University Guide – Anm.: Übersetzung des englischen Originaltextes durch die Autoren



Zoomen wir hier einmal rein und schauen uns die Stanford University und das Segment der "echten" IP-basierten Ausgründungen und des Technologietransfers etwas genauer an. Nach dem Jahresbericht 2021 des Stanford Office of Technology Licensing erhielt Stanford im Jahr 2021 aus 1.102 Technologien insgesamt 118 Mio. USD aus Lizenzeinnahmen und Beteiligungen an Start-ups, wobei diese je nach Technologie zwischen 13 USD und 35,5 Mio. USD lagen. Zwölf Erfindungen brachten 1 Mio. USD oder mehr aus Lizenzgebühren oder Kapitalbeteiligung ein und 58 Technologien erzielten

zwischen 100.000 USD und 1 Mio. USD. Das Stanford Office of Technology Licensing bewertete 493 neue offengelegte Technologien und gab 164 neue Lizenzen aus. 79 der Lizenzen waren nicht-exklusiv, 44 waren exklusiv und 41 waren sog. Optionsvereinbarungen. 25 neue Start-ups, die hauptsächlich auf Stanford-Technologie basieren, erhielten 2021 eine Option oder Lizenz. Zum 31. August 2021 hielt Stanford aus Ausgründungen eine Beteiligung an 256 Unternehmen. 2021 wurden Beteiligungen an 22 Unternehmen aufgelöst, was 51,9 Mio. USD einbrachte. Stanford veräußert Beteiligungen, die im Rahmen des Lizenzierungsprozesses erworben wurden, in der Regel direkt nachdem das betreffende Start-up an die Börse gegangen ist oder sich eine sonstige Exit-Möglichkeit eröffnet. Von den 2021 abgeschlossenen Lizenzvereinbarungen sahen 23 eine Beteiligung Stanfords am betreffenden Start-up vor. Schaut man sich jetzt die Entwicklung der letzten Jahre an, dann wird klar, dass sich der Technologietransfer an der Stanford University ständig weiterentwickelt hat, auch wenn – wie man aber bei Start-ups nicht anders erwarten würde – die ökonomischen Ergebnisse deutlichen Schwankungen unterliegen.



Erlöse der Universität	\$61.3M	\$50.4M	\$62.5M	\$65.1M	\$65.5M	\$66.8M	\$76.7M	\$87M	\$108.6M	\$95.1M	\$94.22M	\$45.4M	\$40.96M	\$49.3M	\$114M	\$118M
Anzahl gehaltener Unternehmensbeteiligungen	71	92	90	97	104	109	124	161	121	121	149	176	184	203	181	256
Veräußerungen	5	7	7	9	9	5	4	7	8	11	13	15	10	14	18	22
Veräußerungserlöse der Universität	\$3.3M	\$480K	\$1.37M	\$165K	\$1.29M	\$2.4M	\$1.23M	\$1M	\$23.2M	\$3.2M	\$3.96M	\$2.52M	\$1.1M	\$730K	\$73M	\$51.9M

Das Massachusetts Institute of Technology (MIT) spielt in einer ähnlichen Liga. Nach eigenen Angaben erhält es jedes Jahr über 700 Erfindungsmeldungen, handelt etwa 100 neue Options- und Lizenzvereinbarungen aus und hilft bei der Gründung von 15 bis 25 Start-ups.

Liegen die US-Hochschulen bereits deutlich vor ihren europäischen Wettbewerbern, zeigt sich innerhalb von Europa ein noch größerer Nachholbedarf der deutschen Hochschulen. Das gilt jedenfalls, wenn man sich ansieht, welche europäischen Universitäten die meisten Gründerinnen sog. *Unicorns* (also nichtnotierte Start-ups, die eine Bewertung von mindestens 1 Mrd. USD erreicht haben) zu ihren Alumni zählen. Basierend auf Daten des Informationsdienstes *Dealroom* fand *Sifted* in seiner Analyse "Europe's Top Unicorn Universities 2022" heraus, dass sich unter den Top 10 europäischen Hochschulen (die Liste wird auch hier von INSEAD angeführt) nur eine deutsche Universität findet. Die *Technische Universität München (TUM)* landete auf Platz sechs. Allerdings identifizierte *Sifted* mit der *WHU Otto Beisheim School of Management* und der *Ludwig-Maximilians-Universität München* gleich zwei Universitäten, die es bald in die Top 10 schaffen könnten, wenn man sich die Anzahl der von ihren Alumni gegründeten Scale-Ups ansieht, denen zugetraut wird, dass sie in Zukunft Unicorn-Status erreichen. Uns ist durchaus bewusst, dass die Anzahl der Unicorns kein perfekter Maßstab für eine besonders gründergeeignete Hochschule ist, aber Indikationswirkung sollten diese Statistiken allemal haben.

Dabei zeigen IP-fokussierte europäische Start-ups durchaus ein beachtliches Momentum. Daten von *Dealroom* zufolge gab es Anfang 2022 in Europa 13 Hochschulausgründungen (erstanden im engeren Sinne als IP-basierte Ausgründungen) mit Unicorn-Status. Das scheint nicht viel zu sein im Vergleich zu den fast 300 Unicorns in Europa. Allerdings waren es vor 2021 gerade einmal 3. Und das ist nicht das einzige Zeichen dafür, dass Investoren beginnen, ernsthaft Kapital in Hochschulausgründungen zu stecken. Einem kürzlich erschienenen Bericht des Investors *Parkwalk Advisors* zufolge haben solche IP-basierten oder jedenfalls forschungsintensiveren Spin-offs in Großbritannien im Jahr 2021 einen Rekordbetrag von 2,5 Mrd. GBP an Finanzmitteln eingesammelt. Dies entspricht einem Anstieg um das Fünffache im Vergleich zur Situation vor zehn Jahren.

2. DIE LAGE IN DEUTSCHLAND

Schauen wir uns jetzt die Lage in Deutschland etwas genauer an und fangen ganz undeutsch mal mit den positiven Nachrichten an. Deutschland ist weltweit einer der Topstandorte für Spitzenforschung. Im globalen Wettbewerbsbericht 2019 des *Weltwirtschaftsforums* (WEF 2019), der 144 Volkswirtschaften vergleicht, liegt Deutschland bei der Innovationsfähigkeit nach wie vor auf dem ersten Platz vor den USA. Jetzt ist der Bericht schon ein paar Jahre alt und über die Auswahl und Gewichtung der Kriterien darf man auch hier und da streiten. Jedoch stimmt das – auch von deutschen Politikern viel beschworene – Bild vom Forschungsweltmeister tendenziell. So weit, so gut. Nun folgt aber aus einer „Strebernote“ bei der Innovationsfähigkeit leider nicht zwingend auch eine Spitzenposition bei der Qualität und Aktivität des Gründungsgeschehens, sei es im Allgemeinen oder an den Hochschulen und Forschungseinrichtungen im Besonderen. Und da sieht das Bild noch immer einigermaßen ernüchternd aus, auch wenn sich hier in den letzten Jahren so manches getan hat und der politische Gestaltungswille dieser Tage stärker scheint.

Das Thema ist ja auch keineswegs neu. Schon das Grünbuch zur Innovation der Europäischen Kommission aus dem Jahr 1995 hat das „European Paradoxon“ beklagt: Spitzenleistung in der Forschung bei zugleich marktlicher Innovationsschwäche, leider auch und gerade in Deutschland. Nur zur Einordnung: 1995 war das Jahr in dem in Seattle aus einem über einem Fliesenladen gelegenen Büro heraus ein gewisser Buchhändler online ging und sich nach einem Fluss in Südamerika benannte.

2.1 Forschungsstreber ja, aber Gründungs-weltmeister noch nicht

Es besteht ein breiter Konsens darüber, dass die Forschungslandschaft mit führenden Universitäten und Forschungsinstituten (wie den Max-Planck-Gesellschaften, der Helmholtz-Gemeinschaft, den Fraunhofer-Instituten und den Leibniz-Instituten) und den Spitzenforschungsabteilungen der führenden deutschen Unternehmen eines der Fundamente der wirtschaftlichen Stärke Deutschlands ist. Der Transfer

von Forschung und Entwicklung in neue Unternehmen und Start-ups hinkt nach verbreiteter Auffassung aber weiter hinterher.

Gerade bei den vorgenannten öffentlich geförderten deutschen Forschungseinrichtungen waren die Ausgründungsquoten in der Vergangenheit niedrig. So gab die damalige Bundesregierung auf Anfrage der FDP die Ausgründungsquote mit zwischen 0,37 und 1,36 Ausgründungen pro 1.000 wissenschaftlichen Mitarbeitern für das Jahr 2019 an.

Die Ausgründungssituation bei den Technologie-fokussierten Hochschulen sieht nur etwas besser aus. In den vergangenen Jahren haben allerdings einige Hochschulen bei der Gründungsfreudigkeit der eigenen Studierenden Fortschritte gemacht. Nach dem Gründungsradar 2020 des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft meldeten die teilnehmenden Hochschulen für das Jahr 2019 insgesamt 2.176 Gründungen. Das bedeutet etwa 10,5 Gründungen je 10.000 Studierende an Hochschulen mit Gründungsförderung. Mindestens 984 der Gründungen sind auf Wissens- und/oder Technologietransfer aus den Hochschulen und 186 auf konkrete Schutzrechte wie beispielsweise Patente zurückzuführen. Allerdings ist man auch hier sowohl in der Breite als auch in der Spitze noch immer weit weg von den international führenden Universitäten in Amerika und einigen europäischen Ländern. Nach einer Studie von *McKinsey* sind die USA schon bei der Anzahl der Patente pro Einwohner besser als Deutschland. Dort werden ca. 1,2-mal so viele „Weltklasse-Patente“ (also Patente für Technologien, denen eine besonders große Innovationskraft und Kommerzialisierungsmöglichkeiten zugetraut werden) angemeldet wie in Deutschland. Zusätzlich ist der Unterschied bei der unternehmerischen Aktivität in der Frühphase noch ungleich höher. Hier erreichen die USA knapp das 2,3-fache des deutschen Niveaus.

Ausgehend von der allgemeinen Überzeugung, dass bislang die Gründungspotentiale an den deutschen Hochschulen nur unzureichend genutzt werden, heißt es dann auch im Entwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz für eine Start-up-Strategie der Bundesregierung aus dem Frühsommer 2022: "Deutschland und die Europäische Union nehmen bei der Forschung eine Spitzenposition ein, bei den Ausgründungen hingegen noch nicht. Die Gründungen in Deutschland sind im Bereich der Wissenswirtschaft seit Jahren rückläufig. Das gilt gleichermaßen für die wissensintensiven Dienstleistungen und die Industrie, welche in besonderem Maße auf Forschung und Entwicklung angewiesen ist. Die jährliche Anzahl an Gründungen je 10.000 Erwerbstätige in der Wissenswirtschaft ging in den letzten 20 Jahren in allen Ländern von 6,9 auf 4,2 zurück und in den Neuen Ländern von 5,7 auf 3,7. Es gibt somit ein großes Potenzial für die Gründung von Start-ups, welches es zukünftig zu heben gilt."

Auch wenn es nur ein schwacher Trost ist, die hier skizzierten Probleme sind kein deutsches Spezifikum. Auch die Situation bei unseren österreichischen Nachbarn sieht nicht viel besser aus. Auch hier werden die Zahlen von universitären Ausgründungen allgemein als deutlich zu niedrig angesehen. Im aktuellen Regierungsprogramm 2020 – 2024 wurde daher die Einführung von Kennzahlen für akademische Gründungen festgeschrieben. In der Forschungs- und Innovationsstrategie Österreichs wurde ein Zielwert von 100% mehr akademischen Spin-offs festgeschrieben (Zeitraum: 2022 – 2024). Auch in Österreich gibt es insbesondere bei der Nutzung von IP erhebliche Rechtsunsicherheit. Praktiker fordern auch hier die Einführung gemeinsamer Standards, innerhalb derer sich die Verantwortlichen bewegen können und die auch von den zuständigen Ministerien und dem Rechnungshof mitgetragen werden. *Werner Wutscher*, ein Kenner der Szene Österreichs, fasst die dem geneigten deutschen Leser vertraut vorkommende Problematik wie folgt zusammen:

"Die meisten österreichischen Universitäten haben in den letzten Jahren Aktivitäten zur Entrepreneurship aufgebaut und auch Inkubatoren eingeführt. Auch die über Österreich verteilten Transferzentren verfügen über viel Know-how und Expertise. Dennoch hat man als Akteur, der mit vielen Universitäten arbeitet, den Eindruck, dass wenig zusammengearbeitet wird. Akteure zu vernetzen und das Wissen zu teilen, vor allem aber auch ein Ökosystem aufzubauen, in dem nicht von jeder Hochschule die Welt neu erfunden wird, wäre notwendig."

Wie dem auch sei, die Stärkung der Gründungskultur an deutschen Hochschulen verdient volle Aufmerksamkeit ist das hier schlummernde Potential doch beachtlich. Zur Illustration sei zum einen auf eine Erhebung Berlins verwiesen, die bereits für das Jahr 2019 insgesamt 62.000 Arbeitsplätze und knapp EUR 8,4 Mrd. Umsatz auf Hochschulausgründungen zurückführte⁴. In ihrer Studie "Entrepreneurship Zeitgeist 2030", modellierte die Unternehmensberatung McKinsey die erheblichen volkswirtschaftlichen Gewinne für Deutschland, welche eine Verdopplung der jährlichen Gründungszahlen bis 2030 haben würde (Spoiler... eine Menge). Als einen der wichtigsten Hebel identifizierte McKinsey dabei das Gründungspotential an deutschen Hochschulen. Gelingt es, dieses zu heben, könnte dies laut der Studie in 2030 zu 1.350 mehr Gründungen pro Jahr führen. Das ist dann doch ein Ziel, für das es sich einzusetzen lohnt.

Und das sehen auch immer mehr Investoren so. So legte z.B. Ende 2021 der deutsche VC *Earlybird* einen Fonds über EUR 75 Mio. auf, der sich auf Start-ups im universitären Umfeld konzentriert.

4. Vgl. Gründungsumfrage 2020, abrufbar unter: <http://www.tu.berlin/themen/gruenden/2020/september/gruendungsumfrage-2020/>.

Die Grundlagen- und Spitzenforschung an Europas Universitäten ist nach wie vor absolute Weltklasse. Tausende von bahnbrechenden Ideen werden hier jedes Jahr entwickelt, aber wir nutzen dieses Potential noch zu wenig. Viel zu viele Technologien bleiben auf ihrem Weg aus den Universitäten stecken. Gerade mit Blick auf die sich beschleunigenden Innovationen im Deep-Tech-Sektor müssen wir dringend mehr dieser Ideen und Technologien kommerzialisieren.

Hendrik Brandis, Mitgründer und Partner Earlybird Ventures

Universitäten müssen ihren Elfenbeinturm verlassen und sich zu einem gelebten Gründergeist bekennen.

Thomas Hofmann, Präsident TUM

2.2 Ursachenforschung Light

Die Ursachen für die verbreitetere und erfolgreichere Gründungstätigkeit an US-Hochschulen sind vielfältig und können hier nicht im Einzelnen ausgeleuchtet werden. Wir beschränken uns an dieser Stelle darauf, einige der häufig genannten Gründe kurz darzustellen. Auf einige kommen wir später im Rahmen der aktuell noch als unbefriedigend (milde ausgedrückt) empfundenen Praxis des IP-Transfers zurück.

Universitäre Ausbildung: Beobachter der Gründungsszene in den USA betonen oftmals die Bedeutung der Fallstudienmethodik. Studiengänge in den USA legen den Fokus häufig nicht auf theoriengestützte Wissensvermittlung, sondern auf das "Lernen am (großen) Fall". Studierende in den USA beschäftigen sich während ihres Studiums oft mit hunderten von in Kleingruppen zu bearbeitenden Fallstudien und – so die Argumentation – erlernen damit eher die Fähigkeit, praxisrelevante Probleme zu erkennen und anwendungsbezogen zu lösen. Amerikanische Hochschulen bemühen sich zudem um eine Kultur, die das Experimentieren ins Zentrum rückt und "Scheitern" primär als Lerngelegenheit für den nächsten Anlauf zu betrachten sucht.

Alumni-Netzwerke: Amerikanische Universitäten unternehmen große Anstrengungen, Alumni-Netzwerke aufzubauen und zu pflegen. Aus gutem Grund. Kuratierte Alumni-Netzwerke sind wichtige Einnahmequellen und Marketingtools zugleich. Diese Alumni-Netzwerke wiederum sind vielfach zentrale Bausteine des Gründungsökosystems um die Universität.

Besserer Internationaler Talentpool: Hinzu kommen die Wettbewerbsvorteile amerikanischer Hochschulen im weltweiten Ringen um die besten Talente, insbesondere ein starkes unternehmerisches Profil und eine klare Positionierung, ausgeprägte Marketingstrategien, ach ja – und keine Sprachbarrieren.

Besserer IP-Transfer: Für die IP-basierten Ausgründungen verfügen jedenfalls die führenden US-Universitäten über jahrzehntelange Erfahrung, besser etablierte Prozesse und mehr Know-how. Zudem sind die (vermeintlichen) rechtlichen Hürden niedriger. An dieser Stelle sei jedoch angemerkt, dass im internationalen Vergleich, gerade mit Hochschulen im Vereinigten Königreich, aber auch in den USA, die deutschen Hochschulen beim IP-Transfer teilweise bessere Konditionen anbieten. Wir werden darauf zurückkommen, ebenso auf die Schwächen des gegenwärtigen deutschen IP-Transfers.

In der Vergangenheit hatten die Technologietransferstellen einen wohlverdienten schlechten Ruf. Sie waren dafür bekannt, langsam und bürokratisch zu sein und jungen, schwachen Start-ups zu harsche Bedingungen aufzuzwingen. Oftmals erstickten diese Konditionen dabei genau die Unternehmen, welche die Transferstellen eigentlich zu gründen versuchten. In der Branche herrschte so wenig Transparenz, dass es für Gründer schwer war, zu wissen, welche Bedingungen fair waren. Glücklicherweise hat sich die Lage gebessert. Es stehen jetzt viel mehr Informationen für Gründer zur Verfügung. Die Technologietransfergruppen an den Universitäten in den wichtigsten Start-up-Zentren wie Harvard, MIT und Stanford geben den Start-ups jetzt vernünftige Bedingungen (auch wenn sie immer noch zu lange dafür brauchen). An Universitäten, die noch nicht so viele erfolgreiche Ausgründungen erlebt haben, ist die Situation eher schwierig. Einige Universitäten verwenden jetzt "Express-Lizenzvereinbarungen", d.h. vordefinierte Vereinbarungen, die wenig oder gar keine Verhandlungen erfordern; man mag hoffen, dass sich dies durchsetzt.

Jared Friedman, Y-Combinator – Anm.: Übersetzung des englischen Originaltextes durch die Autoren

2.3 Die Angst des Torwarts beim Elfmeter – (wirkliche und vermeintliche) Rechtsrisiken beim IP-Transfer in Deutschland

Werfen wir jetzt noch abschließend einen Blick auf die Start-ups, die für ihre Gründung das IP "ihrer" Hochschule benötigen (also IP-Ausgründungen im engeren Sinne). Hier gestaltet sich der erforderliche IP-Transfer für viele Gründungswillige in der Praxis oftmals schmerzhaft. Auch wenn es wie immer erfreuliche Ausnahmen gibt, sehen sich potenzielle

Gründerinnen aktuell mit langwierigen Verhandlungen, teilweise unausgewogenen Vertragskonditionen und einem vielfach als intransparent und unnötig komplex empfundenen Prozess konfrontiert.

In ihrem Positionspapier "Gesucht: Koalition der Willigen in Politik, Forschungseinrichtungen und Hochschulen für einen IP-Transfer 3.0" fasste die Bundesagentur für Sprunginnovationen (SPRIND) die unbefriedigende Situation an vielen deutschen Hochschulen wie folgt zusammen: "[...] stellt die Agentur immer wieder fest, dass es oftmals zwischen Gründerinnen und Technologietransfer-Organisationen (TTOs) im Ausgründungsprozess zu schweren Konflikten kommt. In etlichen Fällen führt das so weit, dass Gründungen deswegen nicht stattfinden oder Gründerinnen gezwungen werden, sich auf Konditionen mit hohen finanziellen Folgekosten einzulassen. Die derzeitige Praxis der TTOs ist zudem extrem uneinheitlich und oft von der Angst geprägt, etwas 'falsch' zu machen bzw. gegen Regelwerke zu verstoßen."

Wir ersparen uns an dieser Stelle historische Ausführungen (auch wenn das Konzept des Hochschullehrer-Privilegs vergangener Tage durchaus spannend ist, aber das sehen wahrscheinlich nur wir so...). Kurz zusammengefasst gilt mittlerweile, dass der an der Hochschule beschäftigte Erfinder zwar noch das positive und negative Publikationsrecht als Ausdruck der besonderen verfassungsrechtlichen Stellung eines Hochschulerfinders hat, darüber hinaus aber nur die Hochschulen berechtigt sind, die Erfindungen selbst zum Patent anzumelden und deren wirtschaftliche Verwertung ausschließlich bei ihnen liegt. Ganz ähnlich ist die Situation bei Software (genauer: Computerprogrammen), die von Arbeitnehmern oder Beschäftigten staatlicher Hochschulen in Wahrnehmung ihrer Aufgaben oder nach den Anweisungen ihres Arbeitgebers bzw. Dienstherrn entwickelt wird. Sie ist in aller Regel urheberrechtlich geschützt, und das Urheberrecht sieht vor, dass alle Nutzungsrechte daran ausschließlich dem Arbeitgeber bzw. Dienstherrn zustehen, wenn vertraglich nichts anderes vereinbart ist (wie Ihr Euch denken könnt, wird das praktisch nie der Fall sein).

In Deutschland sind nach geltendem Recht die Hochschulen und andere wissenschaftliche Einrichtungen verpflichtet, dieses institutionell generierte IP selbst zu verwalten. Nach der Vorstellung des Gesetzgebers war damit die implizierte Erwartungshaltung verbunden, dass diese Institutionen eine aktive Schutzrechtspolitik betreiben und ihr IP-Portfolio möglichst gewinnmaximierend verwerten. Hieraus resultierende Erlöse sollten letztendlich dann wenigstens teilweise wieder in den Forschungsbetrieb zurückfließen. Forscher sollten motiviert werden, sich über die finanzielle Verwertbarkeit ihrer Forschungsergebnisse Gedanken zu machen. Auch wenn hier nach unserem Wissen umfassende empirische Studien fehlen, ist unser Eindruck aus Gesprächen mit Praktikern, dass aktuell nur wenige wissenschaftliche Einrichtungen und Hochschulen den Technologietransfer kostendeckend betreiben können. Von den erhofften Erlösen, die ja den Forschungs- und Lehrbetrieben kofinanzieren sollten, einmal ganz zu schweigen. Heute besteht in Fachkreisen weitgehend Einigkeit darüber, dass das aktuelle System nicht die bei seiner Einführung um die Jahrtausendwende erhofften Ergebnisse zeigt und dringend einer grundlegenden Überholung bedarf, um das hier liegende Gründungs- und Innovationspotenzial zukünftig besser zu nutzen.

Wir wollen im Folgenden die aktuellen Probleme kurz skizzieren. Aber wirklich nur kurz, damit mögliche Gründerinnen nicht zu sehr abgeschreckt werden. Denkt immer daran, gerade in einer Wirtschaftskrise schön weiter zu gründen. Das hält Anwälte in Lohn und Brot. Im Ernst, in einer Analyse der aktuellen Schwächen gerade im IP-Transfer von Hochschulen an Start-ups liegt der Schlüssel, wie man zukünftig mit einem verbesserten Informationsaustausch, mehr Zugang zu Marktdaten und vereinheitlichten Lizenz- und Transfermodellen den aktuellen Vorsprung der amerikanischen Hochschulen jedenfalls ein gutes Stück aufholen kann. Und es gibt in der Tat erfreuliche Anzeichen für einen politischen Gestaltungswillen hin zu einer neuen dynamischen Gründungskultur im deutschen Wissenschaftsbetrieb.

In der Vergangenheit waren IP-Transfers oftmals beschränkt auf Lizenzmodelle mit einer späteren Kaufoption oder dem direkten kostenpflichtigen

Erwerb des IP. Beide Ansätze stellen für Start-ups in der Gründungsphase, aber auch in der Wachstumsphase, möglicherweise eine erhebliche finanzielle Belastung dar (zu den Details dieser Modelle und ihrer Schwächen siehe im [Kapitel A.IV.](#)). Vor diesem Hintergrund sind in jüngerer Vergangenheit eine Reihe von Ansätzen entwickelt worden, um den IP-Transfer für das Start-up möglichst liquiditätsschonend umsetzen zu können. Im Kern basieren diese Ansätze darauf, dass für den IP-Transfer die Hochschule eine (eigenkapitalbasierte oder virtuelle) Beteiligung am Start-up erhält. Dieser Ansatz wird häufig als "IP for Shares" plakativ zusammengefasst. Es gibt ihn in Reinform und in einer Reihe von Hybridmodellen, welche eine Beteiligung am Start-up mit entsprechend reduzierten Lizenzzahlungen und einer Kaufoption zu einem vergünstigten Preis in der Zukunft kombinieren. Hierauf werden wir im Einzelnen noch eingehen. In der Praxis dauern diese Verhandlungen aber oftmals Monate und führen vielfach zu Frustrationen auf allen Seiten. Die Gründerinnen beklagen lange Reaktionszeiten, überzogene Forderungen der IP-Transferstellen, welche – jedenfalls bei den Modellen, die nicht nur eine Übertragung gegen Einräumung einer Beteiligung vorsehen – den Liquiditätsrestriktionen der Start-ups nicht genügend Rechnung tragen und häufig auch ungenügende Vertragswerke mit für das Start-up (gefühl) zu restriktiven Regelungen verwenden.

Nach unseren Erfahrungen liegt es nicht daran, dass die handelnden Personen in den Technologietransferzentren die Probleme nicht sehen. Ganz im Gegenteil, viele von ihnen arbeiten hart und gewissenhaft. Allerdings darf man nicht verkennen, dass die handelnden Personen selbst, anders als bei einem klassischen institutionellen Investor (der berühmte "Carry"...), keine monetären Anreize haben und entsprechend risikoavers reagieren. Eine der wesentlichen Ursachen für die aktuell unbefriedigende Situation liegt darin, dass den handelnden Personen wenig brauchbare Vorgaben gegeben werden (können), was die geltende Rechtslage wirklich verlangt und wo Spielräume bestehen.

Auch wenn uns die nächsten Absätze sicher einige Leser kosten werden, hier in aller Kürze die wesentlichen rechtlichen Themenkomplexe, welche bei einem Technologietransfer aus Sicht der Hochschule zu beachten sein werden:

- Beihilferecht;
- Haushaltsrechtliche Vorgaben;
- Insolvenzrecht; und
- Kartellrecht.

Beihilferecht: Hochschulen sind (regelmäßig) Körperschaften des Öffentlichen Rechts und daher zur Beachtung (europarechtlicher) Beihilferegeln verpflichtet. Insofern unterliegen sie insbesondere der Pflicht, Unternehmen nicht zu begünstigen, d.h. für Leistungen an Unternehmen wie die Übertragung von Rechten und die Einräumung von Lizenzen auch eine marktübliche Gegenleistung zu verlangen.

Die Gegenleistung ist marktüblich, wenn ein marktwirtschaftlich handelnder Wirtschaftsbeteiligter dieselben Konditionen in der konkreten Situation akzeptiert hätte. Alles klar? Vielfach leider nicht. Die Bestimmung einer in diesem Sinne "marktüblichen" Gegenleistung beim IP-Transfer ist mit Unsicherheiten behaftet. Im Ausgründungskontext umsetzbare gesetzliche Vorgaben oder weitestgehend anerkannte "Best Practices" gibt es soweit ersichtlich nicht. Bei der Bewertung von IP, namentlich von Patenten oder Patentanmeldungen wäre es dringend wünschenswert, dass vom Gesetzgeber mehr Orientierung geboten wird. Dies gilt auch für die Frage, ob beihilferechtlich laufende Lizenzzahlungen zwingend sind (aus unserer bescheidenen Sicht ist diese Frage zu verneinen).

Bis dahin sei den Transferstellen aber mitgegeben, dass auch die aktuelle Rechtslage durchaus Spielraum für eine gründungsfördernde Bewertung gibt:

- Um mit einem vielfach verbreiteten Missverständnis anzufangen: Der Wert eines Patentes ergibt sich nicht allein aus den Anschaffungs-/ Herstellungskosten oder den in die Patententwicklung geflossenen Projektmitteln und diese stellen damit auch keinen Mindestwert dar.
- Ein Patent ist auch nicht wertvoll an sich. Vielmehr ergibt sich sein Wert aus dem, was mit dem Patent am Markt erreicht werden kann (oder bei einem defensiven Portfolio, was mit dem Patent verhindert werden kann). Viele von den Hochschulen gehaltene Patente sind

aber von einer wirtschaftlichen Verwertung noch ein gutes Stück entfernt. In der Regel besteht ein hoher Weiterentwicklungsaufwand. Das aktuell vorhandene IP ist dann für den Erfolg der Gründung langfristig oftmals nur von untergeordneter Bedeutung (aber eben wichtig für die Anfangsphase).

- Auch die Beteiligung der Hochschule am Start-up (sei es virtuell oder eigenkapitalbasiert) kann hier helfen – nach unserer Auffassung kann bei Einräumung einer angemessenen Beteiligung sogar ganz auf Zahlungen verzichtet werden. Eine Beteiligung am Start-up hat zudem den Vorteil, dass die mit dem klassischen Auslizenzierungsmodell verbundenen Nachteile reduziert werden. Das Problem liegt darin, dass klassische Lizenzverträge vielfach auf eine Maximierung der Lizenzgebühren angelegt sind. Entsprechend sehen solche Verträge häufig Meilensteinzahlungen, Mindestlizenzgebühren und das Überwälzen von für die Erhaltung und Verteidigung des Patents erforderlichen Kosten auf den Lizenznehmer vor. Gerade in der Frühphase sind derartige Liquiditätsabflüsse aber für das Start-up problematisch und können die Finanzierbarkeit des Unternehmens für potenzielle Investoren in Frage stellen. Der Hightech-Gründerfonds hat in diesem Zusammenhang berichtet, dass nach eigener Schätzung zwei Drittel der wissensbasierten Ausgründungen allein aufgrund der vorgefundenen Vertragskonditionen für ihn selbst und andere institutionellen Investoren kaum finanzierbar seien. Dies erfordere dann (im besten Fall) zumindest zeitaufwendige Nachverhandlungen der zunächst abgeschlossenen Konditionen.

Haushaltsrechtliche Vorgaben: Hochschulen sind gesetzlich verpflichtet, auf die Wirtschaftlichkeit ihres Handelns zu achten. Dazu gehört die haushaltsrechtliche Vorgabe, Werte, welche mit öffentlichen Mitteln geschaffen wurden, nicht unter Wert an Dritte abzugeben. Auch wenn es Unterschiede im Einzelnen gibt und das Haushaltsrecht den Hochschulen auch noch andere Restriktionen auferlegt, stellen sich soweit für unsere Zwecke relevant hier dann die gleichen Fragen wie oben zur Marktüblichkeit im Beihilferecht skizziert.

Insolvenzrecht: Ein häufig angeführtes Argument gegen eine Übertragung von Vollrechten zugunsten einer (exklusiven oder nicht-exklusiven) Lizenzierung ist das deutsche Insolvenzrecht. Während bei der Übertragung des Vollrechts dieses im Falle der Insolvenz des Start-ups für die Hochschule regelmäßig verloren ist, bieten Lizenzen den Vorteil, dass sie im Falle einer Insolvenz nicht in die Insolvenzmasse fallen.

Vielmehr verbleibt das Vollrecht beim Lizenzgeber und kann auch im Falle der Insolvenz des Lizenznehmers zukünftig weiter genutzt werden.

Kartellrecht: Aus kartellrechtlicher Sicht sind bei Ausgründungen das Kartellverbot sowie die Regelungen zur Fusionskontrolle zu beachten.

- **Kartellverbot:** Vereinbarungen zwischen der Hochschule und der ausgegründeten Einheit enthalten regelmäßig Regelungen zur Nutzung der Lizenzen. Obwohl solche Vereinbarungen dazu in der Lage sein können, den Wettbewerb zu beschränken, gibt es weitreichende Ausnahmen, insbesondere durch die Technologietransfer-Gruppenfreistellungsverordnung ("TT-GVO"). Mit dieser soll eine Balance zwischen Technologieverbreitung auf der einen Seite und Sicherstellung eines effektiven Wettbewerbs auf der anderen Seite hergestellt werden. Mit anderen Worten: es soll gerade keine einseitige Interessenlage wie beim Elfmeterschießen hergestellt werden, wenn man *Oliver Kahn* glaubt ("Der Einzige, der verlieren kann beim Elfmeter, ist der Schütze."). Die TT-GVO greift u.a. dann, wenn bestimmte Marktanteile nicht überschritten werden und die Unternehmen keine sog. Kernbeschränkungen vereinbaren. Ansonsten gilt, dass – ähnlich wie beim Elfmeter – alles erlaubt ist (man denke an den Kollegen *Panenka* u.a.), was nicht ausdrücklich verboten wird (nicht rauslaufen!).

- **Fusionskontrolle:** Über das Thema Anmeldepflichten in der Fusionskontrolle kann man ein ganzes Buch schreiben (PS: Eine neue Ausgabe der OLNS liegt quasi schon auf dem Elfmeterpunkt und muss nur noch versenkt, also veröffentlicht werden...). Der Erwerb eines wesentlichen Teils eines Unternehmens dürfte bei den Themen, die hier interessieren, aber in den wenigsten Fällen vorliegen. Zunächst müsste dann die Hochschule 25% oder mehr am Spin-off oder sonst wie Kontrolle oder einen wettbewerblich erheblichen Einfluss erlangen (und das ist in Deutschland regelmäßig nicht der Fall). Zudem müssten dann auch noch die Umsatzschwellen erreicht werden, damit es dann vielleicht nicht nach Berlin, sondern nach Bonn geht.



3. UND WIE ES WEITER GEHEN KANN

Die bekannten Schwächen in der aktuellen Praxis des IP-Transfers von deutschen Hochschulen auf "ihre" Ausgründungen und der allgemeine Konsens, dass man ohne generell mehr Gründergeist an deutschen Hochschulen den Rückstand auf die internationalen Gründerunis nicht aufholen können wird, haben zu einer Reihe aktueller Initiativen geführt. Neben gesetzgeberischen Bemühungen auf Bundes- und Länderebene haben auch einige Universitäten selbst die Initiative ergriffen.

Es ist eine grundlegende Neuerung der aktuellen Praxis im Transfer von IP an wissensbasierten Ausgründungen erforderlich, die den Fokus auf die Maximierung von Ausgründungserfolgen legt. Das Modell muss einfach, unkompliziert und für alle Beteiligten rechtssicher sein.

*Bundesagentur für Sprunginnovationen – Positionspapier
"Gesucht: Koalition der Willigen in Politik,
Forschungseinrichtungen und Hochschulen für einen
IP-Transfer 3.0"*

3.1 Gesetzgeberische Initiativen

Bundesebene: Bereits die letzte Bundesregierung hatte angesichts des verhaltenen Gründungsinteresses in der Forschung eine Initiative gestartet, um den IP-Transfer zu beschleunigen. Hier entstand u.a. in einem vom Bundeswirtschaftsministerium angestoßenen Workshop die Idee, dass Start-ups für den IP-Transfer mit Anteilen "bezahlen". Diesen Ansatz hat dann z.B. die *Universität Karlsruhe* aufgegriffen (siehe unten). Das Ziel, den Wissenstransfer zu beschleunigen, verfolgt auch die aktuelle Bundesregierung. So wurde im Koalitionsvertrag u.a. vereinbart, eine deutsche Agentur für Technologie und Innovation (DATI) zu gründen. Hier ist allerdings bis auf ein im Frühjahr 2022 vorgelegtes Eckpunktepapier wenig passiert und auch das Eckpunktepapier hält sich mit Details noch vornehm zurück.

Zu den Maßnahmen, die es in die nach der Ressortabstimmung letztlich verabschiedete Fassung einer Start-up-Strategie der Bundesregierung geschafft haben, gehört unter anderem, dass die Bundesregierung für die Übertragung von IP künftig mehr Hilfestellung und Unterstützung geben wolle. So solle die Umsetzung von Standardlösungen (z.B. IP for Virtual Shares) gefördert sowie eine Schlichtungsstelle (zunächst als Modellversuch) mit Deal-Datenbank für mehr Transparenz und zur Vermeidung von Streitfällen eingerichtet werden. Darüber hinaus bleiben die Maßnahmen zur allgemeinen Verbesserung der Gründungskultur aber vage. So wird neben der geplanten Stärkung des EXIST-Programms (für das ohne jede Auseinandersetzung mit den aktuell ja noch bestehenden Umsetzungsproblemen lapidar festgehalten wird, dass dieses gut funktioniert) im Wesentlichen ein praxisorientierter Austausch zwischen den Hochschulen und anderen Stakeholdern genannt.

Zum Thema "Gründergeist entfachen" hätte unseres Erachtens allerdings auch eine längst überfällige Reform der EXIST-Förderung gehört. Insbesondere die Vorgabe, nicht gegründet zu haben, ist kontraproduktiv, da sie die möglichen Gründerinnen ggf. zur IP-Generierung oder noch schlimmer, zu ersten Verträgen außerhalb einer UG/GmbH-Struktur nötigt. Das kreierte (steuerrechtliche) Themen bei der späteren Einbringung des IP (siehe dazu auch im **Kapitel A.III.3.**) und natürlich Haftungsrisiken für die Gründerinnen. Auch hört man in der Praxis immer wieder, dass die Bearbeitungszeiten weiterhin viel zu lang seien und die Förderbedingungen in puncto Verständlichkeit eher an gängige Web 3.0 Verschlüsselungstechniken erinnern. Wir können uns in diesem Guide mit den Kritikpunkten nicht im Einzelnen auseinandersetzen, aber sehen das ähnlich: EXIST ist eine extrem sinnvolle und wichtige Förderung, kann aber u.E. mehr leisten.

Länderebene: Da im wunderbaren deutschen Föderalismus aber Hochschulrecht primär Sache der Länder ist, gibt es auch auf föderaler Ebene Bemühungen, die Gründungsaktivitäten im eigenen Bundesland zu stärken.

Der bayerische Landtag hat im Sommer 2022 ein neues bayerisches Hochschulinnovationsgesetz (BayHIG) verabschiedet, das zum 1. Januar 2023 in Kraft tritt. In typisch bayrischen Understatement wird dieses vom federführenden Staatsministerium für Wissenschaft und Kultur als "Deutschlands modernstes Hochschulrecht für mehr Agilität, Exzellenz und Innovation" beschrieben. Zu den wesentlichen Zielsetzungen der Gesetzesreform zählt, einen passenden rechtlichen Innovationsrahmen zur Hightech-Agenda Bayerns zu schaffen und den Beginn einer neuen Gründerzeit an Bayerns Hochschulen einzuläuten. Art. 2 und Art. 16 BayHIG erklären die Unternehmensgründung nunmehr ausdrücklich zur Hochschulaufgabe. So heißt es in Art. 2 Abs. 4 S. 3 BayHIG zur Rolle der Hochschulen: "Als offene und dynamische Wissenschaftseinrichtungen wirken sie entsprechend ihrer Aufgabenstellung mit Wirtschaft, Gesellschaft und beruflicher Praxis zusammen und betreiben und fördern den Wissens- und Technologietransfer einschließlich Unternehmensgründungen." Art. 16 BayHIG erlaubt ausdrücklich die Errichtung und Beteiligung an Unternehmen bei der die Hochschule die Einlageverpflichtung durch Übertragung von IP-Rechten erbringt. Das Prinzip der Gründerförderung wird durch hochschuleigene Inkubatoren im Gesetz verankert (Art. 17 BayHIG). Flankiert werden diese Ansätze durch Regelungen, welche Professoren und Hochschulangehörigen mehr Möglichkeiten geben, sich im Technologietransfer zu engagieren.

3.2 Initiativen der Hochschulen

Wie bereits ausgeführt ist eine dynamische Gründungsszene um eine Hochschule und ihre Positionierung als besonders gründerfreundlich ein wichtiges Differenzierungskriterium im Wettbewerb der Hochschulen untereinander. Dies und nicht zuletzt erhoffte Erlöse aus der IP-Verwertung haben auch auf Ebene einzelner Hochschulen zu Initiativen geführt, gerade IP-basierte Ausgründungen zu fördern.

Hier wäre z.B. ein Vorstoß der TU Darmstadt aus Anfang 2022 zu nennen. Die TU Darmstadt und ihr Gründerzentrum HIGHEST haben das Programm "IP for Shares" ins Leben gerufen. Dieses sieht die umfassende Übertragung von Patenten sowie Nutzungs- und Eigentumsrechten an Arbeitsergebnissen auf eigene Ausgründungen aber auch externe Start-ups gegen eine (regelmäßig virtuelle) Beteiligung ohne weitere Kapitalabschlüsse in der Gründungsphase vor.

Auch die Technische Universität München (TUM) hatte nach einer kritischen Bestandsaufnahme jüngst eingeräumt, dass die bisherigen Modelle die gesetzten Ziele nicht hinreichend erreichen würden. Die TUM hat als Reaktion dann einen sog. "Fast Track" aufgesetzt, um Ausgründungen zu beschleunigen. Beim "Fast Track" gibt es ein Vertragsmodell mit festgelegten Eckpunkten, welches eine Vereinbarung zum IP-Transfer innerhalb von wenigen Monaten ermöglichen soll. Alternativ können Verträge auch individuell verhandelt werden, was aber dann regelmäßig länger dauern wird, dafür größeren Verhandlungsspielraum bietet. Entscheidet sich das ausgründungswillige Start-up für den Fast Track schließt es nach dem Erstellen eines Business Plans und der Gründung einen Vertrag mit der TUM für die Nutzung des IP. Dabei nimmt die TUM dann bei IP-Transfers im Rahmen des sich seit Anfang 2022 im Pilotprojekt befindlichen "Fast Track" eine virtuelle Beteiligung von in der Regel 7% am Start-up bei der ersten Finanzierungsrunde. In bestimmten Fällen erhält sie auch nur 5%, namentlich wenn es nur um die Übertragung von Urheberrechten geht. Die TUM kombiniert – anders als die Universität Karlsruhe – diese Beteiligung aber auch in der Regel mit einer Reihe von Lizenzzahlungen sowie weiteren Einmalzahlungen und einer Kaufoption für das Start-up und geht damit nicht so weit wie der insoweit einfachere Ansatz der Universität Karlsruhe.

Die RWTH hat in der deutschen Universitätslandschaft in Bezug auf die Verwertung von IP eine Sonderrolle: anders als die meisten anderen Universitäten, die ihr IP über zentrale Verwertungsgesellschaften auf Ebene des Bundeslandes verwalten lassen, übernimmt die RWTH selbst die Bewertung und Patentierung von Erfindungen und die Verwertung des IPs.

Hierzu wurde 2017 eine eigene Tochtergesellschaft gegründet, die *RWTH Innovation GmbH*, die die Themen IP und Unterstützung von Hochschulausgründungen im Auftrag der Hochschule unter einem Dach vereint. *Marius Rosenberg*, Managing Director des *Excellence Start-up Centers* an der RWTH beschreibt diesen Ansatz wie folgt: "Durch die Verwaltung des IPs in einer eigenen Tochtergesellschaft der Universität besteht eine größere räumliche, persönliche und fachliche Nähe zu den Ausgründungen, die dann wiederum Vorteile bei der Umsetzung der Transferverträge nach sich zieht. Die Bündelung des Transfers mit den Unterstützungsangeboten des *Entrepreneurship Centers* bietet zudem weitere Vorteile, da schon bei der Erfindungsmeldung eine direkte Weiterleitung der Erfinder und Erfinderinnen und damit der möglichen zukünftigen Gründer und Gründerinnen in die Programme des Gründerzentrums stattfindet."

Das Ziel der RWTH ist es, die Verwertung von IP über eigenen Ausgründungen als eine der zentralen Aufgabe des Transfers zu etablieren und dies zu möglichst gründerfreundlichen Konditionen. Hierzu

hat die RWTH eine "IP-Toolbox" entwickelt, wobei die Entscheidung zum Vorgehen (Lizenz, Kauf, Beteiligung oder eine Kombination hieraus) im Regelfall dem Start-up überlassen wird. Die RWTH legt sich hier bislang bewusst nicht auf bestimmtes Vorgehen des Transfers (z.B. IP gegen virtuelle Anteile) fest, sondern wägt die Vor- und Nachteile gemeinsam mit den Start-ups ab. Als Ergebnis kann die RWTH bereits positive Beispiele in verschiedenen Formen des Transfers vorweisen, z.B. wurde bei der Ausgründung *cylib GmbH* eine virtuelle Beteiligung realisiert und weitere Beteiligungen sind aktuell in Verhandlung. Bei Beteiligungsmodellen strebt die RWTH perspektivisch Beteiligungen im einstelligen Prozentbereich im Regelfall an. Grundsätzlich bleibt die RWTH dabei aber auch offen für reine Lizenzierungsmodelle.

Für die RWTH war die Umstellung des Transfers in einer eigenen Transfergesellschaft im Jahr 2017 ein großer Schritt. Das Konzept zur Umsetzung des Transfers mit Beteiligung wurde 2021 erarbeitet und im Rektorat der Universität verabschiedet und die ersten Verträge wurden im Jahr 2022 umgesetzt. Nach eigener Aussage der RWTH können natürlich noch einige Prozesse verbessert und die Geschwindigkeit gesteigert werden, man befinde sich aber auf einem guten Weg.

II. Das Gründungsteam und der (erste) Cap Table

Peter Thiel (Darf man ihn dieser Tage noch zitieren? Aber was kommt, ist trotzdem wahr.) hat einmal bemerkt: "Ein Start-up, das bei der Gründung falsch aufgesetzt wird, kann man nicht mehr reparieren." Dies gilt natürlich primär für die Zusammensetzung des Gründungsteams und die Auswahl der ersten Investoren, aber auch das allgemeine rechtliche Set-up sollte am Anfang einmal sauber durchdacht werden. In diesem und im nächsten Kapitel wollen wir unsere Erfahrungen aus der Arbeit mit vielen

Spin-offs teilen. Während sich dieses Kapitel mit der Zusammensetzung des Gründungsteams und häufigen Problemen bei der Anteilsverteilung und Auswahl der Gesellschafter (also kurz gesagt: Themen im Cap Table) befasst, beschäftigt sich das folgende Kapitel dann mit dem personenunabhängigen rechtlichen Set-up des Start-ups.

1. POTENZIELLE INVESTOREN WERDEN SICH EUREN CAP TABLE ANSEHEN

"Cap Table" meint im Venture-Jargon eine Übersicht der wirtschaftlichen und rechtlichen Eigentümer des Start-ups. Meist in Tabellenform führt der Cap Table alle Gesellschafter und Inhaber von Optionen und sonstigen Instrumenten mit Wandlungsrechten mit ihrer Anteilsbeteiligung (getrennt nach Anteilsklassen) auf. Um ein vollständiges Bild der wirtschaftlichen Beteiligungen am Unternehmen zu vermitteln, kann der Cap Table auch die bereits zugeteilten sowie die noch zuteilbaren virtuellen Anteile im Rahmen eines für den deutschen Markt typischen virtuellen Mitarbeiterbeteiligungsprogramm enthalten. Obwohl virtuelle Anteile oder virtuelle Optionen den Begünstigten nicht das Recht geben, "echte" Anteile am Unternehmen zu erwerben, spielen sie natürlich eine wichtige Rolle, wenn es um die Verteilung der Erlöse bei einem Exit-Ereignis (in der Regel der Verkauf des Unternehmens oder sein Börsengang) geht.

Der Cap Table ist immer auch eine Visitenkarte der Gründerinnen und kann ein deutliches

Signal (im Guten wie im Schlechten) u.a. für das Wachstumspotential des Unternehmens sein. Bei der Bewertung einer potenziellen Neuinvestition sehen sich die Investoren den bestehenden Cap Table u.a. unter folgenden Gesichtspunkten an:

- Cap Tables können zerfleddern, wenn es zu viele kleine Investoren gibt, ohne dass klar ist, wie diese zum künftigen Erfolg des Start-ups beitragen können.
- VC-Investoren und Business Angels mit dem besten Ruf zahlen vielleicht nicht die höchste Bewertung (da sie von positiver Selektion profitieren, müssen sie es ja auch nicht), aber ihre Namen im Cap Table zu haben, kann potenzielle Geschäftspartner und "Key Executives" beeindrucken. Noch wichtiger ist, dass sie der Schlüssel sein können, um aus einer großartigen Vision und Produktidee exponentielle Wachstumschancen zu schaffen.

- Gründerinnen müssen verhindern, bereits in den frühen Phasen ihres Start-ups zu stark zu verwässern. Für spätere Investoren kann es ein echtes Problem sein, wenn die Gründerinnen nicht (mehr) genügend Anteile an dem Start-up halten, d.h. nicht genügend Anreize haben, um Tag und Nacht für das Wachstum des Unternehmens zu arbeiten. Aus demselben Grund wird der potenzielle Investor auch sicherstellen wollen, dass das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm (gleich ob es sich um ein eigenkapitalbasiertes oder virtuelles Programm handelt) ausreichend groß dimensioniert ist.

die von Anfang an verkorkste Anteilsverteilung zu korrigieren, indem die Gründerinnen Allokationen aus dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm bekommen (Achtung – in Deutschland sind diese Zuteilungen in der Regel steuerlich deutlich weniger attraktiv als echte Anteile von Anfang an). Dies sind aber bestenfalls Notlösungen für ein Problem, das mit etwas Voraussicht und Sensibilisierung für das Thema Verwässerung der Gründerinnen vermieden werden kann.

Die Verwässerungen, die Gründer heute hinnehmen müssen (auch wenn sie dafür zugegebenermaßen sehr viel Geld bekommen) grenzt an fahrlässiges Fehlverhalten der Investoren. Die Gründer verstehen gar nicht, wie sehr es sie schmerzen wird, wenn sie nach der Pre-Pre-Seed, der Pre-Seed, der Seed und der Series A schon mehr als die Hälfte ihres Start-ups abgegeben haben.

Sam Altman, Y-Combinator – Anm.: Übersetzung des englischen Originaltextes durch die Autoren

Eine zu starke Verwässerung der Gründerinnen in den ersten Runden kann ein Anzeichen für bevorstehende Probleme sein.

Die Zusammenarbeit mit "Angels" oder "Company Builders", die zu weit gehen und das Gründungsteam de facto zu Angestellten mit geringem Equity Up-side degradieren, wirft ein schlechtes Licht auf das Urteilsvermögen der Gründerinnen. Mögliche Investoren werden künftige Finanzierungsrunden, d.h. weitere Verwässerungen der Gründerinnen antizipieren. Dabei werden sie sich fragen, ob die Gründerinnen nicht irgendwann rebellieren oder resignieren werden, wenn die Erinnerung an die Unterstützung, die sie von ihren frühen Geldgebern erhalten haben (oder manchmal besser erhalten hätten sollten), verblasst, während sie sich täglich durch die Mühen der Start-up-Existenz kämpfen. Manchmal wird dann versucht,

Versaut nicht Euren Cap Table und vermeidet die drei hässlichen "zu viel"

- zu viel Verwässerung der Gründerinnen;
- zu viele Gesellschafter; und
- zu viel "totes Kapital" für Berater, Professoren, "akademische" Mitgründerinnen und (sonstige) frühe Förderer ohne relevante zukünftige Rollen im Start-up.

2. ZUSAMMENSETZUNG DES GRÜNDUNGSTEAMS UND DIE VERTEILUNG DES KUCHENS

2.1 Zusammensetzung des Teams

Nach unseren Erfahrungen kommt es in einem Viertel bis einem Drittel der Fälle später zu Veränderungen im Gründungsteam (natürlich sind unsere Zahlen verzerrt, denn wer ruft schon seinen Anwalt an, wenn im Gründungsteam alles bestens funktioniert...). Nichtsdestotrotz, die Zusammensetzung eines guten Gründungsteams gehört zu den schwierigsten Aufgaben während der Startphase eines Unternehmens.

Reid Hoffmann bemerkte einmal: "Egal wie brillant dein Verstand oder deine Strategie ist, wenn du ein Solospiel spielst, wirst du immer gegen ein Team verlieren" [Übersetzung des englischen Originaltextes durch die Autoren]. Wir könnten Euch an dieser Stelle – natürlich weniger eloquent – noch einen weiteren Gedanken mit auf den Weg geben: Was hätte ein Spieler wie Zlatan Ibrahimovic in einer anderen Nationalmannschaft als der Schwedens alles erreichen können (nichts gegen die schwedische Fußball-Nationalmannschaft)? Wie dem auch sei, Untersuchungen zeigen ein über die vergangenen Jahre relativ stabiles Bild. Die mit Abstand meisten Unternehmensgründungen werden im Team umgesetzt und die Mehrheit der Teams hat dabei zwei bis drei Mitglieder. Auch für viele VC-Investoren ist ein gutes Team im Zweifel wichtiger als eine gute Idee. "Setz auf den Jockey, nicht das Pferd" wie Investoren sagen. Eine Geschäftsidee bringt immer Risiken mit sich. Für (frühphasige) Investoren liegt das größere Risiko aber im Gründungsteam und seiner Fähigkeit, effizient zusammenzuarbeiten und die – ggf. zweitklassige – Geschäftsidee zu exekutieren.

Viele Gründungsteams sind (zu) homogen aufgestellt. Eine zu große Homogenität kann sich dabei zum einen in der fachlichen Zusammensetzung ausdrücken, wenn das Team z.B. ausschließlich aus Technik- oder Wirtschaftsexperten besteht. In fachlich komplementären Gründungsteams werden hingegen von vornherein Überschneidungen in den Kompetenzbereichen vermieden. Sie harmonisieren dann oftmals besser, ergänzen sich und können unterschiedliche Stärken einbringen.

ALLE 11 MINUTEN FINDET AN DER WHU JEMAND SEINEN CO-FOUNDER...



Gut, ganz so schnell geht es noch nicht (und wie die Prinzen schon sagen, ist das alles nur geklaut...), aber es ist erklärtes Ziel des Entrepreneurship Center an der WHU Otto Beisheim School of Management, Gründerinnen an der WHU aber gerade auch darüber hinaus zusammenzubringen.

Ein Gespräch mit Maximilian Eckel, Leiter des Entrepreneurship Center an der WHU.



#1 Moin Max, in einem Satz, was macht das Entrepreneurship Center?

Das WHU Entrepreneurship Center sorgt dafür, dass die Gründerinnen und Gründer der WHU Zugang zur vollen Expertise und allen verfügbaren Ressourcen unserer einzigartigen Community bekommen.

#2 Ihr seht ja "Matchmaking für Gründungsteams" als eine Eurer wichtigsten Aufgaben an. Warum?

Teams entscheiden, ob aus einem konzeptionellen Lösungsansatz eine erfolgreiche Gründung wird. Das bedeutet nicht nur, dass man Leute mit der richtigen Einstellung, sondern auch den richtigen Mix an Erfahrungen, Fähigkeiten und Kontakten zusammenbringen muss. Und hierfür macht es fast immer Sinn, Individuen aus unterschiedlichen Ökosystemen miteinander zu vernetzen.

#3 Du hast ja auch Erfahrung an der RWTH gesammelt. Was waren da Deine wichtigsten Learnings?

Für mich war es eine tolle Erfahrung mit Menschen zusammen zu arbeiten, die zur absoluten Spitzenklasse in ihren technischen Bereichen gehören. Trotzdem hatte ich oft das Gefühl, dass es rein ingenieur- und naturwissenschaftlich geprägten Teams oft schwerfällt, ihre alten Rollen als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler abzulegen und mit vollem Elan auf Kunden und Investoren zuzutreten.

#4 Es besteht ja Konsens, dass wir in Deutschland mehr echte technologiebasierte Ausgründungen aus Unis und Forschungseinrichtungen brauchen. Was kann eine Business School hier tun?

Absolventen von Business Schools haben nur in seltenen Fällen die Chance tiefes technisches Know-how aufzubauen. Dafür benötigt es zumeist sowohl einen Bachelor als auch einen Master – im besten Fall sogar eine Promotion – in einer technischen Disziplin. Dafür lernen Studierende an guten Business Schools sehr früh, Probleme von Individuen und Unternehmen als betriebswirtschaftliche Chancen zu verstehen. Ein promovierter Physiker kann sich ohne Frage schnell die Grundlagen der doppelten Buchführung aneignen – anderenfalls hätten wir nicht so viele Ingenieure in den Vorständen von DAX-Unternehmen. Aber gut ausgebildete Betriebswirte können durch ihre eigene Perspektive auf die wirtschaftlichen Dimensionen einer Problemstellung wertvolle Beiträge dazu leisten, dass das Potenzial einer Technologie für Kunden und Investoren begreifbar und begehrenswert zu machen.

Allerdings greift es zu kurz, wenn man glaubt, dass allein die Zusammenführung von verschiedenen Fachbereichen bereits ein gutes Team ergibt. Für die Auswahl der Teammitglieder sollte neben fachlichen Kompetenzen auch auf eine Balance von Charaktereigenschaften und sozialen Fähigkeiten geachtet werden. Auch hier sind Teams bisweilen zu homogen zusammengesetzt oder versuchen Profile zusammenzubringen, die einfach nicht zueinander passen.

Jüngere Studien an der Technischen Universität München legen nahe, dass viele Wissenschaftler sich mit der neuen Rolle als Gründerinnen vor allem deshalb schwertun, weil sie eine Abkehr vom "wissenschaftlichen Perfektionismus" und eine Hinwendung zum "unternehmerischen Pragmatismus" erfordert, bei dem auch suboptimale Lösungen oftmals genügen müssen. Hier können interdisziplinäre Teams Abhilfe schaffen. Wenn es interdisziplinären Teams gelingt, eine gemeinsame Teamidentität zu entwickeln, den Informationsaustausch untereinander effektiv zu organisieren und eine gemeinsame Vision und Strategie ihres Gründungsvorhabens zu entwickeln, hat die Ausgründung bessere Chancen, nicht nur wissenschaftliche/technische Ziele zu erreichen, sondern auch die betriebswirtschaftliche Komponente nicht außer Acht zu lassen. Unsere Erfahrungen legen nahe, dass hier ein effektives Team-Coaching von Seiten der Hochschulen, das früh im Ideengewinnungsprozess ansetzt, erheblichen Mehrwert leisten kann. Gute Kommunikations- und Konfliktlösungsfähigkeiten haben ebenfalls maßgeblichen Einfluss auf ein funktionierendes Team. Teampsychologische Probleme zu erkennen und zu adressieren, erfordert an den Hochschulen entsprechend erfahrene und geschulte Coaches.

Schauen wir uns hier einmal die IP-intensiven Ausgründungen etwas genauer an. Hier ist es zunächst wichtig, hochkarätige Forscher im Gründungsteam zu haben. Viele Ausgründungen aus technischen Hochschulen verfolgen eine Deep-Tech-Strategie. Diese Start-ups unterscheiden sich von denen, die eher einem Netzwerk-, Skalierungs- oder "Product-First"-Ansatz zuzuordnen sind. Eine 2021 von McKinsey durchgeführte Auswertung von 1.000 erfolgreichen europäischen Start-ups und Scale-ups hat gezeigt, dass für Unternehmen, die eine Deep-Tech-Strategie verfolgen, die Rekrutierung der besten Forschungs- und Entwicklungstalente zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren gehört. Interessanterweise fand McKinsey auch eine signifikante positive Korrelation zwischen einem höheren Anteil an Spitzenforschern und der Bewertung der jeweiligen Start-ups⁵. In einer Podiumsdiskussion über Spin-offs von Biotech-Universitäten im Jahr 2021 fasste *Julia Sunderland* von Biomaterials Capital Partners das ideale Gründungsteam wie folgt zusammen: "Ich denke, es muss eine Mischung sein. Es ist schwer, einfach ein paar wissenschaftliche Erkenntnisse zu nehmen und ein Managementteam darum herum aufzubauen. Man braucht einen leidenschaftlichen Nukleus von Wissenschaftlern, denen die Wissenschaft wirklich am Herzen liegt und die relevante Entwicklungen mit Nachdruck vorantreiben wollen. Man kann es auch ohne sie schaffen, aber wenn man sie hat, ist es viel einfacher. [...] Einen Wissenschaftler als Anker für das Team zu finden, dem die Wissenschaft am Herzen liegt und der in der Lage ist, sich von wirklich großartigen Leuten coachen zu lassen, und dann wirklich großartige Leute um ihn herum zu scharen, das ist der Weg zum Erfolg, wenn man eine tolle Technologie hat und ein Unternehmen darum herum aufbauen will." [Anm.: Übersetzung des englischen Originaltextes durch die Autoren]

5. Siehe "Winning formula: How Europe's Top Tech Start-ups get it right", available at <https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/winning-formula-how-europes-top-tech-start-ups-get-it-right>.

KOMPLEMENTÄRE GRÜNDERTEAMS ODER "LASS RUHIG ETWAS LÄNGER DISKUTIEREN"

Ein Gespräch mit *Alexander Igelmann*,
CEO der *Lidrotec GmbH*.



#1 In einem Satz, was macht Lidrotec?

Lidrotec baut Laser-Dicing-Anlagen zum Schneiden von Mikrochips und erreicht dabei präzisere und dünnere Schnitte, die zu einem geringeren Ausschuss und höherer Produktivität für Halbleiterunternehmen führen.

#2 Wie setzt sich das Gründerteam zusammen und mit welchem Kernteam fing es an?

Das Gründerteam besteht aus drei Ingenieuren/Wissenschaftlern (Alexander Kanitz (Chief Innovation Officer), Jan Hoppius (CTO), Jannis Köhler (CPO) und mir als Wirtschaftswissenschaftler.

#3 Wann und wie habt Ihr das erste Mal gemerkt, dass euer Gründerteam noch nicht komplett war?

Der erste Funke zur Idee die Technologie zu kommerzialisieren ist im Rahmen der Doktorarbeiten unserer drei Ingenieure/Wissenschaftler entstanden. Alle drei haben im Bereich Laserbearbeitung in Flüssigkeiten geforscht, jeder in einem anderen Teilbereich. Gemeinsam haben sie festgestellt, dass sie durch Kombination ihrer Expertise eine neue Lasermethode zum Schneiden entwickeln können, die Flüssigkeiten zum Kühlen und Spülen nutzt. Mit dieser Idee haben die drei dann mich angesprochen und mich nach meiner Meinung zu einer möglichen Kommerzialisierung zu fragen. Die drei waren von dem Innovationspotential der Technologie überzeugt und ich habe mich dann in die Frage nach dem Marktpotential eingegraben. Innerhalb dieser Diskussion haben alle Beteiligten dann gemerkt, dass wir gemeinsam etwas Großes erreichen können. Ich kenne Alexander (Kanitz) schon seit Schulzeiten und da bestand eine Vertrauensbeziehung und irgendwann war klar, dass ich mitmache und das technische Team ergänze.

#4 Welche Rolle haben die beteiligten Universitäten gespielt?

Die Unis haben einen großen Anteil an der Gründung von Lidrotec. Ohne die *Ruhr-Universität Bochum* und den Lehrstuhl für Laseranwendungstechnik hätten sich unsere technischen Gründer womöglich nicht kennengelernt, und ohne die *WHU – Otto Beisheim School of Management*, hätte ich keinen so großen Bezug zu der Start-up Welt gehabt und vielleicht nicht diese Offenheit zum Gründen. Auch nach der Gründung sind wir im engen Austausch mit dem Entrepreneurship Center der WHU geblieben und haben auch am Accelerator-Programm der RWTH teilgenommen. Alles kleine, aber wichtige Bausteine auf unserem Weg.

#5 Wenn Ihr auf Eure bisherige Reise zurückschaut, habt Ihr Learnings, die Ihr anderen Deep-Tech-Teams mitgeben könnt?

Ja!

1. Ihr braucht auf jeden Fall wirtschaftliche Expertise im Team, um alle nicht-technischen Bereiche abzudecken und den technischen Gründern den Rücken freizuhalten, damit diese sich um ihr Fachgebiet, die Entwicklung der Technologie, kümmern können.
2. Solltet ihr versuchen euer Team mit unterschiedlichen Persönlichkeiten zusammenzustellen. Auch wenn das manchmal anstrengender ist, weil Diskussionen mehr Zeit benötigen und viel Zeit in Kommunikation gesteckt werden muss, ist es unverzichtbar. Diverse Teams bringen mehr Perspektiven in Diskussionen ein und es entsteht einfach ein vollständigeres Bild und Entscheidungen werden besser.
3. Sprecht von Anfang an mit Kunden. Ein Produkt erst vollständig fertig zu entwickeln und erst dann das erste Mal mit Kunden zu sprechen, ist ein hohes Risiko, da Kunden oft spezifische Wünsche und Anforderungen haben, die man nur im Gespräch erfährt. Unser Produkt hat sich im Laufe der letzten drei Jahre stark entwickelt, weil wir kontinuierlich Kundenfeedback einholen.
4. Denkt wirtschaftlich. Macht nicht zu viel umsonst am Anfang, sondern versucht so früh wie möglich Commitment in Form von bezahlten Kundenaufträgen zu erhalten, um zu identifizieren, welche Kunden ihr priorisieren müsst. Denn Priorisieren müsst Ihr. Am Ende ist nicht Geld, sondern Zeit eure knappste Ressource.

Und was ist mit der Rolle des CEO? Sollte dies eine der Gründerinnen aus der Forschung sein oder sucht man hierfür besser externe Verstärkung? Im Panelverlauf hatte Julia hierzu noch folgende Gedanken: "Wenn man diese wirklich dynamischen jungen Gründer aus der Wissenschaft hat, haben viele von ihnen noch keine Erfahrung mit der Gründung eines Unternehmens gemacht. Sie denken, dass sie Experten sein müssen, und sie sind etwas defensiv, wenn es um das geht, was sie nicht wissen. Es ist wichtig, ihnen klarzumachen, dass sie nicht immer der CEO sein müssen und dass es da draußen in der Welt Menschen mit fundiertem Fachwissen gibt, die ihnen in Bereichen helfen können, die vielleicht nicht zu ihren Stärken gehören. Sich mit dem, was man nicht kennt, komfortabel zu fühlen, ist ein wichtiger Persönlichkeitsaspekt, der oft im Widerspruch zu einer wissenschaftlichen Denkweise steht." [Übersetzung des englischen Originaltextes durch die Autoren] Wir wären allerdings vorsichtig, hier zu generalisieren. Wir halten es eher für ein Missverständnis, wenn Gründungsteams aus der Wissenschaft glauben, dass sie von Anfang an einen externen CEO finden müssen. Es ist wirklich schwer, einen großartigen CEO zu finden, der ein Start-up in diesem Ideenstadium ohne nennenswerte Finanzierung übernimmt. Verglichen mit einer für die Sache brennenden Gründerin, die mit Hilfe guter Mentoren versucht, in ihre Führungsrolle hineinzuwachsen, ist ein mittelmäßiger externer CEO oft die schlechtere Wahl, gerade in der Frühphase des Unternehmens.



Aber selbst wenn Du jede beliebige Person auf der Welt mit der Leitung Deines Unternehmens beauftragen könntest, wäre das wahrscheinlich keine gute Idee. Der beste CEO für diese Phase ist jemand aus dem Team, das die ursprüngliche Forschung betrieben hat. Diejenigen, die für die ursprüngliche Forschung verantwortlich waren, werden viel mehr in den Erfolg des Unternehmens investieren als jeder Außenstehende. Sie sind auch viel qualifizierter, um ein Unternehmen aufzubauen, denn ihr Fachwissen ist viel wertvoller als die allgemeinen unternehmerischen Fähigkeiten, die ein externer CEO mitbringen würde. [...] Menschen, die in der Wirtschaft tätig sind, tun gerne so, als sei die Wirtschaft eine Art Quantenphysik, ein Gebiet, das man jahrelang studieren muss, um es zu beherrschen. Tatsache ist aber, dass es nicht einmal annähernd so ist.

Jared Friedman, Y-Combinator – Anm.: Übersetzung des englischen Originaltextes durch die Autoren



2.2 Anteilsverteilung

Großartig, nun haben wir also ein Gründungsteam mit komplementären Fähigkeiten und das hoffentlich auch emotional stabil genug ist für die bevorstehende Achterbahnfahrt. Aber wie wird der Kuchen (das Equity im Start-up) unter den Gründerinnen aufgeteilt?

Unternehmensanteile sind eine begrenzte Ressource, und es muss eine vernünftige, faire und langfristig stabile (heute würde man wohl sagen "nachhaltige") Verteilung gefunden werden. Vor allem junge, unerfahrene Gründerinnen neigen dazu, an diesem Punkt Konflikte zu vermeiden und sich auf eine gleiche Beteiligung aller Gründerinnen zu schnell zu einigen und dann z.B. ein Team von vier Gründerinnen mit vier mehr oder weniger glücklichen 25%-Gesellschaftern an den Start geht. Wir sagen NICHT, dass dies keine gerechte Verteilung sein kann.

Was wir aber sagen, ist, dass die mehr oder weniger automatische "Einigung" auf eine solche Verteilung möglicherweise einen existenzgefährdenden Konflikt zwischen den Gründerinnen nur hinauszögert (spätere Korrekturen sind oft schmerzhaft und steuerlich komplex). Eine unreflektierte Verteilung wird auch bei möglichen Investoren zu Fragen führen.

Es gibt keine allgemeingültige Formel, um die richtige Aufteilung zu bestimmen. Wir wissen, dass es Softwareanbieter gibt, die etwas anderes behaupten, aber wir sind altmodisch und glauben an die Vorzüge eines guten zivilen Diskurses. Diskutiert es aus. Solange es halt dauert und wenn es laut wird, dann sei dem so, aber habt die Debatte am Anfang der Reise. Bitte... Es gibt keine richtige Aufteilung, sondern nur eine, die für ein bestimmtes Start-up vom Gründungsteam als fair empfunden wird und hoffentlich für langfristige Stabilität sorgt. Wir sind jedoch der Meinung, dass es einige allgemeine Grundsätze gibt, die den Gründerinnen bei der Verteilung von Anteilen als Orientierung dienen können. Hier ein paar Erfahrungen aus unserer Praxis als grobe Orientierung:

NICHT IN DEN RÜCKSPIEGEL SCHAUEN

Die initiale Anteilsverteilung hat langfristige Konsequenzen und ist nach unserer Meinung der falsche Zeitpunkt, um in erster Linie vergangene Leistungen zu belohnen. In der zermürbenden Realität des Start-up-Lebens werden Erinnerungen an das, was jemand bislang geschaffen hatte, relativ schnell verblassen (uns ist klar, dass wir uns jetzt wirklich wie alte Leute anhören, aber egal...). Die Aufteilung der Anteile sollte daher in erster Linie zukunftsorientiert erfolgen. Es geht darum, die künftigen Leistungsträger zu motivieren und Anreize für eine kontinuierliche, loyale Arbeit am Erfolg des Start-ups zu setzen. Vor allem die "Ideegeber" eines Start-ups sollten tief durchatmen und erkennen, dass eine Idee allein noch lange kein Start-up macht und dass Investoren ihre Investitionsentscheidung vielmehr stark von der wahrgenommenen Umsetzungsstärke des Teams ("Können die exekutieren?") abhängig machen werden.

Wenn sich die Anteilsverteilung also primär an den erwarteten künftigen Beiträgen orientieren sollte, hat dies namentlich für die IP-basierten Spin-offs eine Reihe von Konsequenzen für die Zusammensetzung des Cap Table:

- Gründerinnen, die Vollzeit an dem Unternehmen arbeiten, sollten in der Regel eine deutlich höhere Beteiligung erhalten als die Gruppe, die in den USA meist als "Academic Co-Founders" zusammengefasst wird. Dies sind Personen, die zwar an der ursprünglichen Idee mitgewirkt haben, aber letztlich im Wissenschaftsbetrieb bleiben und nur im begrenzten Umfang für die Unterstützung des Start-ups bereitstehen. Wir stimmen hier mit vielen VC-Investoren darin überein, dass die Gruppe der akademischen Mitgründer nicht mehr als ca. 10% der Anteile halten sollte, es sei denn, sie leisten zukünftig und über einen längeren Zeitraum hinweg wirklich praktische Unterstützung und schaffen in der Zukunft Mehrwert für das Start-up.
- Die Anteilsverteilung hat auch nicht unbedingt etwas mit der Seniorität innerhalb des ursprünglichen akademischen Teams zu tun. Es kommt häufig vor, dass es die jüngeren und noch nicht mit akademischen Meriten überhäuften Teammitglieder sind, die Vollzeit in das Start-up einsteigen. Diese sollten dann auch über eine deutlich höhere Beteiligung verfügen als ihre ehemaligen Vorgesetzten oder die akademischen Lichtgestalten, die aber eben nicht voll in das Start-up wechseln.

ALLE GRÜNDERINNEN SIND GLEICH WICHTIG IN DER ZUKUNFT, ODER?

Das Gründungsteam muss sich einigen, ob eine gleiche oder gewichtete Anteilsverteilung unter den Vollzeit am Start-up arbeitenden Gründerinnen besser zu ihrer Vision und Selbstverständnis passt. Es gibt nicht wenige Investoren und Start-up-Kollegen, die argumentieren, dass eine gleichmäßige Verteilung ein stärkeres Gemeinschaftsgefühl unter den Mitgründerinnen schafft und somit den Motivationseffekt maximiert.



Fast alle Start-ups scheitern. Je motivierter die Gründer sind, desto größer ist die Chance auf Erfolg. Ein größeres Stück vom Kuchen ist nichts wert, wenn die mangelnde Motivation des Gründungsteams zum Scheitern führt.

Michael Seibel, Y-Combinator – Anm.: Übersetzung des englischen Originaltextes durch die Autoren



Für diese Sicht der Dinge gibt es gute Argumente. Eine ungleiche Verteilung kann dazu führen, dass Investoren den Eindruck gewinnen, es seien weniger wertvolle Gründerinnen an Bord. *Michael Seibel* von Y-Combinator drückt es so aus: "Investoren betrachten die Equity-Verteilung als Indiz dafür, wie sehr der CEO seine Mitgründer schätzt. Wenn ein Mitgründer nur 10% oder 1% erhält, werden andere denken, dass er entweder nicht sehr gut ist oder keinen großen Einfluss auf das Unternehmen haben wird. Die Qualität des Teams ist oft einer der wichtigsten Gründe, warum ein Investor investieren wird oder eben nicht. Warum sollte man den Investoren auf diese Weise signalisieren, dass man ein Team hat, das man nicht sehr schätzt?" [Übersetzung des englischen Originaltextes durch die Autoren]

Kritiker werden entgegnen, dass vielmehr eine gleichmäßige Verteilung unter den Gründerinnen auf Investoren unreif, unreflektiert und kurzsichtig wirken kann. "Ein schnell erreichter, gleichmäßiger Split deutet für mich oft darauf hin, dass die Gründer nicht die nötige Reife und Erfahrung haben, um einen harten Dialog zu führen", sagt *Noam Wasserman* [Anm.: Übersetzung des englischen Originaltextes durch die Autoren], der sich eine größere Anzahl an Anteilsverteilungen näher angesehen hat. Erfahrenere Gründerinnen, die sich wirklich mit der Frage der Aufteilung auseinandersetzen und einen ergebnisoffenen Austausch darüber geführt haben, würden – so seine Auffassung – in vielen Fällen zu einer differenzierteren Verteilung kommen. Eine gleichmäßige Verteilung vermeidet dann zwar den anfänglichen Konflikt, ist aber auf längere Sicht oft weniger stabil, da sich einige Gründerinnen nicht genug wertgeschätzt fühlen und für ihre stärkeren künftigen Beiträge nicht belohnt sehen.

Wir wissen nicht, welche Seite letztlich Recht hat, aber wenn man uns eine zugegebene ziemlich lahme Analogie aus der Welt des Sports erlaubt: Im Fußball braucht es, um zu gewinnen, ein Team von hoch motivierten und fähigen Individuen, die nahtlos zusammenarbeiten, um eine große Vision zu verfolgen (mindestens ein Tor mehr als die andere Mannschaft zu schießen – an sich kein sonderlich komplexer Sport...), und dennoch verdienen erfolgreiche Mittelstürmer mehr als Verteidiger.

Das Schwierige an dieser Diskussion ist, dass es die schwer zu quantifizierenden Faktoren sind, die den potenziellen künftigen Beitrag einer Gründerin zum Erfolg des Unternehmens bestimmen. Zu diesen Faktoren gehören u.a.:

- besondere technische Kompetenz und einschlägiges Fachwissen;
- allgemeine Erfahrung mit der Gründung und Skalierung eines Start-ups;
- mitgebrachtes IP;
- Fähigkeiten im "Story Telling" – wohl eine der wichtigsten und doch oft unterschätzten Qualitäten einer guten Gründerin; und
- Leidenschaft und Einsatzbereitschaft sowie zeitliches "Commitment" für das Start-up.

Doch welche Werte sind im Einzelfall für das Start-up besonders wichtig, ja sogar unverzichtbar? Gerade bei Gründerinnen mit unterschiedlichem Hintergrund wird diese Frage oft unterschiedlich beantwortet werden, wie *Lara Hodgson* (Co-Founder von Nourish und NOW Corporation) weiß: Insbesondere Menschen aus der Beratung, Anwälte usw., würden oft den Faktor Zeit/Engagement als primäres Maß für den Wertschöpfungsbeitrag betonen. Aber geleistete Arbeitsstunden allein führen ein Start-up nicht zum Erfolg, oder wie Lara es ausdrückt: "Als jemand, der aus dem Unternehmertum kommt, ist eine Zeiteinheit für mich keinen Dollar wert, wenn es kein Ergebnis gibt. Ich schaue immer darauf, welches Ergebnis – welcher Wert – geschaffen wurde, und was hieraus in der Zukunft an Dollars resultiert." [Übersetzung des englischen Originaltextes durch die Autoren] Auch Ideen, die noch nicht zu (schutzfähigen) Rechten oder einem echten Wettbewerbsvorsprung geführt haben, kann man durchaus unterschiedlich wertschätzen.



...[D]er 'Urheber' der Idee besteht darauf, dass die Idee 90% des Wertes (und damit 90% der Beteiligung am Start-up) ausmacht. In der realen Welt ist die "Idee" ein sehr kleiner Teil der Gesamtgleichung. Bei einem Start-up geht es vor allem um die 'Ausführung' – das heißt, die Anteilsverteilung sollte auf der Grundlage der Wertschöpfung erfolgen, die jeder Partner wirklich mitbringt.

Martin Zwilling, Business Angel – Anm.: Übersetzung des englischen Originaltextes durch die Autoren



Acht Gedanken zur Anteilsverteilung

Einige Gedanken, wie man sich dem Thema im Allgemeinen nähern kann:

- #1** Eine gleichmäßige Verteilung kann ein gerechtes Ergebnis sein, sie ist kein Naturgesetz.
- #2** Bei der Anteilsverteilung geht es um die Maximierung künftiger Erfolgchancen und darum, was Gründerinnen zukünftig leisten werden, nicht um die Belohnung vergangener Leistungen.
- #3** Eine Idee zu haben, ist per se kein valides Argument, um den Löwenanteil zu beanspruchen. Ebenso wenig wie das "N-mal-mehr"-Argument (mehr Kontakte, mehr veröffentlichte Aufsätze, mehr Monate, die bereits für das Projekt aufgewendet wurden...).
- #4** Im Zweifel kriegen Gründerinnen, die Vollzeit am Start-up arbeiten, mehr.
- #5** Jemand, der weniger als 10% hält, ist kein "Gründer" – seid Euch darüber im Klaren, wie Außenstehende eine solche Zuteilung an ein Mitglied des Kernteams interpretieren werden (Mitarbeiter der ersten Stunde gehören u.E. eher ins ESOP oder VSOP).

Und insbesondere für IP-Spin-offs von Hochschulen:

- #6** "Gründer", die in der akademischen Welt verbleiben, anstatt den Sprung ins Start-up zu wagen, sollten in der Regel nicht mehr als 5 bis 10% erhalten, es sei denn, sie leisten in der Zukunft einen wirklich wertvollen Beitrag.
- #7** Ein höherer Status an der Hochschule und akademische Weihen bedeuten nicht notwendigerweise eine höhere Beteiligung.
- #8** Wenn Euer Professor und Eure Hochschule bzw. die Transferstelle am Ende mehr als 25% an Eurem Unternehmen halten, bevor Ihr Euer Mitarbeiterbeteiligungsprogramm aufgesetzt und auch nur einen Euro Funding eingesammelt habt, dann macht vielleicht doch lieber etwas anderes.

3. MAN KANN NIEMALS ZU VIELE FREUNDE HABEN, ABER VIELLEICHT ZU VIELE GESELLSCHAFTER

"Messing up the cap table" fasst ein Phänomen zusammen, das wir manchmal bei Start-ups in der Frühphase beobachten, gerade bei noch unerfahrenen Gründungsteams. In dem Bemühen, ihr Unternehmen auf den Weg zu bringen, nehmen die Gründerinnen unreflektiert jeden Investor. Das kann dann dazu führen, dass relativ schnell viele Investoren, die oft nicht besonders erfahren sind, kleine Beträge in das Unternehmen investieren und sich im Cap Table wiederfinden (entweder direkt oder bei Wandeldarlehen, wenn diese in der Zukunft in Anteile wandeln). Solche Investoren werden manchmal wenig schmeichelhaft als "totes Kapital" bezeichnet, da sie nur etwas Geld einbringen, ansonsten aber keinen relevanten Mehrwert schaffen.

Eine zu große Zahl solcher Klein- und Kleinstgesellschafter kann später zu Problemen führen. Anders als in den USA kann nach deutschem Recht selbst ein Gesellschafter mit nur einem Anteil am Start-up nicht vollständig auf die mit seinem

Anteil einhergehenden wirtschaftlichen Interessen reduziert werden (d.h. das Recht, Dividenden zu erhalten oder an einem Exit teilzunehmen). Vielmehr hat jeder Gesellschafter bestimmte unveräußerliche Mitwirkungsrechte. Hierzu zählen u.a. das Recht, zu einer Gesellschafterversammlung eingeladen zu werden, an der Versammlung teilzunehmen und (sofern das Unternehmen nicht stimmrechtslose Anteile ausgegeben hat, was aber bei der GmbH und UG (haftungsbeschränkt) unüblich ist) seine Stimme abzugeben und Beschlüsse der Gesellschafterversammlung anzufechten. Darüber hinaus hat jeder Gesellschafter einer GmbH (für die UG (haftungsbeschränkt) gilt das Gleiche) das gesetzliche Recht, die Bücher des Unternehmens einzusehen und (mit gewissen Einschränkungen) jederzeit Auskunft über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu verlangen.

Professionelle VC-Investoren zögern möglicherweise auch, mit diesen oft unerfahrenen Investoren zusammenzuarbeiten, weil sie befürchten, dass diese in Wachstums- aber auch in Krisenzeiten schwierige Unternehmensentscheidungen sowie Änderungen in der Unternehmensstruktur und/oder den Finanzierungsvereinbarungen nicht mittragen. So könnte es beispielsweise in einer Folgerunde komplexer werden, die hierfür erforderliche Finanzierungsdocumentation schnell und mit überschaubarem Aufwand abzuschließen. In der Praxis ist es bei deutschen Start-ups regelmäßig erforderlich oder jedenfalls deutlich vorzugswürdig, wenn alle Gesellschafter die neuen Vereinbarungen abschließen. Wenn dann Kleinstgesellschafter nicht mitspielen, hat man bisweilen die unschöne Situation, dass eine alte Finanzierungsvereinbarung nicht vollständig durch die neue ersetzt werden kann, sondern beide parallel nebeneinander bestehen.

- **Minderheitsgesellschafter bündeln.** Wenn die Investitionssumme ausreicht, um die zusätzlichen Gründungs- und Verwaltungskosten zu rechtfertigen, kann es sinnvoll sein, kleine Minderheitsgesellschafter in einer eigenen Investmentgesellschaft (InvestCo) zu bündeln. Die Gründerinnen könnten zum Beispiel eine separate InvestCo in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG, bei der sie den Komplementär und/oder einen geschäftsführenden Kommanditisten kontrollieren, aufsetzen. Die betreffenden Minderheitsgesellschafter werden Kommanditisten der InvestCo und investieren nur in die InvestCo, die ihrerseits Gesellschafterin des Start-ups wird und dem Unternehmen die Mittel der Minderheitsgesellschafter zur Verfügung stellt. Auf diese Weise können die Minderheitsgesellschafter aus

dem Cap Table des Start-ups selbst herausgehalten werden. Angesichts ihres begrenzten Einflusses auf InvestCo besteht kaum die Gefahr, dass sie InvestCo "kapern" und die Rechte von InvestCo als Gesellschafterin des Start-ups zur Obstruktion missbrauchen. Als weniger komplexe Alternative können die Minderheitsgesellschafter eine Pooling-Vereinbarung mit einem bestimmten Mitglied aus ihren Reihen (oder einer Gründerin) abschließen, der als Poolführer fungiert. Die Minderheitsgesellschafter wären dann zwar immer noch direkte Anteilseigner des Start-ups, müssen aber ihre Stimm- und sonstigen Verwaltungsrechte bündeln. Durch die Erteilung einer ausreichend weit gefassten Vollmacht an den Poolführer und einen entsprechenden vorgeschalteten internen Meinungsbildungsprozess kann sichergestellt werden, dass diese Minderheitsgesellschafter "mit einer Stimme sprechen". Zwischen InvestCo und dem rein schuldrechtlichen Pooling mit einer Vollmacht liegt der Ansatz, die Komplexität im Cap Table durch die Übertragung der Anteile der Minderheitsgesellschafter auf einen Treuhänder zu reduzieren.

- **Im Zweifel besser Wandeldarlehen in der Frühphase.** In der Anfangsphase eines Unternehmens kann es sinnvoll sein, Finanzierungen des Start-ups über Wandeldarlehen zu strukturieren und Anteile nicht direkt auszugeben. Auf diese Weise können die potenziellen negativen Folgen einer Vielzahl von Anteilseignern etwas hinausgezögert werden, bis ein erfahrener institutioneller Anleger an Bord kommt und dazu beiträgt, das Cap Table zu disziplinieren. Auch wenn es immer Ausnahmen gibt, tendieren wir bei deutschen Start-ups und Investitionssummen von unter EUR 500.000 (besser noch bei weniger als EUR 1.000.000) zu einer Finanzierung durch Wandeldarlehen statt ausgewachsenen Eigenkapitalrunden mit ihren deutlich höheren Transaktionskosten⁶.

6. Unser Guide OLNS#2 – Wandeldarlehen für Technologieunternehmen kann hier heruntergeladen werden: <https://media.orrck.com/Media%20Library/public/files/insights/olns-02-convertible-loans.pdf>.

III. Jedem Anfang... – die Gründungsphase

Ganz uneigennützig verweisen wir hier an dieser Stelle auf [OLNS#9⁷](#). Dort haben wir eine ganze Reihe von Tipps für die Frühphase ausführlicher behandelt. Angesichts ihrer Bedeutung wollen wir jedoch an dieser Stelle die Kernaussagen wiederholen und auf einige für technologieintensive Hochschulausgründungen besonders relevant Aspekte etwas vertiefter eingehen.

1. FOUNDER HOLDINGS – IM ZWEIFEL DIE BESSERE WAHL

Gründerinnen oder andere Personen, die in das Unternehmen investieren, wie z.B. Business Angels, können ihre Anteile am Unternehmen entweder direkt (einstufige Struktur) oder über eine eigene Holdinggesellschaft (zweistufige oder Doppelstockstruktur) halten⁸. Die Beteiligung über eine solche persönliche Holdinggesellschaft (wir verwenden im Folgenden der Einfachheit halber den Begriff **“Founder HoldCo”**) macht die Transaktionsdokumentation zwar etwas komplexer und verursacht ein paar Kosten für die Gründung und den Unterhalt der Founder HoldCo als eigenständige juristische Person, ist aber in der Regel ratsam und sollte von Anfang an umgesetzt werden. Ein späterer Wechsel von einer einstufigen zu einer zweistufigen Struktur kann negative steuerliche Folgen haben und führt dazu, dass die knappe Liquidität in die Taschen der gierigen Anwälte und Notare fließt. Die Hauptgründe und -vorteile für das Halten der eigenen Anteile am Start-up über eine Founder HoldCo sind steuerlicher Natur. Founder HoldCos bewahren zudem künftige Optionen wie z.B. einen Flip in eine US-Holdingstruktur. Wir ersparen uns allen hier die (langweiligen) Details (dafür gibt es ja Steuerberater – manche Menschen werden Steuerberater, manche sogar freiwillig...), aber nur so viel, in Deutschland ansässige und steuerpflichtige Gründerinnen eines Start-ups, die auf der Suche nach VC-Investitionen sind und über kurz oder lang einen Exit anstreben, treffen mit einer Founder HoldCo fast immer die richtige Wahl.

Als Faustregel gilt, dass jede Gründerin ihre Anteile am Start-up über ihre eigene Holding und nicht selbst als natürliche Person halten sollte.

7. Unser Guide OLNS#9 – Venture Capital Deals in Germany kann hier heruntergeladen werden: <https://www.orricks.com/de-DE/Insights/2021/10/Orrick-Legal-Ninja-Series-OLNS-9-Venture-Capital-Deals-in-Germany>.

8. In Deutschland wird eine Founder HoldCo oft als UG (*haftungsbeschränkt*) und nicht als GmbH organisiert, um Gründungskosten zu sparen (während die UG (*haftungsbeschränkt*) etwas weniger flexibel ist als die GmbH, hat sie keine wirklichen Mindestkapitalanforderungen im Vergleich zu EUR 25.000 Mindestkapital für die GmbH und hat etwas niedrigere Gründungskosten).

2. US/DEUTSCHE DOPPELSTOCKSTRUKTUREN ALS ALTERNATIVE

Bevor wir fortfahren, Hand heben und schwören sich zu merken, dass es in den meisten Fällen eine gute Idee ist, Anteile an einem Start-up über eine Founder HoldCo zu halten. Geschafft, großartig und weiter geht's. Es gibt noch eine weitere Strukturierungsüberlegung, die wir in diesem Zusammenhang kurz vorstellen möchten. Während eine Founder HoldCo für viele Gründerinnen sinnvoll ist, beziehen sich die folgenden Abschnitte auf ein Teilsegment von Start-ups, für die eine grenzüberschreitende US-amerikanische/deutsche Holdingstruktur besser geeignet sein könnte als eine rein deutsche Struktur.

Unserer Erfahrung nach kann dies auch für universitäre Spin-offs von Bedeutung sein, da insbesondere Frühphasenfinanzierungen für Unternehmen mit hohem Technologierisiko in den USA immer noch leichter verfügbar sein dürften. So haben wir in jüngster Vergangenheit mehrere Hochschulausgründungen beim Wechsel in ein US-Set-up begleitet, welches entweder ein bekannter US-Accelerator oder risikofreudige US-Frühphaseninvestoren zur Bedingung gemacht hatten.

Als eine der weltweit führenden Tech-Anwaltskanzleien mit signifikanter Präsenz sowohl in den USA als auch in Deutschland (wir haben mehr als fünfzig Seiten gebraucht, aber jetzt kommt die Selbstvermarktung), werden wir häufig von (angehenden) Gründerinnen und Investoren deutscher Start-ups gefragt, ob sie ihr Technologieunternehmen in einer US-deutschen Holdingstruktur gründen sollten. Bei einer solchen grenzüberschreitenden zweistufigen Holdingstruktur halten die Gründerinnen und Investoren die Beteiligung an dem deutschen Start-up (meist in der Form einer GmbH oder UG (haftungsbeschränkt) – im Folgenden **"OpCo"**) indirekt über eine US-Holdinggesellschaft (unter Aufbietung all unserer Kreativität **"US-HoldCo"** genannt). Diese Struktur bringt eine Reihe von Vorteilen mit sich, vor allem einen besseren Zugang zu Frühphasenfinanzierungen im reichhaltigeren US-Ökosystem. Weitere Vorteile

sind verbesserte Exit-Optionen sowie die Möglichkeit, geeigneten Talenten ein eigenkapitalbasiertes Mitarbeiterbeteiligungsprogramm "à la Silicon Valley" anzubieten. Die Überführung eines deutschen Start-ups in eine solche US-Holdingstruktur ist jedoch nicht ganz trivial und bringt eine Reihe potenzieller Nachteile mit sich. Dies erfordert die Beratung durch erfahrene Rechts- und Steuerberater sowie Experten aus dem Bereich Accounting mit Erfahrung auf beiden Seiten des großen Teichs. Nichtsdestotrotz halten wir es für sinnvoll, dass deutsche Gründungsteams, für die eine US-Holding grundsätzlich interessant sein kann, sich früh mit einer solchen deutsch-amerikanischen Doppelstockstruktur auseinandersetzen. Diese später zu implementieren, wenn die (Steuer-) Kosten steigen und es möglicherweise schon ein komplexeres Cap Table mit divergierenden Interessen gibt, ist erfahrungsgemäß oftmals schwieriger.

2.1 Vorteile einer US-Holding

Für ein deutsches Unternehmen, das eine US-Holdingstruktur annimmt, ergeben sich verschiedene potenzielle Vorteile. US-Unternehmen haben nicht nur noch immer einen besseren Zugang zu US-Investoren, sondern die neue Struktur könnte sich auch positiv auf die Bewertung und die Exit-Möglichkeiten auswirken. Sie könnte dem Start-up auch Zugang zu einem reichhaltigeren Talentpool verschaffen, und zwar nicht nur in den Tech-Hotspots in den Vereinigten Staaten, sondern auch in anderen internationalen Zentren.

- **Zugang zu Kapitalgebern:** Ein zentrales Motiv für den Flip ist, dass das Start-up hierdurch oftmals leichter Zugang zum deutlich liquideren US Venture Capital Markt erhalten kann. Trotz der enormen Fortschritte, die das europäische Start-up- und Venture-Ökosystem in den letzten Jahren gemacht hat, haben die USA im Vergleich zu Deutschland oder Europa immer noch eine deutlich höhere Zahl potenzieller Investoren, eine lebhaftere und weiter entwickelte Venture Capital-Szene und vielfach noch immer eine höhere Investitionsbereitschaft, insbesondere in risikoreichere Unternehmen.

- Auch aufgrund der tieferen sektoralen Diversifizierung bieten Investoren dem Jungunternehmer hier häufig besseres Know-how sowie bessere Kontakte und ein besseres Mentoring. Technologieriesen mit massiven Exits wie Facebook, Google, Instagram und zahllose andere haben ein reiches sekundäres Ökosystem an Angel Investoren hervorgebracht, die wissen, wie man Start-ups erfolgreich skalieren kann und das sowohl auf der technischen als auch der operativen Seite. Dieses Wissensreservoir ist in anderen Teilen der Welt nicht so leicht verfügbar und eine Finanzierungsrunde in der Bay Area kann die Chancen erhöhen, von diesem Wissen zu profitieren. Natürlich bevorzugen US-Investoren im Zweifel den ihnen vertrauten US-amerikanischen Rechtsrahmen – z.B. sind Ihnen Investorenvorzugsrechte, die nach dem Recht Delawares ausgestaltet sind, bekannt und vertraut, während ihnen die Feinheiten unseres großartigen deutschen (Gesellschafts-) Rechtssystems oft verborgen bleiben (ganz zu schweigen davon, dass viele relevante Geschäftsvorfälle in der GmbH notariell beurkundet werden müssen...). Darüber hinaus kann das deutsche Start-up mit einer US-Holdinggesellschaft bisweilen überhaupt erst für Investitionen durch bestimmte institutionelle Investoren in Frage kommen, die nach ihrer Unternehmensverfassung nur in US-Unternehmen investieren dürfen. Allerdings sollten Gründerinnen kritisch prüfen, wie groß ihre Chancen sind, in den USA Kapital einzusammeln, und wie sehr eine US-Holdinggesellschaft dabei weiterhelfen kann. Auf die Gefahr hin, hier etwas pessimistischer als gewollt zu klingen (eine Eigenschaft, die ja vielen Vertretern unseres Berufsstands nachgesagt wird...), sollten sich Gründerinnen über folgende Aspekte Gedanken machen, ehe sie sich in den Flip stürzen. Bei etablierteren Start-ups (also so ab der späteren Series A und Series B) haben wir festgestellt, dass viele US-amerikanische VC-Fonds in den letzten Jahren bereit waren, direkt in eine deutsche GmbH zu investieren (immer vorausgesetzt, dass diese VCs überhaupt in Unternehmen außerhalb der USA investieren). Darüber hinaus konnten wir auch ein zunehmendes Interesse von US-Investoren an frühen Finanzierungsrunden deutscher Start-ups beobachten. Viele US VCs wollen mittlerweile von Anfang an dabei sein und investieren bereits in der späteren Series Seed oder frühen Series A und teilweise noch früher, ohne die betreffenden Start-ups dazu zu drängen, in eine US-Gesellschaft zu flippen. Für viele Unternehmen in der Frühphase sind die besten Chancen auf eine Finanzierung oft eher auf lokaler Ebene zu finden. So werden US-Frühphaseninvestoren (insbesondere Business Angels) trotz einer US-Holdinggesellschaft bisweilen zurückhaltend sein, es sei denn, die Gründerin ist bereit, in die USA zu ziehen und einen Business Plan in den USA zu verfolgen.

Mit anderen Worten: Eine US-Holdinggesellschaft ist für manche US-Investoren oft eine notwendige, aber eben noch keine hinreichende Bedingung, um sich im Rahmen einer Seed- oder Series A-Finanzierung zu engagieren.

- **Bewertung und Ausstiegsmöglichkeiten:** Wir wollen uns nicht zu den Vorzügen dieser Behauptungen äußern, aber Tatsache ist, dass viele (vor allem in den USA ansässige) VC-Investoren glauben, dass ein US-Unternehmen bessere Exit-Möglichkeiten bietet, sei es bei einer Unternehmensveräußerung oder einem Börsengang. Für diese Sicht werden insbesondere folgende Erwägungen vorgebracht: (i) Start-ups mit einer US-amerikanischen (lies also zumeist Silicon-Valley) Story erzielen oft höhere Bewertungen; (ii) die Chancen stehen gut, dass viele der potenziellen Erwerber in den USA ansässige Private-Equity-Investoren oder Corporates sind; und (iii) die USA verfügen über einige der weltweit führenden Aktienmärkte, die sich im Vergleich zu anderen international anerkannten Börsen besonders für Börsengänge junger Technologieunternehmen eignen.
- **Zugang zum Talentpool und Mitarbeiterbeteiligungsprogramme:** Schließlich sind US-Unternehmen als Arbeitgeber für qualifizierte Mitarbeiter in den Technologiezentren des Silicon Valley und anderen Teilen der USA tendenziell attraktiver, da sie die in den dortigen Märkten etablierten eigenkapitalbasierten Mitarbeiterbeteiligungsprogramme anbieten können. Ein potenzieller Nachteil, mit dem deutsche Technologieunternehmen im Wettbewerb um Talente in den US-Tech-Hubs konfrontiert sind, liegt darin, dass sie ihren potenziellen Mitarbeitern häufig keine "echte" Unternehmensbeteiligung anbieten können, wie es die umworbenen Talente in den USA gewohnt sind. Während Anteile an einer Delaware Corporation unter bestimmten Umständen Steuervorteile für in den USA Steuerpflichtige bieten können, sind solche Steuervorteile bei typischen Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen, wie man sie von deutschen Start-ups kennt, (bislang) häufig nicht möglich (insbesondere wenn es sich um die in Deutschland nach wie vor vorherrschenden virtuellen Programme handelt).

2.2 Nachteile einer US-Holding

Natürlich müssen Gründerinnen und bestehende Investoren eines deutschen Start-ups sich auch mit den möglichen Nachteilen und Risiken eines Flips und einer doppelstöckigen Struktur auseinandersetzen:

- **Erhöhte Komplexität:** Lasst uns für einen Moment philosophisch werden. "Complexity is the enemy of execution", zu Deutsch etwa: "Die Komplexität ist der Feind jedes Tuns". Klingt ganz smart, oder? Ja, wir wissen, dass dieses Zitat nicht von uns stammt, sondern von *Anthony "Tony" Robbins*, Bestsellerautor und Erfolgscoach und es ist hier auch aus dem Zusammenhang gerissen, aber es ist eingängig und fasst einen der größten Nachteile eines Flips gut zusammen. Das vielfach für deutsche Gründerinnen unbekannte US-Rechtssystem und die verschiedenen Unternehmensebenen mit unterschiedlichen rechtlichen und steuerrechtlichen Anforderungen werden schlicht die Komplexität der Unternehmensführung für die Gründerinnen erhöhen. Komplexität kann wie ein Klotz am Bein des Start-ups wirken und die beiden oftmals einzig relevanten Vorteile des Unternehmens untergraben: Geschwindigkeit und Fokussierung.
- **Steuerliche Themen:** Vor allem aber müssen sich Gründerinnen bewusst sein, dass eine US/deutsche Doppelstockstruktur eine Reihe von Steuerthemen mit sich bringt. Start-ups müssen sich beispielsweise fachkundig beraten lassen, um zu vermeiden, dass HoldCo aus steuerlicher Sicht sowohl in Deutschland als auch den USA ansässig ist (Problem der sog. "Doppelansässigkeit"). Ein Flip wird die steuerliche Komplexität auch in anderer Hinsicht erhöhen, da OpCo als Tochtergesellschaft der HoldCo eine so genannte "Controlled Foreign Corporation" (CFC) ist und in die US-Steuererklärung der HoldCo aufgenommen werden muss. Dies ist erforderlich, obwohl aufgrund des deutsch-amerikanischen Doppelbesteuerungsabkommens die Einkünfte der OpCo weiterhin in Deutschland besteuert werden. Darüber hinaus gelten im Hinblick darauf, dass die OpCo nun eine CFC ist, umfangreiche Berichts- und Rechnungslegungspflichten.
- **Transaktionskosten:** Ein weiteres Problem sind die Transaktionskosten für den Aufbau einer doppelstöckigen Struktur. Diese können je nach Einzelfall in die Zehntausende gehen, vor allem bei einem komplexeren Flip mit erheblichen steuerlichen Auswirkungen. Deutsche Start-ups sollten sich auch darüber im Klaren sein, dass ihre Rechtsberatungskosten in den USA auch danach höher sein werden (auch wenn wir unseren Mandanten nahelegen, Rechtsberatungskosten eher als eine Investition zu sehen, um spätere höhere Kosten zu vermeiden; aber vielleicht sind wir hier ja auch voreingenommen...).

3. EINE (AUSSEN-) GBR VOR DER GMBH – JURISTEN SIND EINE PRÜFUNG FÜR GRÜNDERINNEN...

Das folgende Kapitel mag uns ein Drittel unserer Leserschaft kosten und schuld daran sind wieder einmal die Steuerrechtler. Das im Folgenden beschriebene Thema kann aber für Gründungsteams sehr relevant sein, insbesondere wenn sich das Gründungsteam (vielleicht in wechselnder Zusammensetzung sogar) schon länger mit dem Projekt beschäftigt hat und bereits IP geschaffen, eine Marke/Domain angemeldet oder die ersten Verträge mit Kunden geschlossen hat, ehe das Start-up selbst gegründet wurde.

Nehmen wir folgendes Beispiel: Drei – nur in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige – Gründerinnen haben sich zusammengetan, um eine Idee zu entwickeln und später ein Start-

up aufzubauen. Bevor sie eine GmbH gründen, entwickeln sie eine Zeitlang gemeinsam IP (insbesondere programmieren sie schon Software).

Diese Gründerinnen denken natürlich nicht an das deutsche Gesellschaftsrecht, warum auch, sie wollen ja was in der Welt bewegen und da hindert Jura meist. Allerdings haben unsere drei Gründerinnen unbewusst eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts ("GbR") gegründet. "Oh, wie spannend, was wohl eine GbR ist", denkt Ihr jetzt vielleicht. Gut, vermutlich tut Ihr das nicht oder jedenfalls nur mit deutlich weniger Begeisterung, aber machen wir trotzdem weiter.

Eine GbR i.S.d. § 705 BGB ist eine Personengesellschaft. Sie setzt das Vorliegen eines – ggf. stillschweigend geschlossenen – Gesellschaftsvertrags, einen gemeinsamen Zweck (der nicht auf Gewinnerzielung gerichtet sein muss) sowie Förderungspflichten der Gesellschafter voraus. Diese Schwelle ist bei Start-up-Vorhaben in der Regel schnell erreicht.

Von einer sog. Außen-GbR spricht man, wenn die GbR nach außen auftritt und am Rechtsverkehr teilnimmt. Die Außen-GbR kann Trägerin von Rechten und Pflichten sein, also Vermögenswerte halten und Verbindlichkeiten eingehen. Bei Start-up Vorhaben wird oftmals der Außen-GbR nach dem (hypothetischen) Willen der GbR-Gesellschafter das in dieser Phase von den Gründerinnen geschaffene IP gehören. Das Unangenehme an einer solchen GbR ist, dass deren Gesellschafter jeder für sich und unbeschränkt den Gläubigern der GbR für die Verbindlichkeiten der GbR haften.

Nunmehr wollen die Gründerinnen ihr Start-up institutionalisieren und eine GmbH gründen. Die Geschäftsanteile an der GmbH wollen die drei Gründerinnen – soweit haben sie bei der Lektüre dieses Guide durchgehalten – jeweils über eine eigene Founder HoldCo halten. Im Rahmen der Gründung der GmbH sollen das bisher entwickelte IP sowie alle sonstigen etwaigen Wirtschaftsgüter der GbR in der GmbH landen, da das Start-up auf diese zugreifen können muss und Investoren darauf achten werden, dass gerade alles zum Start-up "gehörende" IP auch wirklich bei diesem liegt. Wie aber bekommen wir nun das IP und die Wirtschaftsgüter der GbR in das Start-up? Das ist steuerrechtlich gar nicht so trivial und die Gründerinnen sollten sich hier in jedem Fall fachkundig beraten lassen.

Wir beschränken uns an dieser Stelle auf einige grundlegende Ausführungen, die sich zudem lediglich auf das deutsche Recht beziehen. Sofern ein Sachverhalt mit Auslandsberührung vorliegt oder geplant ist, wäre hier zusätzlich ein Experte mit Kenntnis der anwendbaren Rechtsordnungen hinzuzuziehen.

Zunächst könnten die Gründerinnen einfach ihre jeweilige GbR-Beteiligung an die Start-up GmbH übertragen. Hierbei spricht man von einer Anteilsübertragung im Wege der (einfachen oder erweiterten) Anwachsung. Eine GbR braucht immer mindestens zwei Gesellschafter. Werden wie hier alle Anteile an der GbR in einer Hand (der GmbH) vereinigt, erwirbt der letzte verbleibende GbR-Gesellschafter (hier die GmbH) automatisch alle Aktiva und Passiva der GbR und diese geht unter. Dies nennt man im Juristen-Deutsch "Anwachsung". Bei einer "einfachen" Anwachsung erfolgt die Übertragung der GbR-Anteile ohne Gegenleistung; bei einer "erweiterten" Anwachsung erhalten die übertragenden GbR-Gesellschafter im Gegenzug für die Übertragung der Beteiligung an der GbR neue Anteile an der Erwerberin.

In unserem Beispiel kann man die Anwachsung wie folgt umsetzen: In einem ersten Schritt übertragen die Gründerinnen ihre GbR-Anteile jeweils auf ihre Founder HoldCo. Die GbR besteht dann zunächst fort, nur eben jetzt mit den drei Founder HoldCos als Gesellschaftern und nicht mehr den Gründerinnen selbst. In einem zweiten Schritt übertragen dann die Founder HoldCos ihre gerade erworbenen GbR-Anteile an das Start-up und es kommt zur oben beschriebenen Anwachsung, da jetzt alle GbR-Anteile in einer Hand (der GmbH) zusammenfallen. Die GbR geht unter und alle ihre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wachsen der GmbH an.

Für den interessierten Leser (wir sollten uns dann aber wirklich einmal in Ruhe über Eure Interessen unterhalten): Diese Einbringungen können im Wege der verdeckten oder offenen Einlage erfolgen. Aus steuerrechtlichen Erwägungen ist eine offene Einlage gegen Gewährung von Anteilen an der Founder HoldCo im Schritt eins und dann an dem Start-up im Schritt zwei oftmals empfehlenswert (man spricht dann von einer offenen Einlage entlang der Gesellschafterkette). Ist die GbR eine Mitunternehmerschaft und folglich nicht nur vermögensverwaltend tätig, kann auf diesem Wege zunächst verhindert werden, dass die in der GbR steckenden stillen Reserven steuerrechtlich relevant aufgedeckt werden und von den Gründerinnen oder den Founder HoldCos zu versteuern sind,

indem eine Buchwertübertragung (i.S.d. § 20 Abs. 2 S. 2 UmwStG) beantragt wird. Die den Founder HoldCos im Gegenzug gewährten Anteile am Start-up unterliegen dann einer 7-jährigen steuerlichen Sperrfrist. Werden diese innerhalb dieser 7-Jahresfrist veräußert, werden die damals eingebrachten stillen Reserven (deren Wert sollte man daher auch dokumentieren) nachträglich besteuert, wobei mit Ablauf eines jeden Jahres die Steuerlast um ein Siebtel abschmilzt. Ist die GbR eine vermögensverwaltende Personengesellschaft (also keine Mitunternehmerschaft) ist die Übertragung von den Gründerinnen an die Founder HoldCos im Rahmen einer offenen Einlage ebenfalls in vielen Fällen steuerlich ratsam, kann aber in bestimmten Fällen zur Aufdeckung und Besteuerung stiller Reserven führen, weshalb dies im Einzelnen geprüft werden sollte. Bei der zweiten Übertragung, Founder HoldCos an Start-up, gilt das oben zu den Mitunternehmerschaften Gesagte, da eine GbR, deren Gesellschafter allesamt Kapitalgesellschaften sind (die Founder HoldCos), als Mitunternehmerschaft zu qualifizieren ist.

Daneben kann man die GbR-Anteile auch nach den allgemeinen Vorschriften und nicht im Wege der erweiterten Anwachsung einbringen. Das hat den Vorteil, dass es keine siebenjährige Sperrfrist gibt und man sich einen gewissen administrativen Aufwand und weitere Kosten (wie z.B. jährliche Meldepflichten durch den Steuerberater, Beurkundung einer Kapitalerhöhung für die erforderlichen Anteilsgewährungen auf Ebene der Founder HoldCos und des Start-ups) spart.

Dann werden allerdings im Fall einer Mitunternehmerschaft in jedem Fall und bei vermögensverwaltenden Personengesellschaften in einigen Fällen die stillen Reserven aufgedeckt, so dass dies in der Praxis oft nur möglich und sinnvoll ist, wenn diese entsprechend niedrig sind, was wiederum die einbringenden Gründerinnen darzulegen haben.

Sowohl im Fall einer offenen als auch im Fall einer verdeckten Einlage sollten die Gründerinnen daher den gemeinen Wert der GbR durch einen Bewerter ermitteln lassen. Anderenfalls sollte der bisher angefallene Aufwand, insbesondere die Kosten der Erstellung der in der GbR liegenden Aktiva, dokumentiert werden (z.B. durch Erstellung einer ZIP-Datei mit dem aktuellen Code und HASH-Value erstellt kurz vor der Gründung der GmbH sowie einer Auflistung der bisher angefallenen Kosten).

Wir haben Euch ja gewarnt! In der Realität ist das Ganze dann tatsächlich noch etwas komplexer. Aber dennoch, Gründerinnen sollten sich damit auseinandersetzen, ob sie von einer (Außen-) GbR ausgehen müssen und ob diese für das Start-up relevante Vermögenswerte hält. Diese müssen dann regelmäßig auf die ein oder andere Weise im Start-up landen.

IV. IP-Transfers der Hochschule – beim nächsten Mal gern weniger schmerzhaft...

In diesem Kapitel wenden wir uns den "echten" IP-Spin-offs zu, also solchen Start-ups, die auf IP zugreifen müssen, welches bei "ihrer" Hochschule liegt. Dieses IP muss irgendwie zum Start-up. Hier gibt es im Grundsatz zwei Möglichkeiten: Den Erwerb des Vollrechts oder die Einräumung einer Lizenz, sei es in Form einer exklusiven oder nicht-exklusiven Lizenz.

1. WAS IST DAS THEMA?

Der Unterschied zwischen Übertragung an das Unternehmen und Lizenzierung liegt einfach gesprochen darin, wer Eigentümer des IP ist, nachdem es in das Start-up "eingebracht" wurde. Wenn die Hochschule das IP an das Unternehmen nur lizenziert, bleibt die Hochschule rechtlicher Eigentümer. Bei einer Übertragung des Vollrechts hingegen wird das rechtliche Eigentum an dem IP auf das Start-up übertragen, wodurch die Hochschule ihre Eigentumsrechte verliert.

Wenn das IP für das Geschäft des Start-ups zentral ist, wollen potenzielle Investoren (und, wenn die Zeit für einen Exit endlich gekommen ist, etwaige Erwerber des Start-ups) in der Regel, dass dem Unternehmen alle seine Schlüsseltechnologien frei und möglichst ohne Einschränkungen durch Rechte Dritter gehören. Daher sollten Gründerinnen bei entsprechend wichtiger Technologie und dort, wo es möglich ist, entweder von Anfang an das Vollrecht erwerben oder wenn sie sich zunächst mit einer Lizenz begnügen, das Recht einräumen lassen, das IP später zu erwerben. Um künftige Konkurrenz zu vermeiden, sollte eine Lizenz, wann immer es möglich ist, exklusiv für die relevanten Geschäftsfelder des Start-ups sein.

Interessanterweise können Hochschulen in Deutschland das IP an ein Start-up übertragen (entweder von Anfang an oder wenn später eine Kaufoption in einer Lizenzvereinbarung ausgeübt wird), während auf internationaler Ebene Hochschulen oft nur eine (Exklusiv-) Lizenz vergeben, das IP selbst aber nicht übertragen. Während einige Rechtsordnungen den Hochschulen

die Übertragung schon rechtlich nicht erlauben, haben sich andere Hochschulen bewusst für das Lizenzmodell entschieden, um sicherzustellen, dass sie kontinuierliche Lizenzeinnahmen erhalten und dass das betreffende IP der Hochschule zur anderweitigen Verwertung zur Verfügung steht, wenn die Dinge schief laufen (insbesondere, wenn das Start-up seine Geschäftstätigkeit einstellt).

Vereinfacht gesprochen, stehen für den IP-Transfer drei Wege zur Verfügung:

- #1 Prinzipiell könnte das Start-up das relevante IP sofort gegen Zahlung eines Barkaufpreises kaufen, aber dafür fehlt oftmals die Liquidität.
- #2 Daher ist der bisherige Standard ein Lizenzvertrag, der eine exklusive oder nicht-exklusive Lizenz vorsieht und mit einer späteren Kaufoption für das Start-up gekoppelt werden kann (sollte).
- #3 Wie wir sehen werden, bringt das Lizenzmodell in der bisherigen praktischen Umsetzung mit seinen diversen Liquiditätsabflüssen Probleme für Start-ups mit sich und Verhandlungen ziehen sich oft über Monate. Als Reaktion hierauf sind in jüngerer Vergangenheit vermehrt Ansätze des "IP for Shares" in Erscheinung getreten, welche der Hochschule eine echte oder virtuelle Beteiligung am Start-up einräumen, sei es als Gegenleistung für die Übertragung des Vollrechts (selbes Ergebnis wie bei Option #1) oder als wirtschaftliche Gegenleistung für eine exklusive Lizenz, die dann wieder mit einer Kaufoption verbunden werden kann (Option #2).

Wir stellen Euch im nächsten Abschnitt die Optionen "IP-Kauf" und "IP-Lizenzierung" mit ihren wesentlichen Themen noch genauer vor und gehen dann auf Beteiligungsmodelle der Hochschule als sinnvollen und einfachen Ansatz näher ein. Unabhängig von der letztlich bevorzugten Option gilt aber grundsätzlich:

- Geht das Thema IP-Transfer von der Hochschule frühzeitig an und nehmt mit der Transferstelle Eurer Hochschule Kontakt auf. Die Identifikation des relevanten IP und die Verhandlung der rechtlichen und wirtschaftlichen Konditionen wird immer mehr Zeit in Anspruch nehmen als Ihr am Anfang meinen werdet (und nein, wir sind eigentlich keine Pessimisten...außer

die Autoren, die unglücklicherweise HSV-Fans sind – es dauert trotzdem in der Regel Monate). Zeitdruck geht in Verhandlungen in der Regel immer zu Lasten dessen, der auf eine Einigung angewiesen ist.

- Die Gründerinnen sollten diese Verhandlungen, wenn möglich, nicht ohne qualifizierte Berater an ihrer Seite führen (und, wo immer dies sinnvoll ist, auch Feedback von potenziellen Investoren einholen). Viele Akademiker sind keine besonders guten Verhandlungsführer für komplexe IP-Regelungen. Hier erfahrene Berater ins Boot zu holen, vermeidet oder minimiert zumindest die Notwendigkeit, die einmal ausgehandelten Bedingungen später erneut zu diskutieren.

2. DIE ÜBERTRAGUNG DES VOLLRECHTS (IP-KAUF)

Gemessen am Aufwand für die Vertragsgestaltung ist die Übertragung des Vollrechts an IP gegen Zahlung eines festen Kaufpreises die einfachste Lösung. Aus rechtlicher Sicht geht es hauptsächlich darum, das zu übertragende IP präzise und umfassend zu definieren, etwaige Übergabe- und Kooperationspflichten festzulegen (z.B. Übergabe von Source Code nebst Dokumentation, Unterstützung bei der Umschreibung von Patenten, etc.) und die Gewährleistung zu regeln. Denkt daran, dass, auch wenn das vorhandene IP vollständig erworben wurde, die Forschung an der Hochschule in dem relevanten Bereich weitergehen wird, so dass es sich anbieten kann, auch über Regelungen zum zukünftigen IP nachzudenken.

Die große praktische Schwierigkeit liegt in der Festlegung des Kaufpreises. Wie bereits erläutert, ist die Hochschule nach der aktuellen Gesetzeslage verpflichtet, für die Übertragung von IP eine marktübliche Gegenleistung zu verlangen. Wie aber ist diese für eine Technologie zu bestimmen, für die es in aller Regel noch keine Entsprechung am Markt geben wird und deren wirtschaftlicher Erfolg (bei aller Begeisterung und harter Arbeit für die Sache) nicht garantiert ist? In den Verhandlungen kommen die Parteien dabei psychologisch aus völlig unterschiedlichen Richtungen: Während die Verhandlungsführer der Hochschule die Sorge

"im Nacken" haben, eine mögliche "Blockbuster-Technologie" weit unter Wert zu verkaufen (eine Ansicht, die übrigens eher für eine Beteiligung mit "Equity Upside" als fixe Zahlungen spricht...), stehen dem Start-up nur begrenzte finanzielle Mittel für seine Wette auf die Zukunft zur Verfügung. Jeder Euro, der in den IP-Erwerb gesteckt wird, fehlt zwangsläufig für andere notwendige Investitionen (z.B. für die weiteren Produktentwicklung), die für den Erfolg des Start-ups (und damit indirekt auch für den Marktwert der Technologie) mindestens ebenso wichtig sind.

Natürlich kann man immer einen für beide Seiten akzeptablen Kaufpreis finden. Zudem können "IP for Shares"-Modelle sehr praktikable Lösungen sein, um den Interessen beider Parteien Rechnung zu tragen und eine angemessene Beteiligung der Hochschule an den Marktchancen und -risiken der Technologie sicherzustellen. Aber auch damit wird eine IP-Übertragung nicht "über Nacht" umsetzbar sein (siehe hierzu auch die Ausführungen oben im [Kapitel A.I.2.3.](#)).

PATENTE KOSTEN AUCH DANACH NOCH GELD



Wenn es sich bei dem zu übertragenden IP um Patentanmeldungen bzw. Patente handelt, solltet Ihr daran denken, dass die Fortführung der Patentanmeldungen, der Ausbau des Portfolios und die Aufrechterhaltung erteilter Patente laufende Kosten verursachen. Diese können – u.a. abhängig von der Anzahl und dem Stand der Anmeldungen sowie der Komplexität der Technologie – schon in den ersten ein bis zwei Jahren nach dem Patentkauf eine Größenordnung von einigen zehntausend Euro erreichen. Diese Kosten solltet Ihr im Blick haben, wenn Ihr Euch für einen Kauf von Patenten bzw. Patentanmeldungen entscheidet und den Kaufpreis verhandelt.

Wenn der Lizenzvertrag auch eine Kaufoption für das IP vorsieht, dann stellt sich die Frage, ob etwaige gezahlte Lizenzgebühren auf den Kaufpreis ganz oder jeweils teilweise angerechnet werden. Hierzu sollte eine Regelung vorgesehen werden. Aus unserer Sicht ist eine Anrechnung grundsätzlich sinnvoll, weil auch während der Wachstumsphase ein weiterer Liquiditätsabfluss für das Start-up zu Problemen führen kann. Andererseits mag die Hochschule bei einer Anrechnungslösung dann einen höheren Kaufpreis vorsehen, so dass man im Einzelfall schauen muss, welche Lösung in den wahrscheinlichsten Szenarien für das Start-up sinnvoll ist.

3. LIZENZMODELLE UND KONDITIONEN

In der Praxis werden verschiedene Modelle unterschieden, nach denen IP lizenziert werden kann.

Die erste grobe Unterteilung richtet sich danach, ob das IP ausschließlich (exklusiv) oder nicht-ausschließlich (nicht-exklusiv) lizenziert wird. Nicht-exklusive Lizenzen werden häufig auch als "einfache" Lizenzen bezeichnet. Wird eine Lizenz exklusiv erteilt, so ist allein der Lizenznehmer (Spin-off) berechtigt, das lizenzierte IP im Umfang der erteilten Lizenz zu benutzen. Der Lizenzgeber (Hochschule bzw. Transferstelle) ist weder berechtigt, das IP selbst zu benutzen, noch kann er Dritten Lizenzen an dem IP erteilen. Bei der einfachen Lizenz ist der Lizenznehmer zwar ebenfalls berechtigt, das IP entsprechend der Lizenz zu benutzen. Im Gegensatz zur exklusiven Lizenz bleibt der Lizenzgeber aber in der Regel uneingeschränkt berechtigt, das IP auch selbst zu benutzen oder an Dritte zu lizenzieren. Daneben gibt es Mischformen zwischen den beiden Kategorien. Beispielsweise kann die Exklusivität zeitlich, auf bestimmte Länder, Produkte oder Geschäftsbereiche beschränkt werden.

In der Praxis begegnen uns manchmal Lizenzvereinbarungen, die als exklusive Lizenz ausgestaltet sind, bei denen die Exklusivität aber wegfällt, wenn innerhalb einer relativ kurzen Frist

von meistens um die zwei bis drei Jahre nicht relevante Mindestlizenzgebühren geflossen sind, oder bestimmte Meilensteine nicht erreicht werden. Während eine solche Regelung bei Lizenzen an etablierte Unternehmen mit stabilen Cash-Flows sinnvoll sein mag, ist im Start-up Land nur eines sicher: Der aktuelle Zeitplan wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht eintreten und das sollte man bei der Vertragsgestaltung als Grundlage nehmen.

Als grobe Daumenregel gilt, dass eine (hinreichend breite) exklusive Lizenz für Spin-offs sinnvoller ist als nicht-exklusive Lizenzen, weil sie dem Spin-off eine rechtliche Alleinstellung gibt und einer wirtschaftlichen Eigentümerstellung an dem IP zumindest sehr nahe kommt. Das sind auch aus Investorensicht ganz wichtige Aspekte. Wir sagen aber bewusst "grobe Daumenregel", denn exklusive Lizenzen haben den Nachteil, dass sie in aller Regel teurer sind als einfache Lizenzen. Dieser Aufpreis ist aus Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten nicht immer sinnvoll, zum Beispiel wenn das Spin-off bereits über eigene IP-Rechte verfügt, mit denen potenzielle Wettbewerber auch dann auf Abstand gehalten werden könnten, wenn die Hochschule ihnen ebenfalls eine Lizenz erteilen sollte.

Allerdings ist es aus Sicht des Spin-offs auch in solchen Fällen ratsam, sich die Möglichkeit zur Umstellung auf eine exklusive Lizenz zu sichern, z.B. im Gegenzug für eine Einmalzahlung oder eine Erhöhung der Lizenzgebühren, oder zumindest die Hochschule zu verpflichten, dem Spin-off eine exklusive Lizenz anzubieten, bevor weitere Lizenzen an Dritte erteilt werden.

Die zweite Unterteilung bezieht sich auf die wirtschaftlichen Konditionen, nämlich – wie oben skizziert – darauf, ob die Hochschule nur Lizenzgebühren oder anstelle oder in Kombination mit Lizenzgebühren auch eine Beteiligung an dem Spin-off erhält.

Bevor wir in **Kapitel A.IV.4.** näher auf das Thema Beteiligung eingehen, geben wir Euch nachfolgend einen Überblick über einige grundlegende Themen, die unabhängig von dem konkreten Lizenzmodell bei jeder Art von IP-Lizenz und IP-Lizenzverhandlungen eine zentrale Rolle spielen und sorgfältig geregelt werden sollten.

3.1 Was wird lizenziert und wozu berechtigt die Lizenz?

Das bzw. die lizenzierte(n) IP-Recht(e) sollte(n) so eindeutig wie möglich beschrieben werden, üblicherweise in einem eigenen Anhang zum Vertrag. Bei Patenten und vergleichbaren Registerrechten (vgl. **Kapitel A.VI.2.**) geschieht das in der Regel durch Angabe der Anmelde- oder Registernummer, bei Software idealerweise durch Angabe der entsprechenden "Repositories". Soweit Gegenstand der Lizenz Patentanmeldungen sind, ist es unter Umständen noch möglich, die "Patentfamilie" durch parallele Anmeldungen in weiteren Ländern zu vergrößern oder weitere Schutzrechte "abzuzweigen". In solchen Fällen sollte der Vertrag ausdrücklich regeln, ob auch diese (zukünftigen) Schutzrechte von der Lizenz erfasst sein sollen.

Der Lizenzumfang betrifft drei unterschiedliche Aspekte:

- das Lizenzgebiet;
- die Lizenzdauer; und
- den Lizenzinhalt, also die dem Lizenznehmer unter der Lizenz erlaubten Handlungen.

Das Lizenzgebiet kann weltweit oder auf bestimmte Länder beschränkt sein. Die genaue Definition des Lizenzgebietes ist aus mindestens zwei Gründen wichtig. Zum einen wird dadurch festgelegt, in welchen Ländern das Spin-off zur Benutzung des lizenzierten IP berechtigt ist. Eine IP-Nutzung außerhalb dieser Gebiete wäre unberechtigt und damit eine IP-Verletzung. Zum anderen korreliert das Lizenzgebiet mit den Regelungen zu den Lizenzgebühren. Denn lizenzgebührenpflichtig sind in der Regel nur Benutzungshandlungen innerhalb des Lizenzgebiets (denn nur insoweit "gibt" die Hochschule etwas her, für das sie eine Gegenleistung verlangen kann). Daraus folgt gleichzeitig, dass das Lizenzgebiet in der Regel nicht weiter sein sollte, als die lizenzierten IP-Rechte reichen. Wird zum Beispiel nur ein deutsches Patent lizenziert, ergibt es wenig Sinn, als Lizenzgebiet das Territorium der Europäischen Union festzulegen. Aus Sicht des Spin-offs sollte das Lizenzgebiet ansonsten in aller Regel möglichst weit sein.

Die Lizenzdauer kann von den Parteien beliebig festgelegt werden. Dem Spin-off wird in der Regel an einer möglichst "ewigen" Lizenz gelegen sein, die so lange fortbesteht, wie auch die lizenzierten IP-Rechte bestehen.

Die genaue Definition des Inhalts der Lizenz ist von besonderer Bedeutung, denn dadurch wird festgelegt, welche Handlungen dem Lizenznehmer fortan erlaubt sind und welche nicht. In den meisten Fällen sollten die erlaubten Handlungen dem Schutzzumfang des lizenzierten IP entsprechen, d.h. es sollte jedwede Nutzung des lizenzierten IP gestattet sein. Selbst wenn eine Aufteilung grundsätzlich möglich sein sollte, ist sie häufig weder für das Spin-off noch für die Hochschule wirklich sinnvoll. Ein Beispiel: Ein Patent schützt eine neue Art von Batteriezelle. Das Spin-off plant die Entwicklung zur Marktreife und denkt dabei primär an PKW.

Nun wäre es theoretisch möglich, die Lizenz auf die Herstellung und den Vertrieb von patentgemäßen Batteriezellen für PKW zu beschränken. Damit geht das Spin-off aber ein erhebliches Risiko ein, denn sehr wahrscheinlich lässt sich zum Zeitpunkt der Lizenzerteilung noch gar nicht abschätzen, ob der PKW-Markt für diese Art von Batteriezellen tatsächlich der einzige oder lukrativste Markt sein bzw. bleiben wird. Möglicherweise sind aus Sicht eines späteren strategischen Investors gerade der Markt für Nutzfahrzeuge, der Schienenverkehr oder sonstige Einsatzgebiete interessant. Spiegelbildlich wird es für die Hochschule sehr schwierig sein, Interessenten für die Lizenzierung des Patentes im Übrigen zu finden, wenn der potenziell lukrative PKW-Markt nicht zur Lizenzierung zur Verfügung steht.

3.2 Lizenzgebühren – Art und Höhe

Die in Spin-off-Konstellationen mit Abstand häufigste Art der Lizenzgebühr ist die sog. Umsatzlizenz, d.h. die laufende prozentuale Beteiligung der Hochschule an den Umsätzen des Spin-offs mit Produkten, die von dem lizenzierten IP-Gebrauch machen (Lizenzprodukte). Grundsätzlich gibt es auch andere Konzepte (z.B. sog. Stücklizenzen, d.h. Fixbeträge für jedes verkaufte Lizenzprodukt, oder Einmal- oder Meilensteinzahlungen). Diese sind für Spin-offs in der Regel aber wenig passend: Eine Stücklizenz lässt sich häufig noch nicht sinnvoll definieren, weil der Marktpreis für die relevanten Produkte noch ungewiss ist. Einmal- und Meilensteinzahlungen stellen das Spin-off häufig vor die gleichen Liquiditätsprobleme wie Kaufpreiszahlungen für die IP-Übertragung, erst recht, wenn sie nicht an Finanzierungsentscheidungen geknüpft sind. Wir konzentrieren uns deshalb hier auf Umsatzlizenzen.

Bei Umsatzlizenzen gibt es im Wesentlichen zwei Stellschrauben, die sich wechselseitig beeinflussen: die Lizenzbasis und den Lizenzsatz.

- Die Lizenzbasis bezeichnet bildlich gesprochen den Kuchen, von dem sich die Hochschule etwas abschneiden darf. Üblicherweise ist das der Nettoumsatz mit Lizenzprodukten, die im Lizenzgebiet hergestellt oder vertrieben werden.
- Der Lizenzsatz bestimmt gleichsam die Größe des Kuchenstücks, das der Hochschule zusteht, und zwar in Prozent vom Nettoumsatz (d.h. der Lizenzbasis).

Jetzt kommen wir endlich zu der Frage, die Euch seit mindestens fünfzig Seiten unter den Nägeln brennt: Was ist der richtige Lizenzsatz oder zumindest eine übliche Lizenzspanne? Ist wie bei einer guten Streaming-Serie, Spannungsbogen hochhalten und nie eine finale Auflösung anbieten. Im Ernst, weder gibt es "den" richtigen Lizenzsatz noch gibt es eine allgemein gültige Lizenzspanne für IP-Lizenzen von Hochschulen. Zumindest kennt sie niemand, weil bislang dazu keine ausreichenden Daten erhoben werden; die Etablierung einer entsprechenden Datenbank steht ja auf der Agenda der Bundesregierung (s.o.). Es kommt letztlich einfach darauf an. Worauf? Insbesondere auf den Technologiebereich, auf die Marktverhältnisse, die Bedeutung des IP für das jeweilige Produkt (Grundlagenpatent oder Detailverbesserung), den IP-Status (erteiltes Patent oder frühe Anmeldung, Rechtsbestandsrisiken), den Aufwand für die Weiterentwicklung des IP zu einem marktfähigen Produkt, und, ja, auch auf die Verhandlungsposition der Parteien. Von erheblicher Bedeutung für die Höhe des Lizenzsatzes ist außerdem die Definition der Lizenzbasis. Als Faustregel gilt: Je breiter die Lizenzbasis, desto niedriger der Lizenzsatz. Das bezieht sich weniger auf die absolute Höhe des Umsatzes als darauf, welche Umsätze in die Lizenzbasis einfließen. Das klingt erst einmal furchtbar abstrakt, wird aber mit einem einfachen Beispiel schnell verständlich:

Nehmen wir wieder den Fall der patentgeschützten Batteriezelle und bilden zwei Varianten. In der ersten Variante besteht das Geschäftsmodell des Spin-offs darin, entsprechende Batteriezellen herzustellen und zu einem Preis von, sagen wir, EUR 10.000 pro Stück an Automobilhersteller zu verkaufen. Wir unterstellen, dass die patentgeschützte Technologie einen wesentlichen Anteil daran hat, dass die Batteriezellen zu diesem Preis verkauft werden können und deshalb ein Lizenzsatz von 3% vom Nettoumsatz mit den Batteriezellen bzw. EUR 300 je verkaufter Batteriezelle angemessen ist. In der zweiten Variante besteht das Geschäftsmodell des Spin-offs nicht darin, Batterien für EUR 10.000 pro Stück zu verkaufen. Stattdessen verkauft das Spin-off gleich vollständige Elektroautos mit den fest eingebauten Batteriezellen für EUR 100.000 pro Fahrzeug.

Legt man nun als Lizenzbasis den Preis des Fahrzeugs zugrunde, würde die Hochschule bei einem identischen Lizenzsatz rechnerisch die zehnfache Lizenzgebühr erhalten. Gerechtfertigt erschiene das aber nicht, denn die Verzehnfachung der Lizenzbasis beruht nicht auf einem "Mehr" an IP-Beitrag von der Hochschule, sondern auf einem "Mehr" an Eigenleistung des Spin-offs, das den gesamten Rest des Fahrzeugs "beigesteuert" hat. In der zweiten Variante müsste daher angesichts der größeren Lizenzbasis der Lizenzsatz reduziert werden, um zu einem angemessenen Ergebnis zu gelangen.

Schließlich findet man in der Praxis aus ähnlichen Gründen manchmal eine Staffelung der Lizenzsätze, d.h. eine stufenweise Reduzierung des Lizenzsatzes mit steigender Höhe der Umsätze. Dies wird unter anderem damit begründet, dass ab einem gewissen Punkt die Umsatzsteigerungen zunehmend auf besondere Vertriebsbemühungen und entsprechende Investitionen des Lizenznehmers und nicht mehr im gleichen relativen Maß auf den technologischen Beitrag des Hochschul-IP zurückzuführen sind. Bei Softwarelizenzen findet man zudem häufig eine zeitliche Grenze oder zumindest mit der Zeit abnehmende Lizenzsätze, weil sich die lizenzierte Software in der Regel mit der Zeit verändert und immer größere Teile des ursprünglich lizenzierten Codes verändert bzw. durch einen eigenen Code des Lizenznehmers ersetzt werden. Eher selten findet man eine absolute Obergrenze (Cap), häufiger dagegen Regelungen, dass bei Überschreiten bestimmter Gebührenschnellen jedenfalls ein Teil der Lizenzzahlungen auf den Kaufpreis (sofern eine Kaufoption vereinbart ist) angerechnet wird.

3.3 Andere relevante Vertragsregelungen

Lizenzverträge enthalten darüber hinaus weitere wirtschaftliche und sonstige Regelungen. Diese hängen teilweise stark vom Einzelfall und der Art des lizenzierten IP ab. Von daher kann die folgende Übersicht nur einige häufig vorkommende Regelungskomplexe kurz anreißen.

Abrechnung und Zahlung: Sofern im Lizenzvertrag eine Umsatzlizenz oder eine sonstige an den Verkauf von Lizenzprodukten abhängige Art der Lizenz vereinbart wird, sollte der Lizenzvertrag auch Regelungen zu den Abrechnungs- und Zahlungsmodalitäten enthalten. Dazu gehören Angaben dazu, wann und in welcher Form der Lizenznehmer über seine gebührenpflichtigen Handlungen abzurechnen und die entsprechenden Zahlungen zu leisten hat. Üblich sind die folgenden Regelungen bzw. Schritte:

- **Abrechnung und Abrechnungszeitraum:** In den meisten Fällen einigen sich die Parteien auf eine jährliche schriftliche Abrechnung der Lizenznehmer über die lizenzpflichtigen Handlungen der jeweiligen Vorjahre, soweit dies zur Berechnung der zu zahlenden Lizenzgebühr erforderlich ist. Im Falle einer Umsatzlizenz werden also – in aller Regel in aggregierter Form – die erzielten Umsätze mitgeteilt und bei Stücklizenzen die Absatzmenge. Teilweise wird vereinbart, dass Angaben nach Kunden oder Ländern aufgeschlüsselt werden. In Bezug auf Kunden ist es für den Lizenznehmer aus Geheimnisschutzgründen regelmäßig empfehlenswert, auf einer Anonymisierung bzw. Pseudonymisierung zu bestehen (d.h., die Kunden werden nicht mit Klarnamen, sondern mit individuellen Kürzeln bezeichnet (z.B. "Kunde A", "Kunde B", etc.)). Häufig ist es sinnvoll, wenn sich die Parteien vorab auf ein gemeinsames Abrechnungsformat (Formular bzw. Muster) einigen. Im Übrigen ist es aus Lizenznehmersicht regelmäßig praktikabel und empfehlenswert, wenn der Abrechnungszeitraum dem Finanzjahr des Lizenznehmers entspricht (bei Spin-offs i.d.R. also dem Kalenderjahr).
- **Rechnungsstellung und Zahlung:** Nach Erhalt der Abrechnung sollte der Lizenzgeber innerhalb einer bestimmten Frist eine Rechnung über die auf Basis der Abrechnung zu zahlenden Lizenzgebühren ausstellen (müssen). Als Zahlungsziel werden üblicherweise Fristen zwischen 30 und 60 Tagen vereinbart. Dies sollte möglichst exakt geregelt werden, weil davon die Fälligkeit der Zahlung abhängt, d.h. bis wann eine Zahlung (noch) "rechtzeitig" ist bzw. ab wann ein Zahlungsverzug vorliegt, der zusätzliche Ansprüche des Lizenzgebers auslösen kann (z.B. Anspruch auf Verzugszinsen) oder sogar Kündigungsrechte des Lizenzgebers auslösen kann.

Buchführung und Buchprüfungsrechte: Um die Richtigkeit und Überprüfbarkeit der Abrechnungen zu gewährleisten, wird der Lizenznehmer üblicherweise verpflichtet, über die relevanten Transaktionen vollständig und separat buchzuführen und die entsprechenden Unterlagen aufzubewahren. Der Lizenzgeber erhält zudem das Recht, diese Bücher von einem Buch- oder Wirtschaftsprüfer einsehen und prüfen zu lassen. Dieses Recht sollte jedoch so weit eingeschränkt werden, dass der Geschäftsbetrieb des Lizenznehmers dadurch möglichst nicht gestört wird (z.B. durch Beschränkung auf eine Prüfung pro Jahr nach schriftlicher Vorankündigung und nur zu den üblichen Geschäftszeiten) und berechnete Geheimnisschutzinteressen des Lizenznehmers gewahrt bleiben (Stichworte: Verschwiegenheitspflicht, separate Buchführung). Die Kosten für die Buchprüfung trägt üblicherweise der Lizenzgeber, es sei denn, die Prüfung ergibt einen wesentlichen Abrechnungsfehler des Lizenznehmers (übliche Größenordnung $\geq 3\%$). Dann muss der Lizenznehmer die Kosten tragen.

BEI DER VERHANDLUNG



Bei der Verhandlung der Abrechnungs- und Zahlungsmodalitäten solltet Ihr den Zusammenhang mit dem Thema Cashflow im Blick behalten. Dies gilt insbesondere dann, wenn Um- bzw. Absätze nicht erst mit Zahlungseingang vom Kunden, sondern bereits mit Auslieferung oder Rechnungsstellung in die Lizenzbasis einfließen, Eure Geschäfte (voraussichtlich) stark saisongetrieben sind und/oder Ihr Kunden beliefern werdet, die mit langen Zahlungszielen arbeiten (insbesondere große Unternehmen bestehen häufig auf langen Zahlungsfristen von 45, 60 oder sogar 90 Tagen und können diese gegenüber schwächeren Verhandlungspartner oft auch durchsetzen). Denn wenn Eure eigenen Fristen für die Abrechnung und Zahlung gegenüber der Hochschule zu kurz bemessen sind, bekommt Ihr unter Umständen Probleme mit dem Cashflow. Sprecht das Thema im Zweifel offen bei der Hochschule an. Natürlich hat die Hochschule ein (grundsätzlich berechtigtes) Interesse an einer zeitnahen Lizenzgebühreneinzahlung. Andererseits kann sie aber auch kein Interesse daran haben, Euch "sehenden Auges" in Zahlungsschwierigkeiten zu bringen.

Umsatzsteuer und Quellensteuer: Es sollte stets geprüft werden, ob die Lizenz einräumung zum Anfall von Umsatzsteuer führt. Sicherheitshalber sollte der Lizenzvertrag in jedem Fall eine Umsatzsteuerregel enthalten. In grenzüberschreitenden Fällen kann das Thema Umsatzsteuer für die Start-

ups, als Lizenznehmer, noch bedeutender werden, da es in diesem Fall zu einer Umkehr der Steuerschuldnerschaft kommen kann, sodass das Start-up zur Abführung etwaiger Umsatzsteuer an das zuständige Finanzamt verpflichtet wäre. In grenzüberschreitenden Fällen sollte zudem geprüft werden, ob durch die Lizenzvergabe eine Quellensteuer entsteht. Gegebenenfalls sollte eine Regelung zum Anfall von Quellensteuer im Lizenzvertrag aufgenommen werden.

Patentkosten: Patente und Patentanmeldungen kosten Geld, unter Umständen viel Geld. Da wären zum einen die Einmalkosten für die Ausarbeitung der Anmeldungen durch qualifizierte Patentanwälte (national und international), die verschiedenen Gebühren der Patentämter und sonstige "Nebenkosten" (z.B. für Übersetzungen). Diese Kosten können sich je nach Größe des Portfolios und Umfang der Anmeldungen schon in den ersten Jahren auf einige zehntausend Euro und mehr belaufen. Zum anderen müssen für jedes einzelne Patent in jedem Land Jahresgebühren gezahlt werden, um den Patentschutz aufrecht zu erhalten. Beispielsweise liegt die Jahresgebühr für ein deutsches Patent bis zum fünften Jahr ab Anmeldung bei unter EUR 100, steigt dann bis zum zehnten Jahr auf rund EUR 400 und anschließend bis auf rund EUR 2.000 im zwanzigsten Jahr. Das klingt zunächst nach nicht viel. Wenn man aber berücksichtigt, dass für einen wirksamen Patentschutz unter Umständen noch in vielen weiteren Ländern Patente angemeldet werden müssen, können sich schnell Gesamtbeträge von einigen tausend Euro pro Jahr ergeben. Wer trägt nun diese Kosten und wer hat die Kontrolle über die Anmeldungen?

In der Praxis versuchen die Hochschulen regelmäßig, die Patentkosten auf das Spin-off umzulegen. Vor allem in den Standardmustern von US-Universitäten sieht man jedenfalls bei exklusiven Lizenzen häufig Regelungen, wonach der Lizenznehmer die laufenden Kosten und ggf. auch die Kosten für einen etwaigen noch möglichen Ausbau des lizenzierten Portfolios durch Parallelanmeldungen in weiteren Ländern tragen muss.

Das ist im Grundsatz auch nachvollziehbar, denn diese Kosten sind in der Sache Gestehungskosten bzw. Erhaltungsaufwendungen, die auch in anderem wirtschaftlichen Zusammenhang über den Preis bzw. die Miete an den "Kunden" weitergegeben würden. Bei Patentlizenzen ist das Pendant zum Preis bzw. Miete die Lizenzgebühr. Somit wäre es an sich zunächst naheliegend, wenn die (voraussichtlichen) Patentkosten lizenz erhöhend in die Berechnung der Lizenzgebühr miteinfließen. Umgekehrt muss dann die Lizenzgebühr relativ niedriger ausfallen, wenn die Patentkosten zusätzlich zur Lizenzgebühr unmittelbar vom Lizenznehmer zu tragen sind.

Damit mag die Diskussion über die Art der Kostenüberwälzung von der Hochschule auf das Spin-off im Ergebnis letztlich ein "Nullsummenspiel" sein. Praktische Bedeutung erhält sie aber dadurch, dass zwischen Anfall insbesondere der hohen Einmalkosten für den Ausbau des Patentportfolios und den ersten lizenzgebührenausschüttenden Umsätzen des Spin-offs häufig zwei Jahre oder mehr liegen können, je nachdem wie weit der Weg von der zum Patent angemeldeten Erfindung bis zur Marktreife ist. Wenn die Patentkosten erst über die Lizenzgebühr amortisiert werden, tritt die Hochschule also gewissermaßen in Vorleistung, und das ist der Grund, warum viele Hochschulen auf einer unmittelbaren Kostentragung durch das Spin-off bestehen. Unter dem Gesichtspunkt einer effektiven Start-up-Förderung erscheint dieser Ansatz aber nicht ganz unproblematisch. Denn mit derartigen Regelungen wird dem Start-up gerade in der so wichtigen Frühphase Liquidität entzogen, die ansonsten – für beide Parteien langfristig oftmals sinnvoller – für die Produktentwicklung und den Markteintritt verwendet werden könnte. Auch Chancen-Risiken-Überlegungen sprechen eher gegen eine unmittelbare Kostentragung des Spin-offs. Denn wenn im schlimmsten Fall das Spin-off scheitert, verbleiben bei der Hochschule immer noch die – vom Spin-off finanzierten – Patente und Patentanmeldungen, die noch anderweitig verwertet werden können. Demgegenüber würde bei dem Spin-off bzw. seinen Gründerinnen und Investoren kein vergleichbarer Gegenwert für die aufgewendeten Kosten verbleiben.

Wir als Anwälte könnten sicher noch einige Seiten über weitere Argumente, Gegenargumente und Regelungsmöglichkeiten sinnieren. Der Spaßfaktor für Euch hielte sich aber wahrscheinlich stark in Grenzen. Wir belassen es daher bei drei zentralen Take-aways (dauert nicht länger als ein guter Espresso):

- Seid Euch des Themas Patentkosten frühzeitig bewusst, verschafft Euch einen Überblick über die in Eurem Fall absehbaren Kosten und behaltet das Thema auch für die Finanzierung und die Liquiditätsplanung im Blick. Bei einer ersten Einschätzung der voraussichtlichen Kosten sollte Euch die Transferstelle Eurer Hochschule helfen können. Nach unserer Erfahrung besteht insoweit durchaus große Hilfsbereitschaft und Fragen kostet nichts.
- Macht das Thema Patentkosten frühzeitig zum Teil der kommerziellen Verhandlungen. Behaltet dabei die Zusammenhänge mit anderen Regelungen im Blick. Wie gezeigt sind insbesondere die Höhe der Lizenzgebühr und die Tragung der Patentkosten kommunizierende Röhren (oder sollten es sein). Ggf. lassen sich auch dadurch Kompromisse erzielen, dass Ihr die Patentkosten zwar grundsätzlich übernimmt, aber erst nach der nächsten Finanzierungsrunde oder zeitlich gestaffelt zahlen müsst.
- Wenn Ihr schon die Patentkosten tragen müsst, solltet Ihr im Gegenzug auch die Kontrolle über deren Entstehung und die Verfahrensführung haben. Das gilt insbesondere dann, wenn die von Euch lizenzierten Erfindungen bzw. Patentanmeldungen in einem so frühen Stadium sind, dass noch parallele Anmeldungen in anderen Ländern möglich und ggf. sinnvoll sind. Ob, wann und wie solche weiteren Anmeldungen erfolgen, sollte dann grundsätzlich Eure Entscheidung sein.

Verteidigung und Durchsetzung des

lizenzierter IP: Patente, Patentanmeldungen und auch andere Schutzrechte sind nicht unangreifbar, sondern können von Dritten zum Beispiel mit Nichtigkeitsklagen angegriffen werden. Die Verteidigung obliegt in diesen Fällen regelmäßig dem Lizenzgeber, hier also der Hochschule (in US-Lizenzverträgen finden sich aber auch vielfach Regelungen zur Kostenteilung). In der Vertragspraxis finden sich jedoch sehr häufig Regelungen, wonach der Lizenzgeber nicht zwingend zur Verteidigung verpflichtet ist, sondern davon auch von vornherein absehen oder die Verteidigung zu einem späteren Zeitpunkt einstellen kann.

Für diese Fälle sollte der Vertrag dann jedoch vorsehen, dass die Hochschule dem Spin-off die Möglichkeit zur eigenen Verteidigung der Schutzrechte geben und das Spin-off dabei in zumutbarem Umfang unterstützen muss. Die Kosten trägt dabei in der Regel derjenige, der die Verteidigung führt.

Bei der Durchsetzung des lizenzierten IP gegen Dritte vereinbaren die Parteien in der Praxis regelmäßig

ebenfalls ein wie vorstehend beschriebenes Konzept. Allerdings ist es dabei häufig sinnvoller, dem Spin-off das "Erstzugriffsrecht" einzuräumen. Denn das Spin-off ist näher am Markt und wird die für die Verletzung wesentlichen tatsächlichen bzw. technischen Fragen in der Regel besser feststellen und beurteilen können als die Hochschule.

4. EINRÄUMUNG EINER BETEILIGUNG AM START-UP

4.1 Eine an sich ganz einfache Idee

Wir hatten ja bereits verschiedentlich das (vermeintliche) Dilemma bei der Übertragung von IP an das Start-up skizziert. Auf der einen Seite die Hochschule, die aus wirtschaftlichen Gründen oder weil sie sich hierzu aus beihilfe- oder haushaltsrechtlichen Vorgaben verpflichtet glaubt, auf Meilensteinzahlungen und laufende Lizenzgebühren drängt. Auf der anderen Seite das Start-up und seine potenziellen Investoren, welche jeden Euro an Liquidität lieber in das Wachstum des Unternehmens und die Steigerung des Werts ihrer Beteiligung investieren wollen. Auf Investor oder Gründerseite mag dann das Gefühl aufkommen, dass die Hochschule, die ja den IP-Transfer und Gründungen fördern will, eben nicht im selben Boot sitzt. Gründerinnen und Investoren sehen mit bestimmten Ausnahmen in der Regel kein Geld vor einem Exit, die Hochschule aber schon. Hinzu kommt, dass diese Verhandlungen sehr lange dauern, da um jede kommerzielle Stellschraube im Lizenzvertragsgerungen wird.



Bei der Umsetzung von disruptiver IP ist grundsätzlich nichts klar und schon gar nicht der Erfolg. Daher hat solche IP erst einmal einen Wert von 0 Euro! Erst mit dem Gründerteam, einer Anfangsfinanzierung, harter Arbeit, etlichen Pivots, weiteren Finanzierungsrunden, einem final hoffentlich vorliegenden Product-Market-Fit und auch einer gehörigen Portion Glück kommt der Erfolg. Der Erfolg ist damit ausschließlich (!) erst über dann mögliche Ausschüttungen oder einen Exit gegeben.

Dr. Andreas Olmes, High-Tech Gründerfonds



Die Frustration vieler Investoren mit dieser Situation fasst Julie Sunderland von Biomantic Capital Partners wie folgt zusammen: "Der Schwerpunkt der Verhandlungen liegt dann auf Lizenzgebühren und Meilensteinzahlungen, die zwar in einigen wenigen Fällen tatsächlich richtig Geld bringen, in den meisten Fällen aber nur einen sehr geringen Wert haben, der auch noch weit in der Zukunft liegt. [...] Hätten sich die führenden Technologieuniversitäten jedoch tatsächlich an den Unternehmen beteiligt, die aus ihren Ökosystemen hervorgegangen sind, wie viel hätten sie dann in ihr Innovationsökosystem reinvestieren können.

Stattdessen streiten sie sich über diese weniger relevanten Lizenzgebühren, deren Ausarbeitung anderthalb Jahre dauert und ihnen am Ende des Tages nichts oder nur sehr wenig einbringt.“ [Anm.: Übersetzung des englischen Originaltextes durch die Autoren] Diese Beobachtungen wurden in Bezug auf Lizenzen im Bereich Biotech gemacht, einem Sektor, der einige Besonderheiten aufweist, wenn es um Power Law Verteilungen geht, während die überwiegende Mehrheit von Start-ups in diesem Bereich nicht sehr weit kommt. Dennoch denken wir, dass Julies Einschätzung auch darüber hinaus zutrifft.

Wie bereits mehrfach angesprochen kann “IP for Shares” die skizzierten Probleme abmildern und eine für Hochschule und Start-up gleichermaßen anreizkonforme und den besonderen Bedürfnissen des Start-ups Rechnung tragende Lösung bieten. Der Beteiligung am Start-up kommt ein Wert zu und dieser ermöglicht entsprechende Spielräume bei den andernfalls vorgesehenen Zahlungen (sei es für Lizenzen oder als Kaufpreis). Hat das Start-up Erfolg, profitiert die Hochschule vom gestiegenen Wert ihrer Beteiligung. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt an dem auch Gründerinnen und Investoren ihre Beteiligung zu Geld machen können und insoweit sind die Anreize aller Parteien auf die Steigerung des Unternehmenswerts ausgerichtet.

4.2 Nur eine Beteiligung und wenn ja, real oder besser virtuell?

Es stellt sich die Frage, ob aus rechtlicher Sicht, eine solche Beteiligung eine Cash-Zahlung (sei es als Kaufpreis oder als Lizenzgebühr) lediglich flankieren oder diese sogar ersetzen kann. Im letzteren Fall erhielte die Hochschule oder Forschungseinrichtung lediglich eine (echte oder virtuelle) Beteiligung am Start-up, aber keine einmaligen oder laufenden Lizenz Einnahmen. Auch wenn hier eine Klarstellung durch den Gesetzgeber sehr wünschenswert wäre, ist es aus unserer Sicht gut vertretbar, dass die Hochschule als Gegenleistung für eine Übertragung des Vollrechts oder eine Lizenz ausschließlich eine (entsprechend bemessene) Beteiligung am Start-up eingeräumt wird. Davon geht auch der unten skizzierte Vorschlag von SPRIND aus und erste Hochschulen haben sich dieser Auffassung angeschlossen. Es bedarf aber

keiner hellseherischen Fähigkeiten, wenn man davon ausgeht, dass zur Risikovermeidung die Hochschulen vielfach noch an (dann aber hoffentlich minimalen) (Lizenz-) Zahlungen festhalten.

Die Beteiligung der Hochschule kann real oder nur virtuell erfolgen. Bei einer realen oder echten Beteiligung erwirbt die Hochschule (meist ihre Transferstelle) Anteile am Start-up. Bei einer virtuellen Beteiligung wird eine echte Beteiligung wirtschaftlich nachgebildet (man spricht bisweilen auch von einer synthetischen Beteiligung). Hier erhält die Hochschule vom Start-up einen Anspruch auf Zahlung eines Geldbetrags im Falle eines Exits (u.U. auch bei Dividendenzahlungen). Die Höhe des Zahlungsanspruchs kann sich z.B. danach richten, was die Gründerinnen im Falle des Exits erhalten, also z.B. für jeden virtuellen Anteil, welchen die Hochschule hält, erhält sie einen Bruttozahlungsanspruch in der gleichen Höhe wie die Gegenleistung, die eine Gründerin auf einen ihrer Stammanteile erhält. Die Situation ist im Ausgangspunkt nicht unähnlich der eines typischen virtuellen Mitarbeiterbeteiligungsprogramms (VSOP), wie wir es in Deutschland bei vielen Start-ups vorfinden (wobei für die virtuelle Beteiligung der Hochschule in aller Regel kein sog. “Strike Price” festgesetzt wird).

Ob es eine echte oder virtuelle Beteiligung gibt, ist Verhandlungssache. Beide Ansätze haben Vor- und Nachteile.

Die echte Beteiligung ist für die Hochschule meist steuerlich attraktiver, bedeutet aber für alle Seiten mehr administrativen Aufwand. Die Einräumung der Beteiligung erfordert einen Notariatsakt und die Hochschule muss dann auch Partei der Finanzierungsvereinbarungen in allen zukünftigen Finanzierungsrunden werden. Gerade bei Start-ups erfolgen diese aber meist unter sehr hohem Zeitdruck und je weniger Stakeholder hier abgeholt werden müssen, desto einfacher die Finanzierungsrunde. Eine virtuelle Beteiligung wird dagegen nur einmal privatschriftlich aufgesetzt und erfordert auf Seiten der Hochschule auch kein aktives Portfoliomanagement, insbesondere muss die Hochschule sich keine Gedanken über Gesellschafterversammlungen und Stimmrechtsausübung machen.

Es ist allerdings zu beachten, dass unabhängig davon, ob eine virtuelle oder echte Beteiligung eingeräumt wird, die Parteien kritisch prüfen sollten, ob Umsatzsteuer anfällt. Für die Start-ups gilt dies umso mehr in grenzüberschreitenden Fällen, da es dann zu einer Umkehr der Umsatzsteuerschuld kommen kann, die Umsatzsteuer also von dem betroffenen Start-up selbst abzuführen wäre. In grenzüberschreitenden Fällen ist zusätzlich zu prüfen, ob Quellensteuer auf die Vergütung der Lizenz entsteht.

4.3 Wieviel darf es denn sein?

Kommen wir zur Gretchenfrage. Welche Beteiligung für die Hochschule ist denn nun angemessen? Die Frage stellt sich gleichermaßen bei einer realen oder virtuellen Beteiligung. Spätestens jetzt werden einige von Euch die Augen verdrehen (unterstellt, diese sind überhaupt bis hierhin offengeblieben). Auch hier gibt es keine klaren Vorgaben. Sowohl international als auch national findet man ein relativ buntes Bild, wobei man aber schon Tendenzen ausmachen kann.

Internationale Erfahrung: Werfen wir zunächst einen Blick ins angloamerikanische Ausland.

Interessanterweise gibt es bei unseren Freunden auf der Insel (dem (mehr oder minder) Vereinigten Königreich), derzeit eine Debatte darüber, ob die englischen Universitäten eine zu hohe Beteiligung an ihren Spin-offs verlangen (Spoiler – ja tun einige). Nach einer von der *Royal Academy of Engineering* und dem Datenanbieter *Beauhurst* veröffentlichten Untersuchung liegt die durchschnittliche Beteiligung an Spin-offs, bei denen die Universitäten weniger als 50% des Unternehmens halten, im Jahr der Ausgründung bei immer noch stolzen 22%. Es gibt jedoch immer noch einige, die um die 50% und in einigen Fällen noch mehr halten. Insgesamt gibt es hier eine große Spreizung. Während einige Einrichtungen wie die *Cambridge University* und das *University College of London* eine deutlich geringere Beteiligung verlangen (im Mittel 8% bzw. 9% laut dem von der *Royal Academy of Engineering* veröffentlichten Bericht), verlangte in der Vergangenheit z.B. Oxford regelmäßig eine 50%-Beteiligung für echte Ausgründungen. Viele VCs in Großbritannien beklagen, dass solch geringe Kapitalbeteiligungen für Spin-off-Gründerinnen ein ernsthaftes Problem im Fundraising darstellen. Die

VCs wollen sicherstellen, dass Gründerinnen einen ausreichenden Anreiz haben, das Unternehmen langfristig aufzubauen, und zwar über mehrere, immer größere Finanzierungsrunden hinweg, die ihre Beteiligung sukzessive verwässern werden. Die VCs kritisieren, dass schon die anfängliche Abgabe von 10% bis 25% am Kapital des Start-ups an Universitäten bedeutet, dass die Gründerinnen bereits nach den ersten Finanzierungen zu Minderheitsgesellschafterinnen ihres eigenen Unternehmens verwässert werden.

In den USA sehen wir an vielen Hochschulen kleinere Beteiligungen, häufig im einstelligen Prozentbereich, bisweilen aber auch um die 10%, sehr selten mehr (jedenfalls nicht bei den im Bereich Ausgründungen führenden Hochschulen). So liegt die Beteiligungsquote des MIT häufig bei 5%, ebenso die von Stanford, wobei Stanford bis max. 10% nimmt.

In Deutschland sehen wir vielfach Beteiligungen eher in dem Bereich US-amerikanischer Hochschulen, jedenfalls gehen die Tendenzen vielerorts in diese Richtung. Umfassende empirische Erhebungen sind aber schwierig, da virtuelle Beteiligungen anders als eine echte Beteiligung nicht im Handelsregister oder in anderen frei zugänglichen Quellen veröffentlicht werden. Echte Beteiligungen kann man zwar mit etwas Mühe im Handelsregister zusammensuchen, aber natürlich ist jeder Einzelfall anders und man sieht nicht ohne Weiteres, ob es sich um ein "typisches" IP-Spin-off handelt oder ob besondere Umstände für eine höhere oder ungewöhnlich niedrige Beteiligungsquote sprachen. Aus dem Handelsregister ist auch nicht zu ersehen, was die Hochschule als Gegenleistung für ihre Beteiligung eingebracht hat, insbesondere wie relevant das IP war und ob es oben drauf mehr oder weniger hohe Lizenzzahlungen gibt.

Dessen ungeachtet, haben wir uns mal auf die Suche gemacht und die Beteiligungen einiger Universitäten und Forschungseinrichtungen an einigen ihrer Portfoliogesellschaften im Handelsregister recherchiert (nein, wir haben wirklich keine Hobbies). Nachfolgende Graphik zeigt die ursprüngliche Beteiligungsquote der Universität bzw. Forschungseinrichtung, d.h. vor einer Verwässerung durch etwaige spätere Anteilsausgaben.

Universität Forschungseinrichtung	Start-up	Initiale Beteiligung (nicht verwässert)	Gründungs-jahr	Investoren (Auswahl) und Exits
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.	Ampeers Energy GmbH	12,5	2019	Bundesimmobiliengesellschaft, Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Fraunhofer Venture, Fraunhofer-Gesellschaft, Jost Logistics
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.	Enerthing GmbH	11,6	2015	Energie 360, Fraunhofer-Gesellschaft, NRW.Bank
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.	E-VITA GmbH	25	2021	Ceravis AG, Fraunhofer-Gesellschaft
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.	Sunbloom Proteins GmbH	25	2017	Ehrmann, Fraunhofer Venture, Fraunhofer-Gesellschaft, Zentis
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.	Threedy GmbH	20	2020	btov Partners, Fraunhofer Venture, High-Tech Gründerfonds
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg	CrystAl-N GmbH	10	2010	Bayern Kapital, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, High-Tech Gründerfonds, Linn High Therm
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren, bzw. Ascension GmbH	Dermagnostix GmbH	5	2021	Ascenion, Bayerische Patentallianz, European Research Council, Helmholtz, Medical Valley Award
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren, bzw. Ascension GmbH	HepaRegenix GmbH	10,1	2016	Ascenion, Boehringer Ingelheim Venture Fund, Coparion, High-Tech Gründerfonds, Novo Holdings
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren, bzw. Ascension GmbH	WBC Drug Delivery Technologies GmbH	7,5	2019	[erworben von Klaria Pharma Holding]
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)	300MICRONS GmbH	10	2015	[Founder Buy-out in 2021]
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)	Amcure GmbH	24,9	2012	BioM Biotech Cluster Development, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Karlsruher Institut für Technologie, KfW Gruppe, LBBW Venture Capital, MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg, S-Kap Unternehmensbeteiligungs GmbH & Co. KG
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)	Aquarray GmbH	15	2018	EIT Health
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)	INERATEC GmbH	10	2016	EIC Accelerator, ENGIE New Ventures, EXIST Startup Germany, Extantia Capital Management, FO Holding, High-Tech Gründerfonds, Horizon 2020 SME Instrument, Karlsruher Institut für Technologie, MPC Münchmeyer Petersen & Co., Planet A, Safran Group
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)	MARA Solutions GmbH	5	2021	EXIST (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz), Next Commerce Accelerator
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)	Memetis GmbH	10	2017	Atomleap High-Tech Accelerator, EXIST (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz), Fluid-O-Tech International, High-Tech Gründerfonds, Horizon 2020 SME Instrument, Karlsruher Institut für Technologie
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V.	Modag GmbH	3,6	2013	Massa Investment AG, Max-Planck-Innovation, Michael J. Fox Foundation, Parkinson's UK Venture Capital
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V.	Aircloak GmbH	10	2014	Cisco Entrepreneurs in Residence, CNB Capital, Elephant & Castle Capital, Max Planck Innovation, Speedinvest
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V.	TACALYX GmbH	15	2019	Boehringer Ingelheim Venture Fund, Coparion, Creathor Venture, High-Tech Gründerfonds, Kurma Partners, Max-Planck-Gesellschaft
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V.	Targenomix GmbH	10	2013	n.a.

Universität Forschungseinrichtung	Start-up	Initiale Beteiligung (nicht verwässert)	Gründungs-jahr	Investoren (Auswahl) und Exits
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen	crop.zone GmbH	3,5	2019	Demeter Partners, GSI (Germany), MADAUS Capital Partners, Nufarm
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen	engidesk GmbH	10	2013	n.a.
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen	PicoLAS	8	2005	High-Tech Gründerfonds
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen	QITHERA GmbH	2	2012	BIO Clustermanagement NRW
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen	Westrath GmbH	5	2021	n.a.
Technische Universität Dresden	denovoMATRIX GmbH	10	2018	EXIST (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz), High-Tech Gründerfonds, Horizon 2020 SME Instrument, Technologiegründerfonds Sachsen
Technische Universität Dresden	DyNABind GmbH	10	2017	High-Tech Gründerfonds, Technologiegründerfonds Sachsen, TUDAG
Technische Universität Dresden	Heliatek GmbH	5	2006	Aqton, BASF Venture Capital, BNP Paribas, CEE Group, CFH Management, Dubai Future Accelerators, eCAPITAL entrepreneurial Partners, ENGIE New Ventures, Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (Brandenburg), Europäischer Sozialfonds, Future Energy Ventures, GP Bullhound, Gründerfonds Münsterland, High-Tech Gründerfonds, Innogy, Robert Bosch, RWE, SIB Innovations- und Beteiligungsgesellschaft, Sino-German High Tech Fund, Technische Universität Chemnitz, Technologiegründerfonds Sachsen, The Innovation and Technology Commission, TUDAG, Wellington Partners
Technische Universität Dresden	Infrasolid GmbH	10	2017	[erworben von Innovative Sensor Technology]
Technische Universität Dresden	MDTB Cell Manufacturing GmbH	10	2020	n.a.
Technische Universität Dresden	SENRICS GmbH	10	2017	CFH Management, EIT Food, Fidura Private Equity Fonds, futureSAX, Rockstart, Technologiegründerfonds Sachsen, TUDAG, Ventura Investment (Germany), ZEISS Ventures
Technische Universität Dresden	Sixonia Tech GmbH	10	2017	n.a.
Technische Universität München (TUM)	AMSilk	40	2008	[erworben von Givaudan]
Technische Universität München (TUM)	everskill GmbH	10	2016	Energie 360 (Zurich), TechFounders, The Initiative for Industrial Innovator, Unternehmertum Venture Capital Partners
Technische Universität München (TUM)	Isar Aerospace Technologies GmbH	6	2018	Airbus Ventures, Ann-Kristin Achleitner, Apeiron Investment Group, CoastCap Group, David Giger, Earlybird Venture Capital, Emin Altan, ESA BIC Switzerland, Europäische Kommission, Growth Box Ventures, HV Capital, Joram Voelklein, Lakestar, Lombard Odier Darier Hentsch, Molten Ventures, Paul Achleitner, Porsche Automobil Holding, Unternehmertum Venture Capital Partners, Vito Ventures, VSquared Ventures, Xpreneurs
Technische Universität München (TUM)	Loyalty Prime GmbH	19,9	2019	Bayerische Beteiligungsgesellschaft. UnternehmerTUM Venture Capital Partners
Technische Universität München (TUM)	STABL Energy GmbH	5	2019	BonVenture, cumulus ventures, Kienbaum FJK Consultants Pte Ltd, Unternehmertum Venture Capital Partners
Universität Freiburg	Resuscitec GmbH	9,9	2011	Bundesministerium für Bildung und Forschung, Horizon 2020 SME Instrument, Universität Freiburg Endowment, Zukunftsfonds Heilbronn

Es liegt auf der Hand, dass bei jeder Form des IP-Transfers auf die Besonderheiten eines jungen Start-ups Rücksicht genommen werden muss. Die Entwicklungs- und Wachstumsphasen sind oft sehr kapitalintensiv und deshalb darf für den IP-Transfer nicht zu viel Liquidität abfließen. Darin sind sich alle einig. Wir sind der Meinung, dass dies gleichermaßen für die Beteiligung der Hochschule am Start-up gilt. Um es noch einmal zu wiederholen: Anteile am Unternehmen sind ein besonders knappes Gut. Will das Unternehmen überhaupt eine Chance auf Erfolg haben, muss man die Start-up-typischen Anreizstrukturen beachten. Wenn man 25% bis 50% des Unternehmens an die Hochschule abgibt, dann noch einen Optionspool für die Mitarbeiter des Start-ups schaffen muss und das alles bevor man auch nur einen Euro von Investoren eingeworben hat, sind die Gründerinnen von Anfang an oder jedenfalls sehr schnell Minderheitsgesellschafter "ihres" Unternehmens. Rechnet man hinzu, dass viele Start-ups mehrere Finanzierungsrunden benötigen und dass eine Verwässerung von mehr oder weniger 20% in jeder Finanzierungsrunde nicht ungewöhnlich ist, wird schnell klar, dass dies für die Motivation der Gründerinnen alles andere als ideal ist, und das ist ein Problem für jeden weitsichtigen Investor. Natürlich ist jede Situation für sich zu betrachten und die Hochschulen und ihre Forscher und Mitarbeiter müssen das Verhandlungsergebnis auch als fair empfinden.

Wir haben vor diesem Hintergrund gewisse Sympathien für das neue von SPRIND vorgeschlagene Beteiligungsmodell und denken, dass es als gute Orientierung dienen kann (auch wenn über Details noch diskutiert werden mag). SPRIND schlägt die Einräumung einer virtuellen Beteiligung im Umfang zwischen 1% und 10% an der Ausgründung vor. Die höchste Beteiligung soll dabei für die Übertragung von Patenten gewährt werden, welche eine Alleinstellung im Markt und damit einen sehr hohen Beitrag zum Wert des Start-ups des Patentes leisten. Hingegen soll eine mittlere Beteiligung von regelmäßig 2% bis 5% gewährt werden, wenn das Patent einen Schlüsselbeitrag zum Unternehmenswert leistet, nicht aber ein Alleinstellungsmerkmal im Markt bietet. Nur eine verhältnismäßig geringe Beteiligung von 0,5% bis 2% soll für Patente gewährt werden, welche einen entsprechend geringeren Wettbewerbsvorteil bieten. Das SPRIND-Standardmodell sieht keine Lizenzen, sondern die Übertragung aller Rechte an das Start-up gegen Gewährung einer virtuellen Beteiligung vor, so dass man bei reinen Lizenzlösungen die Werte ggf. etwas nach unten anpassen müsste.

Auch im deutschen Markt sehen wir aktuell Bewegungen hin zu einer Beteiligung von häufig um die 5% bis 10%.

An der TUM erhält die IP-Transferstelle nach unserem Verständnis z.B. regelmäßig eine virtuelle Beteiligung von ca. 7%. Die RWTH hat sich jüngst offenbar auch auf ein Modell verständigt, in dem regelmäßig eine Beteiligung von nicht mehr als 10% angestrebt wird. Auch der High-Tech Gründerfonds investiert von Ausnahmen abgesehen nach eigener Aussage nur noch in Start-ups, die nicht mehr als 10% an die Hochschule abgegeben haben.

Eckpunkte für eine Start-up angemessene Auslizenzierung

#1 Das Start-up erhält eine in seinem Anwendungsbereich exklusive (bei weniger relevanter Technologie einfache) Lizenz. Damit behält die Hochschule im Falle der Insolvenz des Start-ups die Rechte und kann diese weiter nutzen. Wird das IP nicht innerhalb einer hinreichend lang bemessenen Frist genutzt, entfällt die Exklusivität.

#2 Die Hochschule erhält nach Möglichkeit keine laufenden Lizenzgebühren und auch keine Einmalzahlungen oder Meilensteinzahlungen, bei entsprechenden Liquiditätsrestriktionen der Hochschule kann eine Übernahme der Patentkosten vorgesehen werden.

#3 Die Hochschule erhält je nach Wert des IP (Marktreife, Bedeutung für das Start-up, Einzigartigkeit, verteidigungsfähiger Wettbewerbsvorteil etc.) eine (möglichst virtuelle) Beteiligung zwischen 2% und 10% am Start-up. Diese Beteiligung sollte aber dann auch wie die Beteiligung der Gründerinnen an der Verwässerung bei allen Finanzierungsrunden teilnehmen.

#4 Das Start-up erhält eine Kaufoption, jedenfalls für den Fall eines bevorstehenden Exits. Wo möglich sollte es im Interesse des Start-ups und der Mitgesellschafter einen niedrigen initialen Kaufpreis oder jedenfalls angemessenen Cap geben, da die Hochschule ja primär über ihre Beteiligung am Start-up "vergütet" wird. In der Praxis haben wir hier z.B. Vertragswerke gesehen, welche der Hochschule eine Beteiligung am Spin-off einräumten und im Gegenzug als Kaufpreis lediglich die historischen Herstellungskosten ansetzten (auf die dann etwaige Lizenzgebühren ganz oder jedenfalls teilweise angerechnet werden können).

Vorsicht bei diesen Regelungen: Obwohl wir in Deutschland nicht so oft auf solche Klauseln gestoßen sind, gibt es zwei Spielarten bei der Beteiligung von Hochschulen, vor denen sich Gründerinnen in Acht nehmen sollten.

- Die Hochschule kann eine Verwässerungsschutzklausel verlangen, nach der die Beteiligung der Hochschule vor jeder Verwässerung geschützt ist, bis das Start-up eine bestimmte Investitionssumme eingesammelt hat. Diese Klausel bedeutet nichts anderes, als dass jede Verwässerung, die bis zu dieser Schwelle durch Angel-Investitionen usw. entsteht, wirtschaftlich nur von den Gründerinnen getragen wird. Eine solche Bestimmung kann andere Frühphaseninvestoren auf dumme Gedanken bringen und die oben skizzierten Anreizprobleme noch verschärfen.
- Eine – wohl noch schlimmere – Variante des Verwässerungsschutzes ist eine Bestimmung, die der Hochschule nicht eine bestimmte (virtuelle oder echte) Beteiligung am ersten Cap Table zugesteht, sondern stattdessen das Recht auf einen bestimmten Prozentsatz der Erlöse aus einem Exit-Ereignis. Seid mit einer solchen Klausel sehr vorsichtig, da die Position der Hochschule hier nicht verwässert werden kann. Kurze Kontrollüberlegung: Du wärst ein früher Unterstützer von Facebook und hättest Anspruch auf 2% der Erlöse bei einem Exit, egal was passiert... Solltet Ihr jemals mit einer solchen Forderung konfrontiert werden, dann sucht Euch was anderes und wenn das nicht geht, dann sollte zumindest den Prozentsatz sehr niedrig sein (<1%) und/oder man begrenzt die prozentuale Beteiligung der Hochschule auf einen Maximalbetrag.

V. Die Finanzierung des Start-ups

1. EINLEITUNG

Die Gründerinnen sollten sich darüber im Klaren sein, dass sie das Start-up erst einmal auf die Beine stellen und sich voll und ganz der Sache widmen müssen, bevor es sinnvoll ist, sich ernsthaft um Investoren zu bemühen. VC-Investoren werden oft höflich "Danke" sagen, wenn man ihnen vorschlägt, ein Gründungsteam bei der möglichst kuscheligen Umsiedlung aus der lauschigen Hochschule in ein finanziertes Start-up zu unterstützen, sobald die Gründerinnen sich sicher genug fühlen, um den Sprung zu wagen. Diese Phase ist jedenfalls für VC-Investoren zu früh und generell wollen Investoren meist mehr Engagement und persönliches Risiko von den Gründerinnen sehen, z.B. dass sie mindestens 6 bis 12 Monate lang Vollzeit an dem Projekt gearbeitet haben. In der Zwischenzeit müssen die Gründerinnen dann entweder auf ihre eigenen Ersparnisse, öffentliche Zuschüsse oder kleinere Angel-Tickets zurückgreifen.

Gründen und der Aufbau eines Start-ups kosten viel Geld. Gerade Deep-Tech-Unternehmen aus dem universitären Umfeld sind oft in den Bereichen künstliche Intelligenz, Hardware, Biotechnologie oder HealthTech tätig. Unternehmen, die einen Deep-Tech-Ansatz verfolgen, haben oftmals einen erhöhten Finanzbedarf, lange bevor sie richtig abheben. Daher brauchen sie Investoren, die eine ähnliche langfristige Vision haben und bereit sind, die lange Entwicklungsphase zu finanzieren.

Wir können in diesem Guide nicht das ganze Spektrum an privaten und öffentlichen Geldgebern darstellen. Wir wollen uns vielmehr auf die Finanzierung durch VC-Investoren und Corporates konzentrieren und hier einige praktische Hilfestellungen geben.

2. DER (VC-) FINANZIERUNGSPROZESS

2.1 Von Pre-Seed bis nach dem Börsengang

„Schon am Anfang das Ende im Sinn haben“, rät *Stephen R. Covey*, der bekannte Vordenker der Persönlichkeitsentwicklung, seinen Lesern in seinem Klassiker „Die 7 Wege zur Effektivität“. Für viele Gründerinnen mag dies bedeuten, in die Kameras zu lächeln, nachdem sie am Tag des Börsengangs ihres Unternehmens die Glocke geläutet haben, oder ihr Unternehmen an einen global agierenden Konzern für eine Summe verkauft haben, die ihre ehemaligen Klassenkameraden erröten ließe. Einem solchen erfolgreichen Exit gingen Jahre des schnellen und natürlich exponentiellen Wachstums voraus, und dieses Wachstum wurde von VCs und Wachstumsinvestoren durch eine Reihe immer größerer Finanzierungsrunden zu höheren Bewertungen angeheizt. Doch, bevor die VCs einsteigen, hat das Start-up die ersten Jahre oft nur überlebt, weil Business Angels, d.h. die Finanzierer, die das echte Risiko im Start-up Land tragen, die bescheidenen Anfänge unterstützt haben.

Sicherlich gibt es bewundernswerte Ausnahmen von Gründerinnen, die es ohne das Geld von Investoren geschafft haben. Aber die Mehrheit der erfolgreichen Start-ups hat externes Kapital in Finanzierungsrunden eingesammelt. Diese Finanzierungsrunden

wurden früher mit den Buchstaben des Alphabets gekennzeichnet, beginnend mit der Serie A, gefolgt von der Serie B, dann der Serie C und so weiter. Im Laufe der Zeit wurden die Business Angels professioneller und einige VCs begannen, in immer früheren Phasen des Start-ups kleinere Beträge zu investieren. In der Seed-Runde wird ein neuer Baum gepflanzt, der sich mit genügend Engagement, Wasser (sprich: mehr Finanzierung und hoffentlich Umsätzen) und Licht (sprich: Wachstum und idealerweise sehr viel davon) zu einem mächtigen Baum mit goldenen Früchten entwickeln wird. Heutzutage sind Seed-Runden in vielen Segmenten so groß geworden, dass sich kreative Gründerinnen einen neuen Namen für ihre erste Kapitalbeschaffung ausgedacht haben, nämlich Pre-Seed-Runde, damit sie sich die Bezeichnung „Seed-Runde“ für die nächste, hoffentlich größere Finanzierungsrunde aufheben können. Auf die Gefahr hin, die Nuancen und die Vielfalt des „echten Start-up-Lebens“ (das könnte ein guter Titel für eine Reality-Show sein, wenn wir so darüber nachdenken...) zu stark zu vereinfachen, lässt sich der Finanzierungslebenszyklus eines Unternehmens wie folgt zusammenfassen:

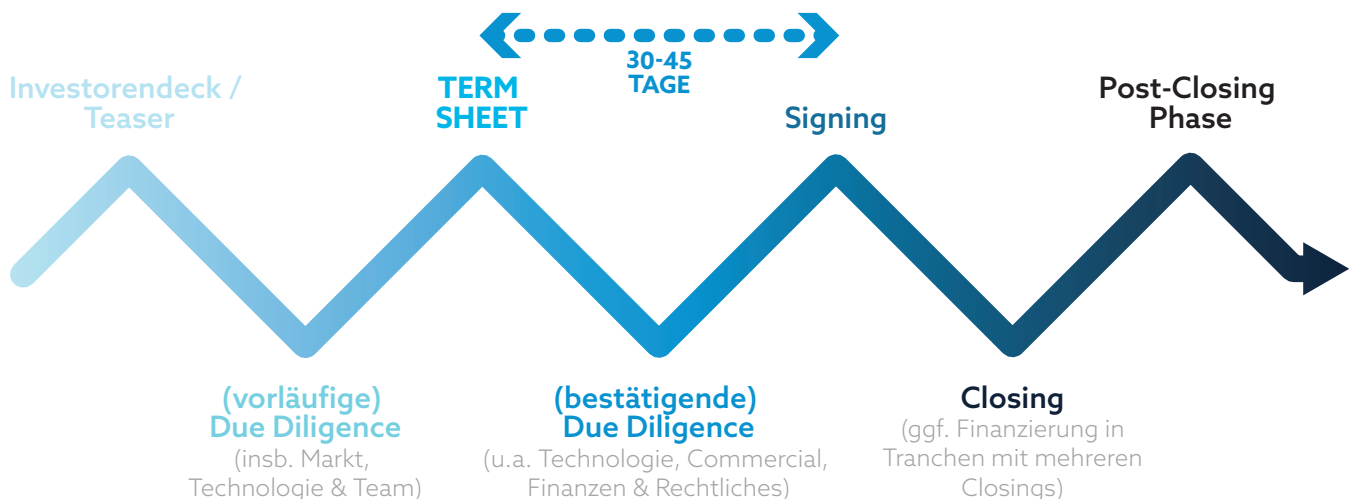
FINANZIERUNGS-QUELLEN UND INVESTOREN		GRÖSSE	VERWENDUNG DER FINANZMITTEL
BOOT-STRAPPING	Eigene Mittel der Gründerinnen, manchmal Familie und Freunde (wenn das Familienfest zum Investorentreffen wird... und jeder hat diesen einen besonderen Onkel)	In der Regel ein paar Zehntausend (hängt ein wenig von der eigenen Familie und dem Freundeskreis ab und davon, ob das Gründungsteam direkt mittellos von der Universität kommt)	Tüfteln und Herumexperimentieren an einer mehr oder minder nebulösen Idee, aus der eines Tages ein lebensfähiges Produkt oder eine Dienstleistung werden soll
PRE-SEED	Business Angels, manchmal sog. Mikro-VCs, Inkubatoren und Acceleratoren	Einige Hunderttausend	Das Unternehmen auf den Weg bringen mit Schwerpunkt auf dem technologischen Konzeptnachweis und Einschätzung des adressierbaren Markts (gelegentlich werden auch zum ersten Mal die Anwälte bezahlt)
SEED	Wie in der Pre-Seed und vermehrt Early Stage-VCs	Oft zwischen EUR 500.000 und EUR 2.000.000	Mehr von dem, was in der Pre-Seed-Phase getan wurde; zu diesem Zeitpunkt gibt es oft ein MVP und erste Geschäfte mit Testkunden
SERIES A	VCs und CVCs, manchmal auch Super Angels	Oft zwischen EUR 5.000.000 und EUR 10.000.000	Vergrößerung des Nutzer-/Kundenstamms, erste Umsatz- und Ertragssteigerungen, mglw. Eintritt in neue Märkte und Vergrößerung des Teams und Besetzung von Schlüsselpositionen mit Experten, die ein Start-up über die Entwicklungsphase hinaus wachsen lassen können
SERIES B UND DANACH	(Later Stage) VCs, und angesichts des wahrgenommenen geringeren Risikoprofils auch vermehrt andere Investoren wie CVCs, frühphasige Private Equity Investoren, Staatsfonds etc.	Oft zwischen EUR 15.000.000 und EUR 40.000.000, aber manchmal auch mehr, sehr viel mehr für die Series B und je nach Erfolg des Unternehmens können die Series C und danach heutzutage ohne Weiteres neunstellige EUR-Beträge erreichen	Wachstum, Wachstum und Wachstum

Aber nochmal: Dies ist eine starke Vereinfachung, und der Weg jedes Start-ups wird mehr oder weniger einzigartig sein, ebenso wie die zeitliche Taktung der Finanzierungsrunden. In den Medien liest man bisweilen von den wenigen Glücklichen, die einige der Finanzierungsrunden auslassen oder viel schneller viel mehr Kapital einsammeln können (vor allem Start-ups mit bahnbrechenden Ideen, die zu diesem Zeitpunkt von den Investoren als wirklich revolutionär angesehen werden, oder solche, die von

Serienunternehmern, die bereits erfolgreiche Exits hinter sich haben, gestartet wurden).

2.2 Prototypischer Ablauf

Das folgende Schaubild gibt einen vereinfachten Überblick über den prototypischen Ablauf einer Finanzierungsrunde ("prototypischen" gibt übrigens 35 Punkte bei Scrabble™, wir lieben dieses Wort).



- **Investorendeck/Teaser:** Natürlich hilft es bei der Finanzierung, wenn man zunächst einen Investor für sich gewonnen hat. Es gilt jedoch herauszufinden, welche Art von Investor für die eigene Geschäftsidee am besten geeignet ist. Neben der Finanzierung sollten Gründerinnen vor allem in der Anfangsphase ihres Start-ups sehr genau nach dem berühmten "smarten" Geld Ausschau halten, d.h. verstehen, welche zusätzlichen Vorteile der Investor mitbringt. Hier zählen u.a. der Zugang zu Netzwerken an Spitzenkräften, künftigen Investoren oder Geschäftspartnern, Mentoring oder spezielles technisches Fachwissen oder relevantes Domain-Know-how. Die Gründerinnen müssen auch wissen, welches zeitliche Engagement sie realistischerweise von ihrem potenziellen Investor erwarten können und abschätzen, ob der Investor

sein Versprechen, mehr als nur Geld mitzubringen, tatsächlich einhalten können wird. Um die Gespräche ins Rollen zu bringen, ist es wichtig, die wichtigsten Highlights des Start-ups in einem prägnanten und polierten kurzen Teaser zu präsentieren (das üblicherweise durch ein längeres und detaillierteres Pitch Deck ergänzt wird). Und denkt dran, dass nur wenige Investoren über das Fachwissen der Gründer verfügen dürften (und Investoren sind genauso schnell gelangweilt wie Millennials). Stellt eine Lösung dar, die ein relevantes Problem wirklich signifikant besser, billiger oder schneller als die Konkurrenz löst, und zeigt, warum gerade Ihr sie umsetzen werdet.

EUER PITCH - TOP 4 DOS UND DON'TS

Gerrit McGowan als ehemaliger und Maximilian Eckel als aktueller Leiter des WHU Entrepreneurship Centers arbeiteten schon mit dutzenden Hochschulausgründungen zusammen.

Hier sind ihre wichtigsten Dos und Don'ts zum Thema Pitchen:



Do #1: Erzählt eine Geschichte: Ihr solltet Eure Zuhörer emotional abholen. Nur so können sie Eure Vision verstehen und an ihr teilhaben wollen. Habt einen roten Faden während Eures Pitches. Ihr könnt damit starten, wo Ihr angefangen habt. Welches Problem wolltet Ihr damals lösen? Warum wolltet Ihr es gerade lösen? Was hat Euch dazu motiviert und wem nützt Euer Produkt oder Eure Dienstleistung? Wo steht Ihr jetzt? Hier könnt Ihr Euer Team vorstellen – immerhin wird im Early-stage Bereich noch hauptsächlich in Menschen investiert. Wie weit hat Euch Eure Motivation gebracht? Wo möchtet Ihr noch hin? All diese Fragen solltet Ihr versuchen in einer zusammenhängenden Geschichte zu beantworten.

Do #2: Bitte einfach: Simpel ist einfach und einfach ist gut. Wir alle kennen Vorlesungen aus der Studienzeit, die aus komplizierten Präsentationen und überladenen Slides bestanden, und wir wissen, dass wir überhaupt nicht zuhören wollten. Schon gar nicht, wenn es mehrere Vorlesungen am Tag zu verschiedenen Themen gab. Deshalb: Haltet Euren Pitch kurz und präzise und beschränkt den Inhalt auf das Wesentliche. Eure Idee muss für die Zuhörer leicht verständlich und gut erinnerbar sein. Dabei helfen visuelle Darstellungen (im besten Fall ein Prototyp Eurer Idee) und die Vermeidung von Fachbegriffen. Im technischen Bereich redet Ihr am besten im altbekannten "Technik für Dummies"-Stil.

Do #3: Kennt Euer Publikum: Macht Euch im Vorfeld Gedanken, wer der richtige Investor für Euch und Eure Idee ist. Ein Pitch vor dem falschen Publikum ist höchstens ein Training, um Eure Präsentationsfähigkeiten zu verbessern. Sobald Ihr wisst, wen Ihr als Investor gewinnen wollt, informiert Euch über diesen und bereitet Euch vor allem entsprechend vor. Findet heraus, was für ihn oder sie am wichtigsten ist, sodass Euer Pitch individualisiert und zugeschnitten ist und Ihr ein anregendes und überzeugendes Gespräch über Eure Idee führen könnt. Warum ist Eure Idee gerade für diesen Investor wichtig?

Do #4: Kennt Euch selbst: Kennt Eure Werte und Eure Ziele. Nur dann könnt Ihr bei dem Investor einen bleibenden Eindruck hinterlassen und Eure Stärken hervorheben. Wisst und erklärt dem Investor, warum ausgerechnet Ihr eine Schwachstelle im Markt beseitigen könnt. Fragt Euch außerdem, welcher Investor am besten zu Euch passt. Unter welchen Bedingungen seid Ihr bereit, ihn oder sie investieren zu lassen? Seid ehrlich zu Euch selbst, wenn es um die Frage geht, warum ihr das Investment braucht. Denkt dabei nicht nur an das benötigte Kapital, sondern auch daran, was der Investor darüber hinaus noch mitbringen sollte, um Euch bei Eurem Wachstum zu unterstützen.

Don't #1: Seid nicht schüchtern: Ihr habt eine richtig gute Idee. Stellt sie Euren Investoren mit gesundem Selbstbewusstsein vor. Falsche Bescheidenheit oder Schüchternheit lassen Euch unsicher wirken. Dabei seid Ihr als Gründerinnen doch am meisten von der Idee überzeugt und begeistert. Lasst die Investoren daran teilhaben: Nur so kann man sie an Bord holen. Habt dabei keine Angst, nach Geld zu fragen. Investoren wissen, dass die Umsetzung guter Ideen Geld benötigt. Berechnet im Vorfeld Euren Kapitalbedarf und fragt direkt nach dem erforderlichen Betrag. Nachträglich nach mehr Geld zu fragen, wirkt unprofessionell. Schließlich ist der Investor nicht Euer Gönnyjamm. Und auch wenn Ihr mal nicht auf alle Fragen der Investoren eine Antwort wisst, bleibt selbstbewusst und ehrlich. Die wenigsten Gründerinnen haben unternehmerische Erfahrung und das wissen die Investoren. Wenn Ihr Euch Eurer Schwächen und Wissenslücken bewusst seid und bereit seid, zuzuhören und Euch coachen zu lassen, zeugt das von einer gewissen Reife.

Don't #2: Seid nicht arrogant: Nun zum anderen Extrem: Verhaltet Euch nicht arrogant, sondern seid respektvoll. Schließlich möchtet Ihr von Eurem Gegenüber finanzielle Unterstützung. Auch wenn Ihr (zu Recht) vollkommen von Eurer Idee überzeugt seid, bleibt bescheiden und auf dem Boden der Tatsachen. Ihr möchtet, dass die Investoren Euch vertrauen und die Verhandlungen mit einem positiven Gefühl beginnen und abschließen. Dafür ist es wichtig, dass sie das Gefühl haben, fair behandelt zu werden. Ihr solltet vertrauenswürdig und verantwortungsbewusst sein – die besten Gründerteams wissen, dass sie für all die Probleme ihres jungen Start-ups verantwortlich sind. Seid offen, sympathisch, optimistisch und versucht (ja, wir haben leicht reden) locker zu bleiben. Bitte vermeidet exzessives Name-dropping und Übertreibungen (und seid erst recht kein "Google/Facebook/Amazon/Uber [füge beliebig anderen Tech-Giganten ein] für XYZ"). Das beeindruckt die Investoren nicht. Und wenn doch, ist es umso ärgerlicher, gemachte Versprechen nicht halten zu können.

Don't #3: Verschwendet keine Zeit: Die Zeit der Investoren ist wertvoll. Haltet Euren Pitch kurz und beschränkt die Inhalte auf das, was die Investoren wirklich interessiert. Unnötige Randfakten lenken nur vom eigentlichen Thema ab und führen außerdem dazu, dass die Aufmerksamkeit der Investoren sinkt. Nutzt die (vermutlich eher kurze) Aufmerksamkeitsspanne der Investoren, um ihnen die wichtigsten Fakten darzulegen und kommt dabei am besten schnell zum Punkt. Niemand möchte einem Pitch zuhören, bei dem man erst am Ende erfährt, worum es genau geht und inwiefern das von Interesse für die Zuhörer sein soll.

Don't #4: Übertreibt es nicht mit dem Verkaufen: Es ist ein schmaler Grat zwischen der Kunst des Storytellings (was hilfreich im Start-up Land ist) und als Verkäufer rüberzukommen (was nicht so gut ist, nicht einmal im Vertrieb). Klar möchtet Ihr, dass in Eure Idee investiert wird. Aber behaltet dabei im Hinterkopf, dass Ihr an Euch und Eure Idee glaubt und auch andere Investoren an Eurer Idee interessiert sind. Vermittelt Ihr hingegen den Eindruck, dass es Euch um eine Investition zu jedem Preis und zu jeder Bedingung geht, könnte das verzweifelt wirken und die Investoren hätten das Gefühl – trotz eines vielleicht fairen Deals – zu viel zu zahlen.

- **(Vorläufige) Due Diligence-Prüfung:** Nachdem ein erster Kontakt hergestellt wurde und ein gewisses Investoreninteresse vorhanden ist, erfolgt in der Regel eine Vorprüfung des Start-ups durch den Investor. Der potenzielle Investor will sehen, ob es hier eine echte Opportunität für das Unternehmen gibt. Der Schwerpunkt liegt dabei nicht so sehr auf dem Start-up und den Umsetzungskompetenzen der Gründerinnen selbst, sondern zunächst eher darauf, wie groß die Geschichte wirklich ist oder werden kann, sprich eine erste Markt- und Technologieabschätzung. Danach werden relevante Erfahrungen der Gründerinnen, ihr Fachwissen, die Zusammensetzung des Teams und ihre Umsetzungstärke abgeklopft. In dieser Phase werden die Parteien auch erste Diskussionen über Zahlen führen, insbesondere über den potenziellen Investitionsbetrag und eine mögliche Unternehmensbewertung.

Manche Investoren ziehen es vor, gemeinsam mit anderen Investoren als Konsortium zu investieren. Dann übernimmt üblicherweise einer die Rolle des Lead Investors. Der Lead Investor führt die Verhandlungen und kümmert sich schwerpunktmäßig um die Finanzierungsdocumentation. Solche Konsortien werden in der Regel irgendwann in der zweiten Hälfte der vorläufigen Due-Diligence-Phase gebildet, obwohl in einigen Fällen die Co-Investoren erst angesprochen werden oder sich entscheiden, wenn das Term Sheet schon unterzeichnet ist.

- **Term Sheet:** Bei einem zufriedenstellenden Ergebnis der vorläufigen Due Diligence legt der potenzielle Investor in der Regel den Entwurf eines Term Sheets vor. In diesem sind die wichtigsten Eckdaten des Investments (ökonomische Parameter) und der zukünftigen Zusammenarbeit der Gesellschafter des Start-ups (also Regelungen über die Unternehmenskontrolle) festgelegt. Obwohl das Term Sheet rechtlich nicht bindend ist, stellt es die Weichen für die gesamte Finanzierungsrunde. Es wird erwartet, dass sich die Parteien an die darin getroffenen Absprachen halten. Einzelheiten zum Term Sheet und zu den von VC-Investoren geforderten Regelungen zur Kontrolle über das Start-up und die Verteilung des (Exit-)Kuchens werden in unserem Guide OLNS#9 ausführlich erörtert.
- **(Bestätigende) Due Diligence:** Sobald ein Term Sheet unterzeichnet ist, wird der Investor eine zweite (bestätigende) Due Diligence durchführen. Während die Anwälte an den Transaktionsunterlagen arbeiten (aus einem Term Sheet von gerade einmal drei Seiten ein mehr als 80-seitiges Vertragswerk zu machen, ist eine Kunst, die mehr Respekt verdienen sollte...), werden der Investor und seine Berater die wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche und finanzielle Situation des Unternehmens genauer unter die Lupe nehmen und

sich je nach Geschäftsmodell des Start-ups auch intensiv mit dessen Technologie auseinandersetzen. In unserem Guide OLNS#9 haben wir die typischen Bereiche zusammengefasst, die ein Investor in rechtlicher Hinsicht typischerweise prüfen wird.

- **Signing:** Endlich ist der große Tag gekommen, die Dokumente werden unterschrieben, und das Konto des Start-ups ächzt unter der Last der eingehenden Zahlungen. Nun, nicht ganz so schnell. Während unsere Kollegen in den USA und im Vereinigten Königreich einfach eine Reihe von Unterschriftenseiten zur digitalen Unterzeichnung verschicken und dann der Anwalt des Unternehmens einen digitalen Satz der ausgefertigten Dokumente zusammenstellt, muss die Investitionsdocumentation in Deutschland in der Regel notariell beurkundet werden, d.h. sie muss vor einem Notar laut verlesen werden (ja, alles). Wenn ihr daran denkt, dass Vollmachten, mit denen Investoren neu ausgegebene Anteile zeichnen, notariell beglaubigt werden müssen, und wenn sie außerhalb Deutschlands notariell beglaubigt werden, noch eine Apostille oder in einigen Ländern eine Legalisation erfordern und dann bei ausländischen Investoren vielfach noch Vertretungsnachweise und "Certificates of Good Standing" etc. erforderlich sein können, werdet ihr verstehen, dass die Vorbereitung des Signings insbesondere bei internationalen Investoren recht viel Zeit in Anspruch nehmen kann.

Anders als in den USA und im Vereinigten Königreich fallen in Deutschland Signing und die eigentliche Umsetzung der Finanzierung (das berühmte Closing, also die Zahlung des vollen Investitionsbetrags) regelmäßig auch nicht zusammen. Der Grund für diesen gestuften Signing- und Closing-Prozess ist, dass in Deutschland neue Anteile nicht einfach aus dem Nichts entstehen, sondern erst durch eine Kapitalerhöhung geschaffen werden müssen. Die Kapitalerhöhung selbst muss dann erst im Handelsregister des Start-ups eingetragen werden und dieser Prozess kann manchmal mehrere Wochen dauern.

- **Closing:** Der Begriff "Closing" bezieht sich auf den Zeitpunkt, an dem das Start-up tatsächlich den vollen Investitionsbetrag erhält; genauer gesagt: In Deutschland wird das Closing häufig als der Zeitpunkt definiert, an dem die Kapitalerhöhung, durch die die neuen Anteile geschaffen werden, in das Handelsregister des Start-ups eingetragen wird und der Investor damit seine neuen Anteile erwirbt. Dies wiederum verpflichtet ihn, den (Großteil seines) Investitionsbetrags innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums von in der Regel fünf bis zehn Werktagen zu zahlen.

3. WANN IST VENTURE CAPITAL NICHT DAS RICHTIGE?

Zeit ist oft das, was Start-ups am wenigsten haben und immer wieder Absagen von möglichen Investoren zu kassieren, ist mehr als nur frustrierend. Gründerinnen sind daher gut beraten, sich kritisch zu hinterfragen, ob es überhaupt sinnvoll ist, VC-Investoren anzugehen. Die Realität ist, dass die meisten Start-ups nie Geld von institutionellen VC-Investoren sehen werden; was nicht heißt, dass aus ihnen nicht dennoch sehr erfolgreiche Unternehmen werden können. Manche Start-ups sind nichts für bestimmte VC-Investoren, können aber bei anderen landen. Und dann gibt es die, für die bei Lichte betrachtet, eine VC-Finanzierung schon im Ansatz eigentlich nicht in Frage kommt.

Hier sind nur einige der Gründe, warum es Zeitverschwendung sein kann, bei bestimmten VC-Investoren vorstellig zu werden:

- **Falsche Geografie:** Vielleicht investiert der angedachte Investor gar nicht in Eurer Region oder nur ganz ausnahmsweise.
- **Falscher Sektor:** Auch wenn viele Fonds vorgeben, agnostisch zu agieren, haben sie doch bevorzugte Sektoren und solche, in denen sie historisch überhaupt nicht investieren oder in manchen Fällen nach ihren Fondsstatuten gar nicht investieren dürfen (häufige Beispiele sind CO₂-intensive Industrien oder GMO-Geschäftsmodelle).
- **Zu früh oder zu klein:** Manche Investoren haben so große Fonds aufgelegt, dass für sie Investments in der Frühphase nicht mehr sinnvoll sind, weil sie eine bestimmte Mindestticketgröße benötigen.
- **Konfliktpotential im Portfolio:** Viele VC-Investoren werden zudem darauf achten, nicht in Start-ups zu investieren, wenn sie schon in einem aktuellen oder jedenfalls möglichen Konkurrenten investiert sind.

Diese Investor-spezifischen Gründe lassen sich meist mit ein wenig eigener Due Diligence identifizieren und sich so eine Long und Short List an Investoren mit höherer Erfolgswahrscheinlichkeit zusammenstellen.

Einige Technologien und Geschäftsmodelle sind aber auch für rein finanziell orientierte VC-Investoren einfach generell nicht interessant. Gründe dafür sind zum Beispiel:

- Aufgrund ihrer Fondsstruktur (die übliche Laufzeit von VC-Fonds beträgt zehn Jahre mit einer zweimaligen Möglichkeit zur Verlängerung um jeweils ein Jahr, also 10+1+1) müssen institutionelle VC-Investoren in der Regel mit einem eher begrenzten Anlagehorizont (oft von fünf bis sechs Jahren) arbeiten. Dies kann beispielsweise für ein Hardware Tech-Start-up unpassend sein, wenn es nicht nur ein Geschäftsmodell, sondern zunächst einmal die Technologie selbst noch validieren muss.
- Andere Geschäftsmodelle versprechen einfach nicht das exponentielle Wachstum und eine besondere Skalierbarkeit in einem ausreichend großen Markt, die VC-Investoren zumeist suchen. VC-Fonds folgen einer bestimmten, vielfach "Long Tail Investments" oder "Power Law" genannten, Logik: Einige Investitionen werden scheitern und müssen vollständig abgeschrieben werden. Die Mehrheit wird sich ganz okay machen, aber kaum ausreichen, um die wirtschaftlichen Ziele des Fonds und seiner Investoren zu erreichen. Deshalb braucht es einige positive Ausreißer, damit der Fonds die gewünschte Rendite erzielt. In anderen Worten, Venture Capital ist ein Home Run Spiel während Durchschnittlichkeit erfolgreiche VCs nicht weiterbringt. Fehlgeschlagene Investitionen sind (weitgehend) egal, aber jede Investition muss das Potenzial haben, ein Home Run zu sein. *Benedict Evans*, vormals Partner bei dem US VC A16Z, beobachtet: "The best VC funds don't just have more failures and more big wins – they have bigger big wins." Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass bestimmte Start-ups einfach kein geeignetes Investment für VC-Fonds sind, sondern sich anderweitig um eine Finanzierung durch solche Investoren bemühen müssen, die nicht durch die vorstehend skizzierte Fonds-Portfolio-Logik eingeschränkt sind.

4. CORPORATES – EINE BESONDERE SPEZIES

4.1 Überblick und Bedeutung für Hochschulausgründungen

Wie inzwischen deutlich geworden sein sollte, sollten sich Gründerinnen Gedanken über die Zusammenstellung ihres Cap Table und ihrer Investoren machen. In diesem Zusammenhang wollen wir kurz auf eine besondere Art von Investoren eingehen, den Corporate Venture Capital-Investoren. Eine Investorengruppe, die einige möglicherweise wichtige Vorteile, aber auch eine Reihe von Problemen mit sich bringen kann.

Digitalisierung und der Einsatz disruptiver Technologien führen zu einer rasanten Umgestaltung von Wertschöpfungsketten – manchmal sogar von ganzen Industrien. Entscheider auf der ganzen Welt bemühen sich, diesen Entwicklungen voraus zu sein und ihre Unternehmen auf eine zunehmend dynamischere und unvorhersehbare Zukunft vorzubereiten. Eines der "Tools" aus der Innovations-Toolbox, das viele Unternehmen einsetzen, ist Corporate Venturing, insbesondere in Form des Corporate Venture Capital ("**CVC**").

Corporate Venturing ist ein Sammelbegriff für eine Vielzahl an Formen eigenkapitalbasierter Investitionen von Konzernen in junge Technologieunternehmen sowie für andere Formen der nicht eigenkapitalbasierten Zusammenarbeit zwischen etablierten Unternehmen und Start-ups (z.B. industrielle Partnerschaften). Corporate Venture Capital ist eine Unterkategorie des Corporate Venturing – ein ähnlich weit gefasster Begriff, der Eigenkapital- und Mezzanine-Investitionen beschreibt, die ein Unternehmen oder seine Investmentgesellschaft in ein Start-up-Unternehmen tätigt. Abgesehen von dieser grundlegenden Definition ist das Spektrum der von Unternehmen

als Investoren eingesetzten Modelle und Systeme vielfältig. Daher ist es wichtig, zu verstehen, was CVC ist, in welchen verschiedenen Formen es in Erscheinung tritt und welche Rolle es spielen kann.

Wir können in diesem Leitfaden nicht auf alle Einzelheiten eingehen⁹, sondern wollen (aus der Sicht des Start-ups) kurz die wichtigsten Vorteile und möglichen Nachteile der Beteiligung eines oder mehrerer CVC-Investoren am Start-up zusammenfassen. Gründerinnen müssen diese Vor- und Nachteile sorgfältig abwägen, da CVC-Investoren (sofern sie nicht rein finanziell motiviert sind und ähnliche Anreizsysteme wie ihre institutionellen VC-Kollegen eingeführt haben) Motivationen und Anreize haben, die sich zum Teil von den rein finanziell orientierten Zielen eines klassischen VC-Investors oder Business Angel unterscheiden.

Bevor wir ins Detail einsteigen, müssen wir zunächst etwas klarstellen, was zwar sehr offensichtlich erscheint, aber nach unseren Erfahrungen die Ursache für das Scheitern vieler CVC-Programme und ihrer Investitionen in Start-ups sein dürfte. Obwohl CVC und das klassische Venture Capital (VC) durchaus Gemeinsamkeiten aufweisen, sind sie zugleich sehr verschieden. Institutionelle VC-Fonds verfolgen in der Regel nur ein einziges Ziel, nämlich finanzielle Rendite für ihre Investoren. Sie investieren Gelder externer Investoren, sogenannter "Limited Partners" (LPs), in potenziell wachstumsstarke Start-ups, um eine attraktive Rendite zu erzielen. CVC unterscheidet sich davon in vielerlei Hinsicht. Corporate Venturing und insbesondere CVC werden in der Regel sowohl an strategischen als auch an finanziellen Zielen gemessen.

⁹ Wenn Ihr Euch für unsere (eigentlich immer noch recht optimistische) Sichtweise auf CVC und die Art und Weise, wie Unternehmen und Start-ups ihre Beziehungen gestalten sollten, interessiert, lest bitte unseren Guide OLNS#4 - Corporate Venture Capital, den Ihr hier herunterladen könnt: <https://media.orrck.com/Media%20Library/public/files/insights/olns-04-corporate-venture-capital.pdf>.

Wohlwissend, dass wir die Sache an dieser Stelle sehr stark vereinfachen, lassen sich die zwei Hauptziele des CVC folgendermaßen beschreiben:

- Da wäre zunächst das *“Learning”*; das Unternehmen strebt also nach einer Weiterentwicklung seiner eigenen strategischen Fähigkeiten sowie dem Zugang zu neuen Märkten und neuen technologischen Entwicklungen.
- Das zweite Ziel kann man als *“Earning”* zusammenfassen; auch CVCs hoffen in der Regel auf finanziellen Erfolg. Hier überschneidet sich das Corporate Venturing mit VC-Fonds; das Unterscheidungsmerkmal ist somit das *“Learning”*, weshalb für die Strukturierung des Corporate Venturing im Einzelfall die Frage zu stellen ist, welchen Stellenwert das *“Learning”* im Verhältnis zum *“Earning”* hat.

Auch wenn CVC-Investoren häufig über einen Kamm geschert werden, bilden sie in der Praxis eine sehr heterogene Gruppe.

4.2 Mögliche Vorteile aus der Sicht des Spin-offs

Klassische VC-Investoren behaupten, *“Smart Money”* zu investieren, indem sie ihre Finanzierung mit Beratung, Know-how und Zugang zu Netzwerken kombinieren. Im heutigen Finanzierungsumfeld mag die Finanzierung für zahlreiche Start-ups noch eine Herausforderung sein, aber sie ist oft nicht das größte Hindernis auf dem Weg nach oben. Für viele Jungunternehmer ist die größte Herausforderung vielmehr, das Unternehmen schnell zu skalieren. Darum behaupten CVC-Investoren häufig, dass sie *“Smart and Strategic Money”* bieten, indem sie Leistungen bereitstellen, die dem Portfoliounternehmen bei der Wertschöpfung helfen sollen. Die möglichen Vorteile eines CVC-Investments könnten für das Start-up u.a. im Folgenden liegen¹⁰:

- finanzielle Unterstützung und eine langfristige(re) Perspektive im Vergleich zu VC-Investoren;
- fachliche Expertise sowie strategische und taktische Beratung, insbesondere zu branchen- und geschäftsspezifischen Themen des Start-ups;
- operative Unterstützung;

- Zugang zu den Ressourcen des Corporate-Investors, insbesondere zu der F&E-Abteilung;
- Zugang zum Vertriebsnetz des Corporate-Investors und Unterstützung der Internationalisierungsstrategie des Start-ups;
- Überwindung der *“Liability of Newness”*, Glaubwürdigkeitstransfer und Validierung in den Augen der relevanten (Markt-)Öffentlichkeit; und
- möglicher Exit-Kanal.

10 DINGE, DIE EIN START-UP EINEN POTENZIELLEN CVC-INVESTOR FRAGEN SOLLTE



#1: Was ist das primäre Ziel des CVC-Programms – finanzielle Rendite oder ein strategischer Mehrwert? Welches der beiden Ziele überwiegt?

#2: Wann würden Sie die Investition in mein Unternehmen als Erfolg bezeichnen und warum?

#3: Was bringen Sie abgesehen vom Geld noch mit?

#4: Wie wird Ihr Unternehmen den Mehrwert, den Sie versprechen, tatsächlich liefern und wie ist Ihr Track Record bei der Bereitstellung von Leistungen, die nicht finanzieller Natur sind? Besteht die Möglichkeit mit einigen Portfoliounternehmen über deren Erfahrungen zu sprechen?

#5: Würden Sie Ihr Investment öffentlich bekanntgeben?

#6: Würden Sie darauf bestehen, einen Sitz im Beirat zu übernehmen, und erwarten Sie eine bevorzugte Behandlung bei zukünftigen Finanzierungsrunden und/oder M&A-Transaktionen?

#7: Wer trifft die Investitionsentscheidungen in Ihrem Unternehmen und wer entscheidet über Folgefinanzierungen? Wie sieht Ihre bisherige Bilanz im Hinblick auf Folgefinanzierungen Ihrer Portfoliounternehmen aus?

#8: Wie ist Ihre CVC-Einheit organisiert – als integrierte Geschäftseinheit oder als juristisch eigenständige Einheit?

#9: Wer sind die relevanten Mitarbeiter in Ihrer CVC-Einheit; welche Expertise haben sie bei der Skalierung eines Unternehmens und welche Verbindung haben sie zu den anderen Geschäftsbereichen?

#10: Wie sieht die finanzielle und nicht-finanzielle Anreiz- und Vergütungsstruktur für das Investmentteam aus?

10. Eine ausführliche Erörterung findet Ihr in unserem Guide OLNS#4 - Corporate Venture Capital, den Ihr hier herunterladen könnt: <https://media.orrck.com/Media%20Library/public/files/insights/olns-04-corporate-venture-capital.pdf>.

4.3 Mögliche Nachteile aus der Sicht des Spin-offs

Aus Sicht des Start-ups sind vor einem CVC-Investment insbesondere die folgenden potenziellen Risiken und Nachteile zu berücksichtigen:

- inkongruente Ziele und Anreize;
- langsame Entscheidungsprozesse und Unternehmensbürokratie;
- negative Signalwirkung; und
- eingeschränkte Exit-Optionen.

Vor allem, wenn die CVC-Einheit primär strategische Ziele verfolgt, bewegen sich die Parteien auf schwierigem Terrain und es kann leicht zu Konflikten kommen. Wird das strategische Mandat von der CVC-Einheit so interpretiert, dass es darum geht, einen möglichst hohen Wert aus dem Start-up zu extrahieren, führt dies wohl unweigerlich zu einer auf die Interessen des Corporate zentrierten Denkweise. Das Leitprinzip wird lauten: "Was kann das Start-up für uns und unsere Geschäftsbereiche tun?" Die anderen Interessengruppen, insbesondere Gründerinnen und bestehende Investoren, werden freilich anderer Meinung sein. Sie werden mitunter befürchten, dass eine zu starke Konzentration auf den strategischen Mehrwert des Corporate-Investors bestenfalls die Gründerinnen ablenken und schlimmstenfalls den Wert ihrer Beteiligung beeinträchtigen könnte.

Darüber hinaus kann es auch auf Seiten des Investors widerstreitende Interessen geben. Die gegebenen Versprechen einzuhalten und mehr als bloß Geld bereitzustellen, ist oft leichter gesagt als getan. So scheint es zum Beispiel im Vorfeld der Investition naheliegend und überzeugend, dem Start-up Zugang zu den Vertriebskanälen des Unternehmens und der eigenen Kundenbasis anzubieten. In der Praxis fehlt den Mitarbeitern im Mutterkonzern, die dieses Versprechen einlösen könnten, dann möglicherweise aber der Anreiz zur Umsetzung. Diese Mitarbeiter haben vielmehr oft ihren eigenen Verantwortungsbereich, ihre eigenen Prioritäten und ihre eigene Agenda. Hier ist es für das Mutterunternehmen entscheidend, Anreizsysteme zu implementieren und die – ja, wir wissen, dass das ein großes Wort ist – richtige Kultur für die relevanten Mitarbeiter zu schaffen, um die Ressourcen des Unternehmens zugunsten der Start-ups auch tatsächlich nutzbar zu machen.

VI. Herausforderungen in der Praxis

In diesem Kapitel wollen wir abschließend einige Hilfestellungen für die erste Zeit nach der Gründung des Spin-offs geben und Gründerinnen zudem für das Thema Schutz des IP ihres Start-ups sensibilisieren.

1. CHECKLISTE FÜR DIE NACHGRÜNDUNGSPHASE

Eine GmbH bzw. UG (haftungsbeschränkt) (nachfolgend schlicht "Gesellschaft") wird mit der (durch den Notar veranlassten) Eintragung ins Handelsregister ins Leben gerufen. Damit ist zwar die Gründung der Gesellschaft an sich abgeschlossen, aber noch nicht der Gründungsprozess insgesamt. So muss man eine neugegründete Gesellschaft ggf. bei verschiedenen Stellen anmelden und Beiträge entrichten. Das Unterlassen solcher Anmeldungen ist teilweise bußgeldbewährt. Im Folgenden geben wir einen Überblick über typische To-dos nach der Gründung einer Gesellschaft.

Registrierung im Transparenzregister: Eine Gesellschaft muss die an ihr wirtschaftlich berechtigten Personen dem Transparenzregister melden. "Wirtschaftlich Berechtigter" ist grundsätzlich jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar mehr als 25% des Stammkapitals oder der Stimmrechte der Gesellschaft hält oder auf vergleichbare Weise (etwa durch Vetorechte) Kontrolle über diese ausübt. Im Falle einer ein- oder mehrstufigen Holdingstruktur findet keine bloße prozentuale Durchrechnung statt, sondern es muss tatsächliche Kontrolle durch die jeweilige Holding auf die Gesellschafterin der Gesellschaft (die mehr als 25% des Stammkapitals oder der Stimmrechte der Gesellschaft hält oder auf vergleichbare Weise Kontrolle auf die Gesellschaft ausübt) ausgeübt werden können. Sofern eine Gesellschaft keinen so zu ermittelnden wirtschaftlich Berechtigten hat bzw. dieser nicht ermittelt werden kann, sind grundsätzlich die sogenannten "fiktiven wirtschaftlich Berechtigten" zu melden, etwa die Geschäftsführer.

Die wirtschaftlich Berechtigten sind von der Geschäftsführung der Gesellschaft (also nicht vom jeweiligen wirtschaftlich Berechtigten selbst) auf www.transparenzregister.de zu melden und immer, betreffend alle Angaben, aktuell zu halten. Anzugeben sind für jeden wirtschaftlich Berechtigten grundsätzlich: Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Wohnort, Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses und alle Staatsangehörigkeiten.

Es ist zu beachten, dass (i) diese Meldungen sowohl für das Start-up als auch z.B. für die Holdinggesellschaften der Gründerinnen vorzunehmen sind und (ii) die Verpflichtung bußgeldbewährt ist (Übergangsfristen laufen im Jahr 2023 aus und finden auch vorher nur unter bestimmten Umständen Anwendung).

Gewerbeanmeldung: Die Gesellschaft muss ihr Gewerbe, bei dem am Ort seines Satzungssitzes zuständigen Gewerbeamt anmelden. An manchen Orten ist dies online möglich. Die Gebühr liegt zwischen ca. EUR 10 und EUR 60. Wird der Sitz der Gesellschaft verlegt, ist am alten Sitz das Gewerbe ab- und am neuen Sitz das Gewerbe anzumelden. Auch Änderungen des Unternehmensgegenstands oder die Eröffnung, Verlegung und Aufgabe von Zweigniederlassungen und Zweigstellen sind mitzuteilen.

Handelt es sich bei der Gesellschaft um das Start-up, wird diese in der Regel ein Gewerbe betreiben. Geht es hingegen um die reine Holdinggesellschaft einer Gründerin, deren Tätigkeit ausschließlich in dem Halten ihrer Beteiligung an dem Start-up besteht, ist

darin regelmäßig kein Gewerbe zu sehen; allerdings besteht aus steuerlichen Gründen auch in diesem Fall dennoch die Pflicht zur Gewerbeanmeldung.

Wenn die Gesellschaft in einer besonders regulierten Branche tätig ist, sind mit der Gewerbeanmeldung ggf. erforderliche Qualifikationen (z.B. Meisterbrief) oder Genehmigungen nachzuweisen (z.B. bei Finanzdienstleistungen, Energieversorgung oder Personenbeförderung). Bei Unklarheiten, ob die Gesellschaft unter eine solche Branche fällt, sollte eine Rechtsberatung erfolgen.

Im Übrigen sind alle Gewerbetreibenden zu einer Mitgliedschaft in der Industrie und Handelskammer ("IHK"; bzw. – für Start-ups regelmäßig nicht relevant – Handwerkskammer) am Ort ihres Sitzes verpflichtet. In der Regel erfolgt die Anmeldung der Gesellschaft durch das Gewerbeamt infolge der Gewerbeanmeldung. Die IHK erhebt Mitgliedsbeiträge, die für eine Gesellschaft zwischen EUR 150 und EUR 300 im Jahr liegen.

Anmeldung beim Finanzamt: Eine Gesellschaft muss den sogenannten "Fragebogen zur steuerlichen Erfassung" ausfüllen und an das am Ort ihres Sitzes zuständige Finanzamt übermitteln. Erst dann erhält die Gesellschaft beispielsweise ihre Steuernummer, die notwendig ist, um Rechnungen schreiben und Arbeitnehmer anstellen zu können (siehe für letzteres aber auch noch nachstehende Ausführungen). Damit dies möglichst zügig geschieht, sollte der Fragebogen auf eigene Initiative direkt nach Gründung der Gesellschaft ausgefüllt und an das zuständige Finanzamt übermittelt werden. Es bietet sich an, diesen Komplex zeitnah mit dem Steuerberater der Gesellschaft insgesamt zu besprechen, da dieser gewöhnlich auch unterstützen und bestimmte Detailangaben überprüfen bzw. bereitstellen kann.

Anmeldung bei der Bundesagentur für Arbeit: Um Arbeitnehmer (auch bezahlte Praktikanten, geringfügig Beschäftigte, Azubis usw.) gegen Gehalt anstellen zu können, benötigt die Gesellschaft außerdem eine Betriebsnummer. Mit dieser identifiziert sich die Gesellschaft bei Sozial- und Krankenversicherungen. Die Betriebsnummer wird gebührenlos von der Bundesagentur für Arbeit vergeben und kann u. a. online beantragt werden auf <https://web.arbeitsagentur.de/bno-prod/ui/#/start>.

Anmeldung bei der Berufsgenossenschaft: Die Berufsgenossenschaften sind die gesetzlichen Unfallversicherungsträger für Unternehmen und deren Arbeitnehmer. Sobald eine Gesellschaft eine (unfallversicherungspflichtige) Person beschäftigt, ist sie verpflichtet, der für ihre Branche zuständigen Berufsgenossenschaft beizutreten und Beiträge zu entrichten. Bei Unklarheiten, welche Berufsgenossenschaft für die Gesellschaft zuständig ist, gibt die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung über ihre Telefon-Hotline Auskunft: +49 800 60 50 404. Die Beiträge werden immer zum Jahresbeginn erhoben. Ihre Höhe richtet sich nach den Kosten, die der Versicherung im Vorjahr entstanden sind, dem Lohn der bei der Gesellschaft beschäftigten Versicherten und deren Gefahrklassen.

Ggf. Abschluss von Versicherungen: Es kann sowohl für die Gesellschaft als auch für die Gründerinnen sinnvoll sein, bestimmte Versicherungen abzuschließen. Verpflichtend ist dies grundsätzlich nicht. Zu nennen sind für die Gesellschaft u. a. die Betriebshaftpflicht-, die Geschäftsinhalts-, die Sach-, die Rechtsschutz- sowie (sofern das Geschäftsmodell relevante Risiken aufweist und die Gesellschaft schon nennenswert am Geschäftsverkehr teilnimmt) eine Versicherung gegen Cyberrisiken. Für die Gründerinnen empfiehlt sich – jedenfalls sobald die ganz frühe Phase hinter dem Start-up liegt und dieses nennenswert am Geschäftsverkehr teilnimmt – eine D&O-Versicherung (Organ- oder Manager-Haftpflichtversicherung). Hinzu kommen für die Gründerinnen ggf. eine Berufsunfähigkeitsversicherung sowie eine private Arbeitslosen-, Renten- und Krankenversicherung in Betracht, wenngleich sie auch freiwillig weiter in die gesetzliche Versicherung einzahlen können. Hier ist die Beratung durch einen unabhängigen Versicherungsmakler empfehlenswert. Bei schnell wachsenden Start-ups sollte der Versicherungsschutz regelmäßig (bei entsprechendem Wachstum einmal pro Jahr) überprüft und ggf. angepasst werden.

Anpassung der Außenkommunikation: Eine Gesellschaft ist verpflichtet, auf all ihren Kommunikationskanälen (z.B. Geschäftsbriefe, E-Mails, Webseite, Social-Media-Profile) ihre Firma (d.h. ihren Namen inkl. Rechtsformzusatz, wie er im Handelsregister steht), ihren Sitz, ihr Registergericht sowie ihre Registernummer und die vollen Namen all ihrer Geschäftsführerinnen anzugeben. Wenn die Gesellschaft eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer hat, so ist auch diese anzugeben.

2. IP – DIE BASICS

2.1 Ein denkbar weiter Begriff

Nachdem wir Seiten über Seiten immer wieder von IP gesprochen haben, ist es spätestens jetzt an der Zeit sich einmal genauer damit zu befassen, was "IP" bzw. "Geistiges Eigentum" überhaupt ist, was es ausmacht und welche Art von IP in welchem Zusammenhang relevant werden kann.

„Da erfindest Du ein Ding, mit dem die Kunst revolutioniert wird, Du Berge von Geld verdienst und die Erde gesegnet werden könnte. Wen kümmerts? Wen interessiert? Du bleibst so arm wie vorher. Erfindest Du dagegen nur zum Spaß etwas Wertloses, das nur kurz Deine Aufmerksamkeit einzunehmen in der Lage ist, stürzt sich plötzlich die ganze Welt darauf und heraus kommt ein Vermögen.“

Mark Twain, The American Claimant (1892) – Anm.: Übersetzung des englischen Originaltextes durch die Autoren

Dazu sollten wir erst einmal ein paar Grundbegriffe klären, um häufige Missverständnisse zu vermeiden.

Fangen wir vorne an. "Geistiges Eigentum" bzw. "Intellectual Property" (IP) ist ein Oberbegriff für geistige Schöpfungen oder Erfindungen, die aufgrund eigens dafür gemachter Gesetze einen ähnlichen Schutz wie physisches Eigentum genießen, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Ähnlicher Schutz bedeutet vor allem, dass der "Eigentümer" darüber entscheiden kann, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Dritter sein "IP" nutzen darf, er Unberechtigten die Benutzung verbieten und bei Verletzung Schadensersatz fordern kann.

Unter den Oberbegriff IP fallen die beiden großen Kategorien:

- "Gewerbliche Schutzrechte" bzw. "Industrial Property Rights" – hierzu gehören insbesondere Marken und Patente –; und

- das Urheberrecht und die verwandten Rechte. Unter das Urheberrecht fallen alle klassischen Formen der Kunst wie Sprach- und Bildwerke oder Fotografien. Urheberrechtlicher Schutz kann aber auch für Software und Datenbanken bestehen.

IP ist also ein denkbar weiter Begriff für ganz unterschiedliche Arten von Rechten, die in ganz unterschiedlichen Situationen von Bedeutung sein können – oder auch nicht. Die Kunst besteht darin zu wissen, in welcher Situation welche Arten von IP-Rechten relevant sein können und wie man am besten mit diesen umgeht. Das schauen wir uns in den nächsten Abschnitten genauer an.

Zuvor wollen wir aber noch eine Frage ansprechen, die uns an dieser Stelle in Work-Shops und Beratungssituationen immer wieder gestellt wird, nämlich "Und was ist mit Know-how?". Die Frage ist absolut berechtigt, denn wer denkt bei Technologie, Forschung und Entwicklung nicht automatisch auch an Know-how?

Tatsächlich ist Know-how aber kein IP-Recht und noch nicht einmal ein juristischer Begriff. Es gibt kein Know-how-Schutzrecht. Der Begriff Know-how ist lediglich ein Schlagwort, das üblicherweise "vertrauliche technische Informationen" bezeichnet. Das können auch Informationen sein, die durch IP-Rechte geschützt werden oder geschützt werden können (z.B. patentfähige Erfindungen oder urheberrechtlich geschützter "Source Code"), müssen es aber nicht. Anders formuliert: Auch wenn eine Information noch so geheim und wertvoll ist – man denke an das Rezept eines amerikanischen Brauseherstellers – macht sie das allein noch nicht zu IP, das irgendwem exklusiv "gehört". Nur wenn sich die Information einer der oben beschriebenen Arten von IP zuordnen lässt und dessen jeweilige Schutzvoraussetzung erfüllt, ist sie wie Eigentum geschützt. Spoiler: Das ist beim Coca-Cola-Rezept nicht der Fall und deshalb liegt es (angeblich) hinter dicken Tresortüren im *World-of-Coca-Cola-Museum* in Atlanta.

Dass Know-how nicht zwangsläufig als IP geschützt ist, bedeutet natürlich nicht, dass es keinen Wert hat (ganz im Gegenteil). Der Wert hängt aber vor allem daran, dass das Wissen geheim und nicht öffentlich bekannt ist. Und genau an diesem Punkt wird das Thema für uns spannend, nämlich bei der Frage "Wie schütze ich mein Know-how vor Offenlegung und was mache ich, wenn jemand mein Know-how "stiehlt"? Wir werden darauf zurückkommen.

2.2 Die einzelnen IP-Rechte im Überblick

In den folgenden Abschnitten geben wir Euch einen kurzen Überblick über die grundlegenden IP-Rechte. Einen wichtigen Grundsatz möchten wir dabei aber voranstellen:

IP-Rechte sind grundsätzlich nationale Rechte, d.h. sie sind durch nationale Gesetze der einzelnen Staaten geregelt und werden ggf. durch den einzelnen Staat mit Wirkung für sein Hoheitsgebiet erteilt. Das gilt vor allem für die sogenannten Registerrechte, also für IP-Rechte, die durch einen staatlichen Erteilungsakt und Eintragung in ein Register entstehen. Dazu gehören insbesondere die eingetragenen Marken und Patente. Der Jurist spricht insoweit vom Territorialitätsprinzip. In der Praxis bedeutet das zum Beispiel, dass man für jedes Land, in dem man eine Erfindung patentieren lassen möchte, jeweils ein eigenes Patent anmelden muss. Anders formuliert: Ein Patent für Land A schützt die patentierte Erfindung nur in Land A und nirgendwo sonst. Bei einigen Arten von IP-Rechten gibt es Ausnahmen (z.B. gibt es eine sogenannte Unionsmarke, die das Gebiet der gesamten EU abdeckt), aber der Grundsatz bleibt.

Wir gehen bei der nachfolgenden Darstellung von der Rechtslage in Deutschland aus. Die dargestellten IP-Rechte gibt es aber im Grundsatz weltweit und die Grundprinzipien sind, jedenfalls in der "westlichen Welt" und den großen Industrienationen, sehr ähnlich. Der Teufel steckt – wie immer – im Detail. Aber wenn Ihr an dem Punkt seid, dass Ihr Euch über Patentschutz in Japan oder Markenrechte in den USA Gedanken macht, seid Ihr schon weit gekommen und solltet Euch ohnehin beraten lassen.

Urheberrechte: Urheberrechte schützen Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst. Dazu gehören insbesondere Sprachwerke, Werke der

bildenden Künste, Werke der Musik, Lichtbildwerke, Filmwerke und Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art. Außerhalb des künstlerischen Bereichs ist das Urheberrecht heutzutage vor allem deshalb von Bedeutung, weil Computerprogramme als Sprachwerke gelten und somit urheberrechtlichen Schutz genießen können (wir wissen, dass manchem Coder jetzt die Tränen kommen, auf einer Schutzstufe mit den großen Dichtern und Denkern). So können etwa der Programmcode einer App und ggf. auch die zu dem Programm gehörende Gestaltung der Nutzeroberfläche urheberrechtlich schutzfähig sein. Die Idee für ein bestimmtes App-Konzept ist als solche jedoch nicht schutzfähig. Auch Datenbanken können als sogenannte Sammelwerke urheberrechtlich geschützt sein.

Voraussetzung für urheberrechtlichen Schutz ist, dass das entsprechende Werk eine gewisse Gestaltungshöhe besitzt, d.h. einen Grad an Individualität, der es als persönliche geistige Schöpfung in Abgrenzung zu einfachen Alltagserzeugnissen qualifiziert. Daran fehlt es zum Beispiel bei einfachen Gebrauchsanweisungen oder (auch wenn wir das nur ungern zugeben) einfachen Anwaltsschreiben, wenn sie sich aus gestalterischer Sicht im Wesentlichen auf eine Wiederholung allgemeiner juristischer Formulierungsmuster beziehen.

Eine in der Praxis wichtige Besonderheit des deutschen Urheberrechts ist der Umstand, dass das Urheberrecht – im Gegensatz zu allen anderen hier aufgeführten IP-Rechten – nicht als solches übertragbar ist. Vielmehr verbleibt "das Urheberrecht" immer bei dem Urheber des Werkes. Allerdings ist es möglich, die Nutzungs- und Verwertungsrechte an dem urheberrechtlich geschützten Werk ausschließlich und dauerhaft auf einen Dritten zu übertragen, sodass mit der richtigen Vertragstechnik wirtschaftlich gesehen letztlich dasselbe Ergebnis wie durch eine Übertragung des Urheberrechts als solches erzielt werden kann.

Das Urheberrecht entsteht automatisch mit Erschaffung des Werkes. Eine Anmeldung oder Eintragung in einem Register ist weder erforderlich noch (in Deutschland) möglich. Das Urheberrecht erlischt 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers.

Marken: Marken schützen Zeichen zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens. In der Praxis sind das vor allem Worte (Wortmarken), Bilder (Bildmarken) oder Kombinationen aus beidem (Wort-Bild-Marken). Grundsätzlich möglich, in der Praxis aber (sehr) selten sind auch dreidimensionale Marken (Beispiel: der goldene Osterhase von *Lindt*), Farbmarken (Beispiel: Magenta der *Deutschen Telekom*) oder Tonmarken (Beispiel: Jingle der Deutschen Telekom).

Um als Marke geschützt werden zu können, muss das gewünschte Zeichen Unterscheidungskraft besitzen. Es muss also geeignet sein, bestimmte Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von entsprechenden Waren und Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Das ist zum Beispiel nicht der Fall, wenn das Zeichen die Waren und Dienstleistungen, die damit gekennzeichnet werden sollen, allgemein beschreibt oder wenn es sich um "Allerweltsbegriffe" handelt. Nicht schutzfähig wäre also z.B. der Ausdruck "AI Solutions" für AI-basierte Software und Dienstleistungen.

Markenschutz kann unter bestimmten Voraussetzungen durch bloße Benutzung des Zeichens entstehen. Wirtschaftlich relevanter und auch empfehlenswerter ist aber der Markenschutz durch Anmeldung und Eintragung im Markenregister. Die Anmeldung und Eintragung erfolgen dann für ein konkretes Zeichen in Bezug auf bestimmte Waren- und Dienstleistungsarten. Vor Erteilung prüft das Markenamt, ob der Anmeldung keine formalen Hindernisse entgegenstehen (z.B. fehlende Unterscheidungskraft oder Verstoß gegen die "guten Sitten"). Das Markenamt prüft jedoch nicht, ob es identische oder verwechslungsfähige ältere Marken gibt, die der Eintragung entgegenstehen. Das wird nur geprüft, wenn der Inhaber einer solchen älteren Marken innerhalb einer bestimmten Frist Widerspruch gegen die Erteilung der jüngeren Marke erhebt oder deren Löschung beantragt.

Einmal entstanden, kann der Markenschutz immer wieder verlängert werden und so jedenfalls theoretisch auf ewig fortbestehen.

Designs (früher "Geschmacksmuster" genannt):

Designs schützen zwei- und dreidimensionale Erscheinungsformen von industriellen und handwerklichen Gegenständen, kurz gesagt also Produktdesigns.

Um für Designschutz in Frage zu kommen, muss das Produktdesign neu sein und sogenannte Eigenart haben. Ein Produktdesign ist "neu", wenn vor dem Anmeldetag kein identisches Design offenbart worden ist. Ein Produktdesign hat "Eigenart", wenn es beim sogenannten "informierten Benutzer" einen Gesamteindruck hervorruft, der sich von dem Gesamteindruck der vor dem Anmeldetag offenbarten (Produkt-)Designs unterscheidet. Vom Designschutz in jedem Fall ausgeschlossen sind jedoch Erscheinungsmerkmale von Produkten, die ausschließlich durch ihre technische Funktion bedingt sind.

Durch Designs geschützt sind beispielsweise das klassische Vespa-Design, verschiedene Versionen des Porsche 911 oder die Form der klassischen Coca-Cola-Flasche.

Designschutz entsteht durch Anmeldung und Eintragung des Designs in einem Designregister. Im Rahmen des Anmeldeverfahrens werden nur die formalen Voraussetzungen für Designschutz geprüft, aber nicht die Neuheit und Eigenart des angemeldeten Designs. Die maximale Schutzdauer beträgt 25 Jahre ab Anmeldung.

Patente und Gebrauchsmuster: Patente schützen technische Erfindungen, d.h. neue und erfinderische (nicht naheliegende) Entwicklungen auf dem Gebiet der Technik, sofern es sich dabei um Erzeugnisse (Maschinen, chemische Stoffe oder Stoffgemische, etc.), Verfahren (Herstellungs- und Arbeitsverfahren) oder Verwendungen von Erzeugnissen handelt (z.B. Verwendung von Arzneimittel A zur Behandlung von Krankheit B).

Patentschutz entsteht ausschließlich durch Anmeldung und Eintragung im Patentregister. Vor Erteilung prüft das Patentamt, ob die Patentierungsvoraussetzungen – insbesondere Neuheit und erfinderische Tätigkeit – vorliegen und führt dazu auch eigene Recherchen durch.

Diese Prüfung führt dazu, dass von der Anmeldung eines Patents bis zu seiner Erteilung mehrere Jahre vergehen können. Beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) dauert das Verfahren von Anmeldung bis zur Erteilung im Schnitt rund zweieinhalb bis drei Jahre. Die maximale Schutzdauer eines Patents beträgt 20 Jahre ab Anmeldung.

Eng mit Patenten verwandt sind die sogenannten Gebrauchsmuster, die manchmal auch als "kleine Patente" bezeichnet werden. Auch sie schützen technische Erfindungen, allerdings in geringerem Umfang. Beispielsweise können für biotechnologische Erfindungen und ganz allgemeine Verfahren keine Gebrauchsmuster erteilt werden. Zudem beträgt die maximale Schutzdauer eines Gebrauchsmusters nur zehn Jahre ab Anmeldung. Im Gegensatz zu einer Patentanmeldung wird eine Gebrauchsmusteranmeldung auch nicht von Amts wegen auf das Vorliegen der inhaltlichen Voraussetzungen (insbesondere Neuheit und Erfindungshöhe) überprüft. Aus diesem Grund ist einerseits das Anmeldeverfahren deutlich kürzer (und günstiger). Andererseits fehlt dem erteilten Gebrauchsmuster das "Gütesiegel" der amtlichen Prüfung. Unter anderem aus diesem Grund sind Gebrauchsmuster im Vergleich zu Patenten in der Praxis deutlich seltener anzutreffen und die Anmeldezahlen gehen seit einigen Jahren immer weiter zurück.

Gleichwohl kann eine Gebrauchsmusteranmeldung (die ggf. sogar parallel zu einer Patentanmeldung erfolgen bzw. aus einer Paten-anmeldung "abgezweigt" werden kann) in manchen Fällen sehr sinnvoll sein – beispielsweise um schnell ein formal erteiltes Schutzrecht an die Hand zu bekommen und schon gegen Wettbewerber vorgehen zu können, bevor ein etwaiges Patenterteilungsverfahren abgeschlossen ist.

Topografien: Dreidimensionale Strukturen von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen (Halbleitertopografien) können als sogenannte Topografien geschützt werden. Voraussetzung ist, dass die Halbleitertopografie "Eigenart" aufweist. Das ist der Fall, wenn sie nicht nur durch Nachbildung einer anderen Topografie hergestellt ist und nicht alltäglich ist. Besteht die Topografie aus einer Anordnung

alltäglicher Teile, wird sie nur insoweit geschützt, wie die Anordnung in ihrer Gesamtheit Eigenart aufweist. Geschützt wird die dreidimensionale Struktur der Topografie, nicht jedoch die darin zum Ausdruck kommende technische Lehre oder ihre Funktion.

Voraussetzung für Topografieschutz ist die Anmeldung der Topografie bei der zuständigen Behörde; in Deutschland ist diese das DPMA. Im Rahmen des Anmeldeverfahrens werden nur die formalen Voraussetzungen für den Topografieschutz geprüft, nicht aber die Eigenart der angemeldeten Topografie.

Der Schutz beginnt entweder am Tag der ersten, nicht nur vertraulichen geschäftlichen Verwertung der Topografie, wenn sie innerhalb von zwei Jahren nach dieser Verwertung beim DPMA angemeldet wird, oder – wenn keine solche Benutzung stattgefunden hat – am Tag der Anmeldung. Die maximale Schutzdauer beträgt zehn Jahre ab Beginn des Schutzes.

Sortenschutzrechte: Sortenschutzrechte schützen Pflanzensorten. Voraussetzung für den Sortenschutz ist insbesondere, dass die Sorte unterscheidbar (d.h. mindestens anhand eines Merkmals von jeder bekannten Sorte differenzierbar), homogen, beständig und neu ist.

Sortenschutz entsteht durch Anmeldung und Eintragung der Sorte bei der zuständigen Behörde; in Deutschland ist diese das Bundessortenamt. Der Sortenschutz besteht maximal bis zum Ende des fünfundzwanzigsten auf die Erteilung folgenden Kalenderjahres, bei einigen Pflanzenarten auch bis zum Ende des dreißigsten Kalenderjahres.

2.3 Wem gehört das IP?

IP entsteht zunächst in der Person seines Schöpfers und gehört dieser allein – die Rechte an einer Erfindung und auf ein entsprechendes Patent liegen also zunächst einmal bei dem Erfinder, das Urheberrecht an einem Computerprogramm bei dem Programmierer usw.

Schöpfer ist dabei immer eine, wie der Jurist sagt, "natürliche Person", d.h. ein Mensch. Unternehmen können ebenso wenig Erfinder oder Urheber sein wie

künstliche Intelligenzen. Ob das so sein muss und immer so bleiben sollte, ist natürlich eine spannende Frage, sprengt hier aber den Rahmen.

Der Grundsatz, dass alle IP-Rechte zunächst immer ihrem Schöpfer gehören, gilt prinzipiell unabhängig davon, ob die entsprechende Person im Auftrag eines Dritten tätig war oder für die Erfindung oder sonstige Leistung bezahlt wurde. Wenn IP irgendjemand anderem als seinem Schöpfer gehören soll, braucht es praktisch immer einen Übertragungsakt.

Für die Praxis bedeutet das vor allem eins, und das ist wirklich (wirklich – liebe Millennials unter unseren Lesern, jetzt die tägliche Aufmerksamkeitsspanne von dreißig Sekunden einsetzen) wichtig:

Sobald Euer Start-up irgendwen mit Arbeiten beauftragt, die zur Entstehung von IP führen könnten, solltet Ihr von vornherein vereinbaren, dass alle im Rahmen des Auftrags geschaffenen IP-Rechte allein dem Start-up gehören. Das sollte in jedem Fall schriftlich geschehen, damit der Übergang der Rechte und damit Eure Eigentümerstellung eindeutig dokumentiert und so z.B. auch gegenüber Investoren nachweisbar ist.

Das gilt nicht nur bei der Auftragsvergabe an Dritte – z.B. externe Softwareentwickler, Praktikanten oder Kooperationspartner – sondern auch für die Arbeit von Gründerinnen und externen Geschäftsführern. Eine gewisse Erleichterung besteht nur bei Arbeitsverhältnissen. Der Gesetzgeber hat für die meisten IP-Rechte, die von einem Arbeitnehmer im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses oder überwiegend mit Mitteln des Arbeitgebers geschaffen werden, einen (nahezu) automatischen Übergang der Rechte auf den Arbeitgeber vorgesehen. Allerdings erhält der Arbeitnehmer dann oftmals ebenso automatisch einen Anspruch auf eine angemessene Vergütung oder behält unter Umständen bestimmte Rechte zurück. Im Ergebnis sollten deshalb auch Arbeitsverträge ausdrückliche Regelungen zum Umgang mit und zum Übergang von IP-Rechten enthalten.

In diesem Zusammenhang ein Wort der Warnung: Ein einfacher Satz wie "Alle IP-Rechte sollen dem

Start-up X gehören." ist zwar besser als nichts, reicht aber in aller Regel nicht aus, um einen Übergang aller relevanten Rechte sicherzustellen und Streitigkeiten, Unklarheiten und Probleme bei der Finanzierung auszuschließen. Das Geld für anwaltlich geprüfte Standardklauseln für die wichtigsten Fallkonstellationen Eures Start-ups, ist deshalb eine sehr sinnvolle Investition. Und das sagen wir wirklich ohne Eigennutz, denn das Ausbügeln von Fehlern bei der IP-Übertragung ist für uns wesentlich einträglicher als die Erstellung guter Standardklauseln, die uns auf lange Sicht überflüssig machen.

2.4 Wie schütze ich mein IP?

Die kurze Anwaltsantwort auf die Frage, wie man das IP am besten schützen sollte, lautet "Sorgfältig, umfassend und so schnell wie möglich!". Aber im Ernst: Die Antwort ist komplexer als man meinen möchte und würde genug Stoff für einen eigenen Ninja bieten (und wer weiß...). Außerdem hängt die "richtige" Antwort immer sehr stark vom Einzelfall ab. Wir wollen uns daher an dieser Stelle auf einige grundlegende Dos & Don'ts beschränken.



Wenn ich das Wort "patent-pending" in der Beschreibung eines Startups sehe, höre ich auf zu lesen. [...] Es ist in Ordnung, ein Patent auf seine Technologie anzumelden, aber Gründer, die glauben, dass ein Patent entscheidend für den Wert ihres Startups ist, liegen meist falsch.

Paul Graham – Anm.: Übersetzung des englischen Originaltextes durch die Autoren



Geheimnisschutz – Höchste Priorität ab Tag 1

In der Einleitung haben wir Euch lang und breit erklärt, dass Know-how und Geheimnisschutz kein IP und keine IP-Rechte sind und jetzt beginnen wir den Abschnitt "Wie schütze ich mein IP" ausgerechnet damit? Korrekt, denn ein guter Geheimnisschutz ist die einfachste und günstigste Art, Eure Geschäftsidee vor "Nachahmern" zu schützen, und außerdem die Basis für die allermeisten weiteren Schutzmöglichkeiten.

Zum einen ist Eure Geschäftsidee als solche in aller Regel kein IP. Das Einzige was Euch zu Beginn der Start-up-Reise davor schützt, dass andere Eure Geschäftsidee kopieren und Euch am Markt zuvorkommen, ist der Umstand, dass nur Ihr diese Idee kennt. Das Gleiche gilt im Grundsatz auch für Eure Technologie. Nehmen wir zum Beispiel von Euch programmierte Software. Wenn es einem Dritten gelingen sollte, an den Source Code zu gelangen und für eigene Zwecke zu verwenden, dann mag das zwar eine Urheberrechtsverletzung sein, aber Euer Start-up ist trotzdem massiv gefährdet. Denn zum einen müsstet Ihr die Urheberrechtsverletzung beweisen können und zum anderen müsstet Ihr Eure Rechte gerichtlich durchsetzen. All das kostet Zeit und Geld, von dem Ihr im Zweifel immer viel zu wenig haben werdet. Bei technischen Erfindungen kommt noch hinzu, dass dafür Patente nur erteilt werden, wenn die Erfindung im Zeitpunkt der Patentanmeldung noch nicht öffentlich bekannt ist. Eine unbedachte Offenbarung der Erfindung kann Euch daher die häufig ganz entscheidende Möglichkeit des Patentschutzes von vornherein abschneiden.

Wenn Euch das noch nicht Motivation genug für einen sorgfältigen Geheimnisschutz ist, dann solltet Ihr gerade im Spin-off-Kontext noch folgendes Bedenken: Soweit die Technologie aus Eurer Tätigkeit für die Hochschule stammt und dieser auch noch gehört, seid Ihr in aller Regel aufgrund Eures Arbeitsvertrags mit der Universität zur Geheimhaltung verpflichtet und ein Verstoß kann schmerzhaft rechtliche Folgen haben.

Die wichtigsten Dos and Don'ts zum Thema Geheimnisschutz findet Ihr in dem entsprechenden Abschnitt weiter unten (siehe [Kapitel A.VI.2.4](#)).

Bestandsanalyse – Was habe ich, was brauche ich und wann?

Bereits zu Beginn Eurer Spin-off-Planung solltet Ihr eine IP-rechtliche Bestands- und Bedarfsanalyse durchführen: Welche Technologie benötigt Ihr für Euer Produkt, welche IP-Rechte bestehen daran und wem gehören diese Rechte?

Die Art der relevanten Technologie ist dabei die erste wichtige Weichenstellung. Denn von der Art der

Technologie hängt insbesondere ab, welche IP-Rechte daran überhaupt bestehen oder dafür erteilt werden können und inwieweit solche Rechte ggf. von Dritten (z.B. der Hochschule) erworben oder lizenziert werden müssen.

Soweit Ihr IP-Rechte von Dritten wie der Hochschule benötigt, solltet Ihr im nächsten Schritt Prioritäten definieren: Welche Technologie bzw. IP-Rechte sind so grundlegend, dass ihr darauf zwingend angewiesen seid und welche sind ggf. eher ein "nice-to-have". Besteht die Möglichkeit von Umgehungslösungen (z.B. Neuprogrammierung relevanter Funktionen ohne Rückgriff auf Code, an dem die Hochschule die Rechte hat) und welcher Zeit- und Kostenaufwand wäre damit verbunden? Welche Rechte benötigt Ihr "sofort", um mit der (Weiter-)Entwicklung Eures Produktes zu beginnen oder für Investoren attraktiv zu sein und welche Rechte benötigt Ihr erst zu einem späteren Zeitpunkt, wenn Ihr ggf. finanziell besser ausgestattet seid? In diesem Zusammenhang kann es sich auch lohnen den voraussichtlichen Zeit- und Kostenaufwand für die Entwicklung der Technologie bis zu einem marktreifen Produkt zumindest grob zu bestimmen.

Auch wenn Ihr am Ende zu dem Ergebnis kommen solltet, dass Ihr auf alle Rechte zwingend und sofort angewiesen seid, wird Euch Eure Analyse doch in jedem Fall Argumente und Fakten liefern, die Euch in den kommerziellen Verhandlungen mit der Hochschule und Investorengesprächen helfen werden.

Die hier beschriebene Bestands- bzw. Bedarfsanalyse sollte keine einmalige Übung bleiben, sondern zumindest im Zusammenhang mit den wesentlichen Meilensteinen in Eurer Produktentwicklung wiederholt bzw. aktualisiert werden.

Patentschutz – Kosten / Nutzen / Timing

Wenn Euch möglicherweise patentfähige Technologie gehört, werdet Ihr Euch früher oder später die Frage stellen, ob, wann und wo Patente angemeldet werden sollten. In einer idealen Welt wäre die Antwort klar: Selbstverständlich solltet Ihr Patente anmelden, und zwar am besten sofort und in allen wirtschaftlich relevanten Märkten.

In der Realität ist das Thema Patentschutz aber immer auch eine Frage des Geldes. Nach verschiedenen Schätzungen können sich die initialen Gesamtkosten für ein internationales Patentportfolio, das eine Erfindung in allen großen Märkten schützt, auf rund EUR 100.000 belaufen. Hinzu kommen dann noch die laufenden Kosten für die jährlichen Gebühren, die die Patentämter zur Aufrechterhaltung des Patentschutzes erheben.

Mehr als bei jedem anderen Schutzrecht stellt sich daher bei Patenten die Frage nach dem Verhältnis von Kosten und Nutzen sowie dem richtigen Timing. Das lässt sich natürlich nicht abstrakt beantworten, sondern ist immer eine Frage des Einzelfalls. Die folgenden geben Fragen geben Euch aber einen ersten Überblick über einige der wichtigsten Faktoren, auf die es dabei ankommt:

- Wie wichtig ist die Erfindung für den Markterfolg? Betrifft sie das Produkt als solches, eine (wesentliche) Komponente oder nur ein technisches Detail?
- Ist Patentschutz die einzige Möglichkeit, "Kopien" von Wettbewerbern zu verhindern, oder lässt sich dieses Ziel auch durch konsequenten Geheimnisschutz erreichen? In diesem Zusammenhang kommt es häufig darauf an, ob die Erfindung bzw. der "technische Clou" eher das Herstellungsverfahren oder das Produkt als solches betrifft. Ein Herstellungsverfahren, das Ihr nur in Eurem Unternehmen anwendet, kann unter Umständen auch langfristig vor Wettbewerbern geheim gehalten werden. Besteht die Erfindung dagegen in dem Produkt als solches oder seiner Zusammensetzung, stößt der Geheimnisschutz spätestens dann an seine Grenzen, wenn das Produkt auf den Markt gebracht wird und von Wettbewerbern analysiert werden kann.
- Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Dritter unabhängig dieselbe oder eine ähnliche Erfindung tätigt und Euch Wettbewerb macht oder sogar selbst Patente für diese Erfindung anmeldet, die dann Euch blockieren könnten?
- In welchen Ländern ist eine Patentanmeldung sinnvoll? In vielen Fällen wird es ausreichen, wenn Patentschutz nur in einigen wenigen Kernmärkten besteht. Bei deren Definition helfen die folgenden Fragen (1) Was sind mittel- bis langfristig gesehen Eure wichtigsten Absatzmärkte? (2) Welche Märkte sind aus Sicht möglicher Wettbewerber so wichtig, dass eine konkurrierende Produktentwicklung wirtschaftlich unattraktiv würde, wenn sie dort durch Eure Patente blockiert sind? (3) In welchen Ländern haben Eure

voraussichtlichen Wettbewerber Produktions- und wesentliche Vertriebsstandorte? (4) In welchen Ländern lassen sich Patentrechte in der Praxis auch tatsächlich effektiv und effizient durchsetzen?

Marken – Frühzeitige Prüfung spart Geld

Markenschutz ist für technologiebasierte Start-ups gerade in der Frühphase weniger kritisch als der Schutz des technischen IPs auf dem die Geschäftsidee aufbaut. Gleichwohl solltet Ihr das Thema nicht auf die lange Bank schieben, sondern spätestens dann aktiv werden, wenn Ihr kurz davor seid, nach außen am Markt aufzutreten – z.B. mit einer eigenen Website, Werbeauftritten, etc. Denn nichts ist ärgerlicher und unnötiger als Zeit und Geld in einen Markennamen, entsprechende Marketingmaterialien, Logos und Domains investiert zu haben, nur um dann feststellen zu müssen, dass der Name und/oder das Logo eingetragene Marken Dritter verletzen. Im besten Fall entstehend dann "nur" zusätzliche Kosten für ein Re-Branding. Im schlimmsten Fall flattert zusätzlich noch eine Abmahnung mit Schadensersatzforderungen wegen Markenverletzung ins Haus. Daher empfehlen wir, Euch erst auf einen Markennamen bzw. ein Logo festzulegen, nachdem Ihr Euch vergewissert habt, dass (1.) keine Markenrechte Dritter entgegenstehen und (2.) Euer gewünschter Markenname als eingetragene Marke geschützt werden kann. Der Zeit- und Kostenaufwand für eine solche Prüfung ist in der Regel sehr überschaubar und vieles davon könnt Ihr mit etwas Zeit und Recherche auch selbst erledigen. Natürlich sollte dann auch gleich zeitnah eine eigene Markenmeldung erfolgen, um Eure Rechte an dem gewünschten Namen und/oder Logo zu sichern. Die Kosten für einen "Basisschutz" liegen dabei in der Regel bei einigen hundert bis wenigen tausend Euro.

NICHT DIE DOMAIN VERGESSEN



Wenn Ihr Euch für eine Marke entschieden habt, solltet ihr Euch auch gleich die entsprechende Domain sichern bzw. prüfen, ob eine passende Domain verfügbar ist. Denn auch eine eingetragene Marke gibt Euch nicht automatisch das Recht auf eine entsprechende Domain und ein Auseinanderfallen von Marke und Domain ist aus Marketinggesichtspunkten offensichtlich suboptimal.

Freedom to Operate – Den Wettbewerb im Blick behalten

Je nach Art Eures geplanten Produktes ist es ratsam, schon sehr früh mögliche IP-Risiken von

Seiten potenzieller zukünftiger Wettbewerber zu recherchieren. Dabei geht es darum, festzustellen, ob Dritte bereits IP-Rechte in Eurem Technologiebereich besitzen (hier geht es vor allem um Patente), mit denen sie Euer Produkt verhindern oder zumindest behindern könnten. Das englische Schlagwort dafür ist Freedom to Operate (FTO) bzw. FTO-Analyse.

In einem ersten Schritt kann eine einfache Internetrecherche helfen, um festzustellen, ob Dritte bereits mit einem ähnlichen Produkt am Markt sind oder in dem relevanten Technologiebereich forschen. Wenn das der Fall sein sollte, bietet sich ggf. in einem nächsten Schritt eine Recherche in öffentlichen Patentregistern nach Patenten und Patentanmeldungen des betreffenden Wettbewerbers an.

Sollten sich dabei Risiken zeigen, lässt sich in dieser frühen Phase noch am leichtesten gegensteuern, z.B. indem die eigene Produktidee modifiziert und Umgehungslösungen entwickelt werden. Im Laufe des Projektfortschritts wird dies erfahrungsgemäß immer schwieriger werden. Aus diesem Grund solltet Ihr das Thema FTO kontinuierlich im Blick behalten, vor allem, wenn Ihr in einem "patentlastigen" Technologiebereich unterwegs seid.

2.5 Know-how und Geheimnisschutz

Geheimnisschutz ist absolut zentral für jedes Start-up. Warum das so ist, haben wir bereits in den vorstehenden Abschnitten erklärt, fassen die drei wichtigsten Punkte aber noch einmal zusammen (getreu dem Mantra, dass Ihr für den Geheimnisschutz insgesamt verinnerlichen solltet: Im Zweifel lieber einmal zu viel als einmal zu wenig!):

- Wirksamer Geheimnisschutz ist gerade am Anfang die einfachste und günstigste Möglichkeit, Eure Geschäftsidee und Euer IP vor Nachahmern und Wettbewerbern zu schützen.
- Viele Ideen, Konzepte und eher praktisches "Know-how" sind gar kein IP im rechtlichen Sinne und können nur durch Geheimhaltung vor Nachahmern und Wettbewerbern geschützt werden.
- Wirksamer Geheimnisschutz ist häufig implizite Voraussetzung für späteren "echten" IP-Schutz. Denn vor allem die technischen Schutzrechte (Patente, Gebrauchsmuster) setzen voraus, dass

die zu schützende Erfindung zum Zeitpunkt der Schutzrechtsanmeldung "neu", d.h. nicht öffentlich bekannt oder der Öffentlichkeit zugänglich – also geheim – ist.

Was ist nun wirksamer Geheimnisschutz? Die kurze Antwort: die Anwendung angemessener praktischer und rechtlicher Schutzmaßnahmen. Das mag banal klingen, aber tatsächlich geht es in weiten Teilen um die Anwendung von gesundem Menschenverstand.

Die Bestandsaufnahme

Am Anfang sollte eine Bestandsaufnahme stehen: Was sind überhaupt Eure Geschäftsgeheimnisse und wie relevant sind sie? Dabei empfiehlt es sich, verschiedene Kategorien zu bilden, je nachdem wie sensibel und unternehmenskritisch die jeweilige Information ist. In der Praxis findet man häufig eine Dreiteilung nach folgendem Muster:

- **Kategorie I** – Die Kronjuwelen. Das sind Informationen, an deren Geheimhaltung Eurer Geschäftserfolg hängt und die in aller Regel nur intern und insoweit auch nur einem eng begrenzten Personenkreis bekannt sein sollten. Je nach Geschäftsgegenstand können das zum Beispiel zentrale Rezepturen (Stichwort "Coca-Cola-Rezept") oder wesentliche Erfindungen sein, die noch nicht zum Patent angemeldet sind.
- **Kategorie II** – Strategisch wichtige Informationen. Das sind insbesondere Informationen, durch deren Offenlegung Ihr einen Wettbewerbsvorteil verlieren oder Wettbewerbern einen Wettbewerbsvorteil geben könntet. Das können beispielsweise Kostenkalkulationen, Fertigungs-Know-how oder Strategiepapiere sein.
- **Kategorie III** – Das sind Unternehmensinterna, die nicht an Dritte gelangen sollten, deren versehentliche Offenlegung aber keinen wesentlichen Nachteil für Euer Unternehmen bedeuten würde. Das können zum Beispiel die Namen einzelner Kunden oder Umsatzzahlen aus länger zurückliegenden Zeiträumen sein. Auch interne unternehmensbezogene Korrespondenz, die inhaltlich nicht unter die Kategorien I und II fällt, sollte im Zweifel hier eingeordnet werden.

Natürlich sollte diese Bestandsaufnahme keine einmalige Übung sein, sondern regelmäßig wiederholt und aktualisiert werden. Neue Informationen, die im Unternehmen entstehen oder in das Unternehmen gelangen, sollten standardmäßig einer der Kategorien zugewiesen und entsprechend behandelt werden.

FOKUSSIERT EUCH



Fokussiert Euch bei der Bestandsaufnahme nicht nur auf Euch selbst und Eure eigenen Informationen, sondern bezieht auch Informationen mit ein, die Ihr von Dritten erhalten habt (z.B. unter einer Vertraulichkeitsvereinbarung, die Ihr streng befolgen solltet). Im Zweifel solltet Ihr derartige Informationen (mindestens) wie eigene Informationen der Kategorie II behandeln.

Praktische Schutzmaßnahmen

Zu den praktischen Schutzmaßnahmen zählen alle Maßnahmen, durch die verhindert wird, dass Dritte unbefugten Zugang zu geheimen Informationen erlangen oder dass geheime Informationen unbefugt bzw. "versehentlich" offengelegt werden. Dabei gilt immer der Grundsatz: Je sensibler die Information desto strenger sollten Schutzmaßnahmen dafür sein. Eine Information der Kategorie I sollte grundsätzlich besser und sorgfältiger geschützt sein als eine Information der Kategorie III.

Bei der Auswahl und Umsetzung der Maßnahmen sollte Euch der eingangs angesprochene gesunde Menschenverstand vor den allermeisten Fehlern bewahren und viele Ratgeber überflüssig machen. Wir nennen trotzdem ein paar Beispiele getreu unserem Geheimnisschutzmantra ("Lieber einmal zu viel ..."):

- Tragt sensible Informationen nicht selbst in die Öffentlichkeit, indem Ihr Euch darüber hörbar in Restaurants oder vollbesetzten Zügen unterhaltet. Vermeidet es, geheime Unterlagen mit in öffentliche Räume zu nehmen und dort für andere einsehbar auszulegen. Der traurige Klassiker sind im Zug ausgebreitete vertrauliche Unterlagen. Das "digitale" Pendant dazu ist der Aufruf auf dem Laptop im vollbesetzten Zug ohne Sichtschutzfolie. Wer schon einmal zu den Stoßzeiten mit dem ICE in der ersten Klasse auf der Strecke zwischen Düsseldorf und Stuttgart gependelt ist, wird wissen, wovon wir sprechen...
- Sichert Eure Geschäftsräume und Unterlagen gegen unbefugten Zutritt bzw. Zugriff.
- Schützt Eure IT durch geeignete Sicherheitsmaßnahmen (Firewalls, Passwörter, etc.). Beschränkt die Zugriffsrechte von Mitarbeitern auf das Notwendige. In der Regel muss zum Beispiel ein Werkstudent oder Praktikant keinen Zugriff auf Informationen der Kategorie I und II haben, erst recht nicht auf alle.

- Verhindert oder reglementiert den Einsatz von privater IT-Ausrüstung (Laptops, Speichermedien, etc.). Geheime Informationen sollten nicht auf private Geräte der Mitarbeiter gelangen (können).
- Dokumentiert, welcher Mitarbeiter Zugriff auf welche Informationen nimmt und unter Umständen sogar physische oder digitale Kopien erhält. Das ist vor allem dann wichtig, wenn der Mitarbeiter Euer Unternehmen verlassen sollte und Ihr überprüfen müsst, ob er alle kritischen Unterlagen und Speichermedien zurückgegeben hat.
- Schult Eure Mitarbeiter zum Thema Geheimnisschutz und Datensicherheit und kommuniziert klar, was gestattet ist und was nicht. Dabei helfen erfahrungsgemäß aber auch die besten Anweisungen nicht viel, wenn Ihre Einhaltung nicht überwacht bzw. regelmäßig kontrolliert wird.

Teil eines guten Geheimnisschutzkonzept ist schließlich auch der Schutz vor einer unbeabsichtigten Verletzung von Geschäftsgeheimnissen Dritter. Wenn Ihr bewusst und gewollt vertrauliche Informationen von Dritten erlangt (z.B. von Kooperationspartnern), solltet Ihr sicherstellen, dass diese fremden Informationen auch immer als solche erkennbar sind und beispielsweise in eigenen Ordnern abgelegt und im Dateinamen entsprechend gekennzeichnet werden. Mindestens genauso wichtig ist der Schutz vor einer unbemerkten "Infektion" mit Geschäftsgeheimnissen Dritter, insbesondere beim Onboarding neuer Mitarbeiter. Klassische Beispiele, die es zu vermeiden gilt, sind Kundenlisten, Softwarecodes oder sonstiges vertrauliches Material das der neue Mitarbeiter aus seiner früheren Tätigkeit mitgenommen hat und weiterverwendet. Das solltet Ihr, soweit wie möglich, durch entsprechende Hinweise und Richtlinien beim Onboarding und gegebenenfalls technische Sicherheitsvorkehrungen verhindern. Erkannte Verstöße solltet Ihr sofort unterbinden und Euch anschließend am besten auch rechtlich beraten lassen, um Euer eigenes Haftungsrisiko möglichst gering zu halten und Schäden vom Unternehmen abzuwenden.

Geheimhaltungsvereinbarungen

Wenn Ihr vertrauliche Informationen mit Dritten teilen wollt (z.B. gegenüber Investoren, Kooperationspartnern oder potenziellen Kunden), solltet Ihr zuvor eine Geheimhaltungsvereinbarung abschließen.

Geheimhaltungsvereinbarungen werden in der deutschen Praxis manchmal auch als Verschwiegenheitsverpflichtungen oder Vertraulichkeitsvereinbarungen bezeichnet. International hat sich der englische Begriff "Non-Disclosure Agreement" bzw. die Abkürzung "NDA" durchgesetzt und auch wir werden hier der Einfachheit halber von "**NDA(s)**" sprechen.

Im Internet und einschlägigen Foren kursieren unterschiedlichste Muster und Vorlagen für NDAs. Die Qualität unterscheidet sich zum Teil ganz erheblich. Wie so oft im Leben gilt zudem auch bei NDAs der Grundsatz, dass es das perfekte Muster für alle Fälle nicht gibt. Wir empfehlen daher, etwas Geld in die Hand zu nehmen und Euren freundlichen Anwalt aus der Nachbarschaft um passende anwaltlich geprüfte Vorlagen zu bitten. Unter Umständen kann Euch dabei auch das Transferzentrum Eurer Hochschule weiterhelfen.

Zusätzlich geben wir Euch nachfolgend einen kurzen Überblick über die wichtigsten Regelungen und Stellschrauben eines typischen NDAs:

- **Definition des "Zwecks".** Gleich zu Beginn des NDAs sollte der Zweck definiert werden, zu dem das NDA abgeschlossen und Information ausgetauscht werden sollen. Abgesehen von einer allgemeinen Einordnung hilft diese Definition im Folgenden dabei, die Verwendung der ausgetauschten Informationen auf genau diesen Zweck zu beschränken.
- **Definition der "vertraulichen Informationen".** In der Praxis finden sich häufig sehr abstrakte Definitionen, was vertrauliche Informationen sind bzw. sein können, häufig in Kombination mit langen Aufzählungen von – ähnlich abstrakten – Beispielen. Das ist im Grundsatz nicht zu beanstanden. Idealerweise solltet ihr aber zusätzlich möglichst konkret diejenigen Informationen und Unterlagen benennen, die in jedem Fall von der Vereinbarung erfasst werden sollen. Also zum Beispiel "...technische Zeichnungen (insb. des Prototypen XY) und Unternehmenspräsentationen (insb. die Präsentation mit dem Titel AB)...".
- **Beschränkung von Offenlegung und Verwendung.** Eines der wesentlichen Ziele eines NDA ist es, dem Empfänger der vertraulichen Informationen die Weitergabe der Informationen an Dritte zu untersagen. Das ist aber nicht alles. Mindestens genauso wichtig ist es, die Verwendung der vertraulichen Informationen auf den gemeinsamen Zweck zu beschränken. Denn andernfalls wäre der Empfänger in der eigenen Verwendung der Informationen frei, solange er sie nur nicht weitergibt.
- **Ausschluss von "Reverse Engineering".** Seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2019 ist das sog. Reverse Engineering grundsätzlich erlaubt. Reverse Engineering meint die Entschlüsselung von Geschäftsgeheimnissen aus Produkten selbst, insbesondere durch Rückbau (ja, manchmal haben Anglizismen durchaus ihre Daseinsberechtigung). Immer wenn Ihr Prototypen oder sonstige "rückbaufähige" Gegenstände austauscht, solltet Ihr daher ein Reverse Engineering durch den Empfänger ausdrücklich ausschließen.
- **Vertragsstrafe bei Verletzung (?).** In vielen Online "Ratgebern" für NDAs wird empfohlen, eine Regelung aufzunehmen, wonach für jeden Verstoß gegen das NDA eine festgelegte Vertragsstrafe zu zahlen ist, ohne dass ein genauer Schaden nachgewiesen werden muss. Begründet wird die Empfehlung damit, dass der Nachweis eines Schadens in der Praxis für ein Start-up häufig sehr schwierig zu führen sei. Erst die Vertragsstrafe mache daher das NDA zu einem "scharfen Schwert". Tatsächlich kann die Vereinbarung einer Vertragsstrafe durchaus hilfreich sein. In der Praxis lässt sich das für ein Start-up aber praktisch nie durchsetzen. Dazu ist die Verhandlungsposition in aller Regel schlicht nicht stark genug. Hinzu kommt, dass die meisten NDAs in der Praxis wechselseitig sind. Auch eine Vertragsstrafenregelung würde sich dann allenfalls in wechselseitiger Form durchsetzen lassen – also auch zulasten des Start-ups. Schließlich ist ein NDA ohne Vertragsstrafenregelung keinesfalls wertlos oder nicht durchsetzbar, sondern in jedem Fall ein "Must-have".
- **Laufzeit.** Die Laufzeit des NDA sollte mindestens der Dauer der geplanten Gespräche zuzüglich einem großzügigen Puffer entsprechen. In der Praxis trifft man häufig auf eine Laufzeit zwischen ein bis drei Jahren. Zusätzlich zur Laufzeit sollte im NDA aber auch geregelt werden, dass die Pflichten aus dem NDA noch für einen gewissen Zeitraum über dessen eigentliche Laufzeit hinaus fortbestehen. Typischerweise sind das Zeiträume zwischen zwei bis fünf Jahren. Weitergehende gesetzliche Verschwiegenheitspflichten zum Beispiel nach dem Geschäftsgeheimnisgesetz (siehe unten) bleiben davon unberührt, was ebenfalls klargestellt werden sollte.

- **Rückgabepflichten bei Beendigung.** Wenn das NDA beendet wird, sollten vertrauliche Informationen nicht bei der Gegenseite verbleiben. Deswegen sollte im NDA geregelt werden, dass vertrauliche Informationen entweder zurückgegeben oder dauerhaft gelöscht werden müssen und dass der Empfänger der vertraulichen Informationen die vollständige Rückgabe und Löschung schriftlich bestätigen muss. Grundsätzlich akzeptabel und üblich sind Ausnahmen zur Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten und für automatisierte Datenbackups bis zu deren turnusmäßiger Löschung.

Das Geschäftsgeheimnisgesetz

Das Geschäftsgeheimnisgesetz schützt unter besonderen Voraussetzungen vertrauliche Informationen als sog. "Geschäftsgeheimnisse" vor unberechtigter Erlangung, Nutzung und Offenlegung. Als Geschäftsgeheimnis im Sinne des Gesetzes gelten nur Informationen, die kumulativ vier Voraussetzungen erfüllen:

1. **Geheime Information.** Die Information darf weder insgesamt noch in der genauen Anordnung und Zusammensetzung ihrer Bestandteile den Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit dieser Art von Informationen umgehen, allgemein bekannt oder ohne Weiteres zugänglich sein. Zu unserer Verteidigung: Diese Formulierung haben wir uns nicht ausgedacht, sondern sie steht so im Gesetz. Die praktische Besonderheit besteht darin, dass diese Definition z.B. auch Informationssammlungen als "geheime Information" erfasst, bei denen zwar die einzelnen Informationskomponenten allgemein bekannt oder ohne weiteres zugänglich sind, aber nicht die konkrete Sammlung und Zusammenstellung als solche.
2. **Wirtschaftlicher Wert.** Die Information muss einen wirtschaftlichen Wert haben, gerade weil sie geheim ist.
3. **Angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen.** Die Information muss Gegenstand von den Umständen nach angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen ihres rechtmäßigen Inhabers sein. Ihr lest richtig: Auch eine noch so geheime und wirtschaftlich wertvolle Information Eures Start-ups gilt nicht als Geschäftsgeheimnis und genießt keinen Schutz nach dem Geschäftsgeheimnisgesetz, wenn Ihr sie nicht mit angemessenen Maßnahmen schützt. Deswegen haben wir den Abschnitt zum Geheimnisschutz auch bewusst mit den praktischen und rechtlichen Schutzmaßnahmen begonnen, denn diese sind Voraussetzung dafür, dass Ihr in den "Genuss" des gesetzlichen Geheimnisschutzes kommen könnt. Die spannende Frage ist natürlich,

was "den Umständen nach angemessene" Schutzmaßnahmen sind. Das hat der Gesetzgeber bewusst der Klärung in jedem Einzelfall überlassen. Zu berücksichtigen ist dabei die Bedeutung der Information (also ihre "Kategorie" wie oben beschrieben) und die Größe und Leistungsfähigkeit ihres Inhabers. So wird man beispielsweise von einem Unternehmen wie Microsoft einen aufwändigeren Schutz der IT-Infrastruktur erwarten können als von einem Start-up. Wenn Ihr mit Sorgfalt und gesundem Menschenverstand an das Thema Geheimnisschutz herangeht und die oben genannten Hinweise beachtet, solltet Ihr in aller Regel gut aufgestellt sein.

4. **Berechtigtes Geheimhaltungsinteresse.** Der berechtigte Inhaber der geheimen Information muss ein berechtigtes Interesse an ihrer Geheimhaltung haben. Das wird in aller Regel der Fall sein, wenn es sich nicht gerade um Informationen über Straftaten oder um "rechtswidrige" Informationen handelt.

Wenn eine Information in diesem Sinne ein Geschäftsgeheimnis ist, bietet das Geschäftsgeheimnisgesetz dem berechtigten Inhaber verschiedene Abwehr und Sanktionsmittel gegen eine unbefugte Erlangung, Verwendung und Offenlegung. Diese bestehen vor allem in Unterlassungs-, Auskunfts- und Schadensersatzansprüchen, die gegen den Verletzer geltend gemacht werden können. Ansprüche bestehen außerdem gegen Dritte, die das Geschäftsgeheimnis von dem Verletzer erlangen, wenn sie von der Verletzung wussten oder diese hätten erkennen müssen.

Schließlich ist die vorsätzliche Verletzung von Geschäftsgeheimnissen sogar eine Straftat, die mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet werden kann.

B.

Unsere internationale Plattform für Technologieunternehmen



The leading German legal data base JUVE nominated us for **Private Equity and Venture Capital Law Firm of the Year** in Germany 2021 and 2019, and named our partner Sven Greulich one of the top VC lawyers in Germany (2022/2023)



Leader in Venture Capital
and Corporate Practice
Legal 500



#1 Most Active
VC law firm in Europe
for 26 quarters in a row
PitchBook Q2 2022

Dedicated to the needs of technology companies and their investors

**Apple | Micron | Microsoft | Oracle | Sonos | Workday
Atomico | Coatue | Turn/River | Warburg Pincus**

Orrick counsels more than 3,700 venture-backed companies and 90+ unicorns as well as the most active funds, corporate venture investors and public tech companies worldwide. Our focus is on helping disruptive companies tap into innovative legal solutions. We are ranked #11 firm for global M&A volume (MergerMarket) and the #1 most active law firm in European venture capital (*PitchBook*).



The 2022 State of European Tech Report prepared by Atomico in partnership with Slush, Orrick and Silicon Valley Bank, is the deepest, data-led investigation into the European tech ecosystem and empowers us all to make data-driven decisions in the year to come.

A TRULY GLOBAL PLATFORM.

Coatue

as co-lead investor in N26's \$900 million Series E

GIC

on its investment in EcoVadis' \$500 million financing round

Energy Impact Partners

as lead investor in Grover's \$330 million Series C

Haniel

on its investment in the €200 million Series A of 1KOMMA5°

Contentful

on its \$175 million Series F



WE ADVISE TECH COMPANIES AT ALL STAGES:

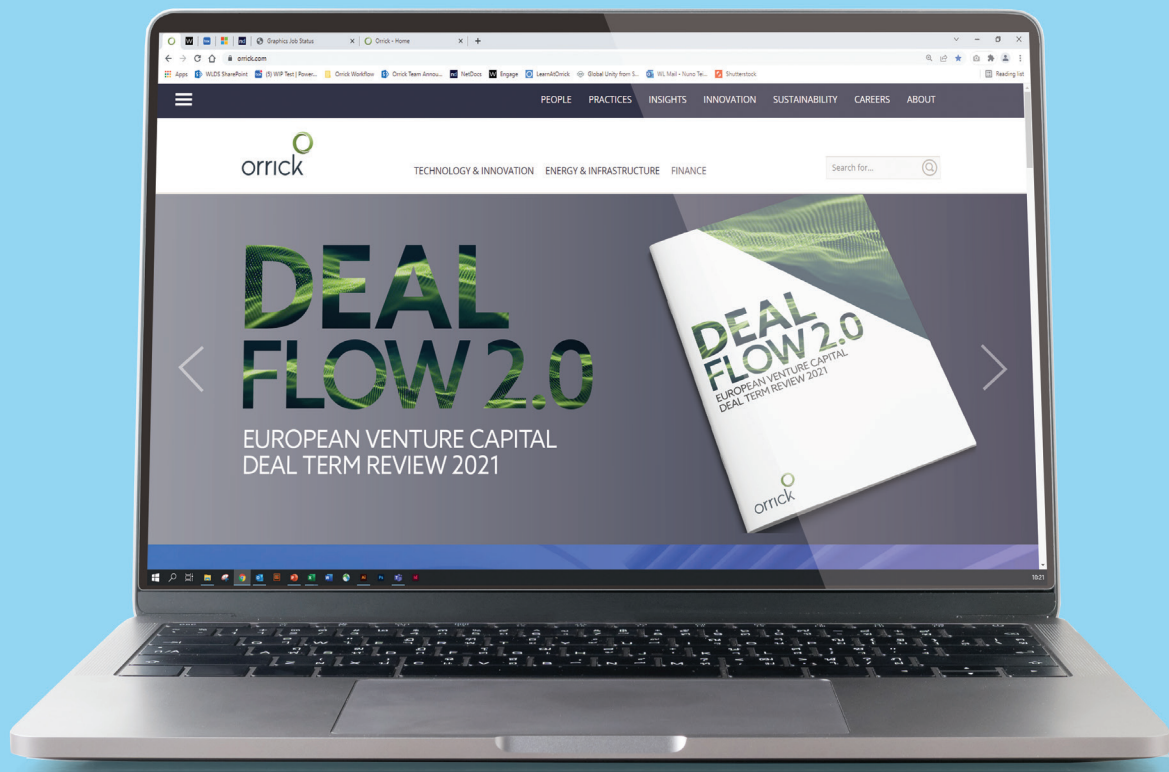
Representing **90+ unicorns**

10 of the world's **20** largest
public tech companies

In 2021, advised on more than **1,080 VC financings** valued at **over \$61.7 billion** for companies based in **50+** countries.

Operating in 25 markets worldwide, we offer holistic solutions for companies at all stages, executing strategic transactions but also protecting intellectual property, managing cybersecurity, leveraging data and resolving disputes. We are helping our clients navigate the regulatory challenges raised by new technologies such as crypto currencies, autonomous vehicles and drones. A leader in traditional finance, we work with the pioneers of marketplace lending.

We innovate not only in our legal advice but also in the way we deliver legal services. That's why Financial Times has named Orrick top 3 for innovation six years in a row – and also selected us as the Most Digital Law Firm in North America in 2020.



We analyze our closed venture financing transactions and convertible loan note financings across our European offices, to offer strategic insight into the European venture capital market:

Nearly 500 venture financing deals across Europe in 2021, with an aggregate deal value of more than \$20 billion.

Based on first-hand insights from the law firm that closed more than twice as many venture deals as any other firm in Europe in the last several years, we have unique insights for investors and high-growth companies into the customs in the European venture market.

For crucial topics such as

Valuation | Liquidation Preference | Anti-Dilution Protection | Exit Considerations | Board Composition | IPO regulations | and much more

we know what has been contractually regulated in hundreds of venture transactions each year that Orrick advised on in Europe.

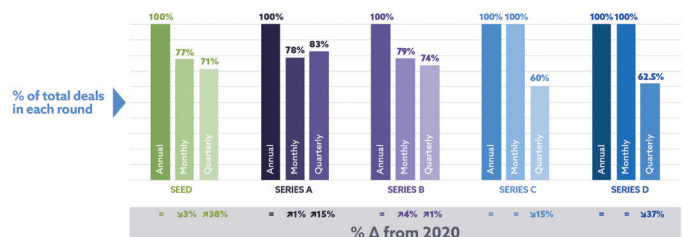
And we can break this data down by various categories such as geography, financing type, series, volume, type of investors involved and much more.

Deal Flow 3.0 with our analysis of the 2022 deal terms will come out in early 2023 and be available at orrick.com.

1 DEAL TERM REVIEW 2021 VENTURE FINANCINGS

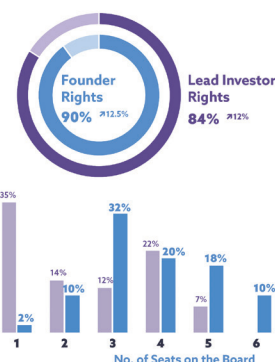
This section looks at the specific deal terms across venture financings, including rights, preferences and protections for companies, founders and investors.

Information Rights



All deals include Information Rights on an annual basis. In addition, the majority of deals also feature Information Rights on a quarterly and monthly basis.

Board Rights



12%+ increase in founder and Board appointment rights as founders maintain or increase their positions within their companies. **More founder control** over future financing rounds and growth strategy, and protections in place to maintain control in later stages.

Large increases in the number of Board seats as founders increase their control and position in the company. Considerably **more founders are on the Board in early-stage companies** as later-stage companies move towards independent management teams, NEDs and larger Board structures.

Increasingly, companies are becoming more nimble with smaller, more strategic Boards.¹³

¹³ Unlike UK Boards, in Germany the concept of a Board tends to refer to an advisory (purely supervisory) body, which can be bigger and is almost always more than 1. In the UK, advisory boards are less common, so references to the "Board" are to a governing (decision-making) Board, which Founders are keen to keep nimble.

INNOVATION INSPIRES US.

And we're committed to leading it. We're working to improve legal services delivery.

WE INNOVATE BY:

IMPROVING WORKFLOW WITH
HUMAN-CENTERED DESIGN.

APPLYING ANALYTICS
TO LEGAL PROBLEMS.

BRINGING GREATER
CERTAINTY TO PRICING.



Legal Products | Streamlined Processes | Technology Adoption | Tailored Solutions

In its annual Innovative Lawyers Report, Financial Times has named Orrick top 3 for innovation six years in a row for various projects focused on delivering innovative solutions – and also selected us as the Most Digital Law Firm in North America in 2020.



Top 3 for Innovation, 6 Years in a Row

“Orrick is reimagining how to use data in the delivery of legal services.”

REENA SENGUPTA - RSG CONSULTING



**Carsten Bernauer**

Düsseldorf

cbernauer@orrick.com

Carsten Bernauer ist Partner im Bereich Technologietransaktionen und M&A. Carsten ist neben der Beratung "klassischer" nationaler und grenzüberschreitender Unternehmens- und Private-Equity-Transaktionen sowie Konzernumstrukturierungen (einschließlich Restrukturierungen im Rahmen von Insolvenzen), insbesondere auch auf die Beratung von Venture-Capital-Finanzierungen und die Beratung von Technologieunternehmen über alle Wachstumsphasen hinweg spezialisiert.

**Lars Mesenbrink**

Düsseldorf

lmesenbrink@orrick.com

Dr. Lars Mesenbrink ist Partner und Leiter der deutschen Kartellrechts- und Regulierungspraxis von Orrick, berät Mandanten in allen wettbewerbsrechtlichen und regulatorischen Fragen. Sein besonderer Fokus liegt auf Fusionskontrolle, Investitionsprüfungsverfahren, Compliance und handelsrechtlichen Aspekten einschließlich Exportkontrolle und Sanktionen.

**Carsten Engelings**

Düsseldorf

cengelings@orrick.com

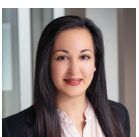
Carsten Engelings ist Managing Associate im Bereich Steuern. Er berät deutsche und internationale Mandanten in deutschen Steuer- und Buchhaltungsfragen. Hauptaugenmerk liegt auf Unternehmenstransaktionen, Restrukturierungen und Incentivierungsprogrammen.

**Benedikt Migdal**

Düsseldorf

bmigdal@orrick.com

Benedikt Migdal ist Partner im Bereich Geistiges Eigentum und Technologietransaktionen. Er berät deutsche und internationale Mandanten zu allen Fragen des Schutzes, der Durchsetzung und Kommerzialisierung Geistigen Eigentums. Dabei umfasst sein Beratungsspektrum Lizenzverträge, Forschungs- und Entwicklungskooperationen und technologieorientierte Vertriebsvereinbarungen ebenso wie die Vertretung seiner Mandanten in IP-rechtlichen Streitigkeiten.

**Anoushka Gangji**

London

agangji@orrick.com

Anoushka Gangji ist Managing Associate in unserer Technology Companies Group in unserem Londoner Büro. Sie berät Mandanten in allen Fragen des Gesellschaftsrechts. Ihr Schwerpunkt liegt auf M&A- und Venture-Capital-Transaktionen. Sie wird für Unternehmen in der Früh- und Wachstumsphase sowie für institutionelle Investoren aber auch Angel-Investoren in den Bereichen Technologie, Medien und Telekommunikation tätig.

**Onur Öztürk**

Düsseldorf

ooeztuerk@orrick.com

Onur Öztürk ist Managing Associate und berät deutsche und internationale Mandanten in allen Fragen des Gesellschaftsrechts. Sein Schwerpunkt liegt auf inländischen und grenzüberschreitenden M&A- und Venture-Capital-Transaktionen. Onur hat zahlreiche deutsche Start-ups bei Flip-Transaktionen in die USA beraten, insbesondere solche, die vom Y-Combinator in sein Programm aufgenommen wurden.

**Sven Greulich (Author and Editor)**

Düsseldorf

sgreulich@orrick.com

Dr. Sven Greulich, LL.M. (Cantuar), EMBA, Partner im Bereich Technologietransaktionen und M&A, ist spezialisiert auf Venture-Capital-Finanzierungen und die Beratung wachstumsstarker Technologieunternehmen. Seine Tätigkeit für innovative Technologieunternehmen gerade an der Schnittstelle zwischen Deutschland und den USA wurde mehrfach ausgezeichnet (Financial Times, JUVE, Handelsblatt/BestLawyers, Legal500, Chambers Europe). Das Fachmagazin JUVE zählt Sven zu den 20 führenden Venture-Capital-Beratern in Deutschland.

**Christoph Rödter**

Munich

croedter@orrick.com

Dr. Christoph Rödter ist Partner im Bereich M&A und Private Equity und berät Mandanten aus der Technologie- und Life Science Branche zu gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen, inklusive M&A Transaktionen, Fundraising und Kapitalmarkttransaktionen. Außerdem berät er schnell wachsende Technologieunternehmen zu Corporate Governance, Compliance- und ESG-Angelegenheiten.

**Mark Rossbroich**

Düsseldorf

mrossbroich@orrick.com

Mark Rossbroich, LL.M. (King's College London), Managing Associate im Bereich Technologietransaktionen und M&A, berät vorwiegend Technologieunternehmen aller Phasen und deren Investoren bei ihren wichtigsten Transaktionen. Er kann hierbei auf einen breiten Erfahrungsschatz in den Bereichen Venture Capital, M&A (Private & Public) sowie Gesellschaftsrecht zurückgreifen. Mark ist sowohl als Rechtsanwalt als auch als Solicitor (England & Wales) zugelassen.

**Christopher Sprado**

Düsseldorf

csprado@orrick.com

Christopher Sprado, LL.M. (University of Virginia) ist Counsel im Bereich Technologietransaktionen und M&A. Er ist spezialisiert auf die Beratung bei M&A-Transaktionen, Venture Capital Investitionen, Unternehmensumstrukturierungen sowie allgemeinen gesellschaftsrechtlichen Fragen. Er berät insbesondere bei Projekten und Transaktionen im internationalen Kontext mit Fokus auf Technologieunternehmen.

**Johannes Rüberg**

Düsseldorf

jrueberg@orrick.com

Dr. Johannes Rüberg, EMBA, ist Counsel im Bereich Technologietransaktionen und M&A. Johannes ist insbesondere auf die Beratung junger Unternehmen und ihrer Investoren von der Gründung, über mehrere Finanzierungsrunden bis zu ihrem Exit spezialisiert.

**Gargi Talukder**

San Francisco

gtalukder@orrick.com

Gargi Talukder, Ph.D., leitet die Life Sciences Patent Strategy and Prosecution Praxisgruppe bei Orrick. Sie berät innovative Unternehmen aus dem Bereich Life Science bei der Entwicklung ihres Patentportfolios in einer Reihe von Technologiesektoren. Darüber hinaus unterstützt Gargi bei IP-Fragen im Bereich M&A und Finanzierungsrunden. Gargi ist Autorin wissenschaftlicher Beiträge in Fachzeitschriften sowie von Artikeln über medizinische und biologische Forschung in Publikumszeitschriften. In ihrer Doktorarbeit in Neurowissenschaften an der Stanford University beschäftigte sie sich mit Ionenkanälen mit dem Schwerpunkt auf den Einsatz von Gentechnik und Elektrophysiologie.

**Stefan Schultes-Schnitzlein**

Düsseldorf

sschnitzlein@orrick.com

Dr. Stefan Schultes-Schnitzlein ist Rechtsanwalt und Steuerberater. Er ist Partner im Bereich Steuern und betreut seit ca. 15 Jahren schwerpunktmäßig Investitionen in Unternehmen, Unternehmenskäufe und -verkäufe sowie Restrukturierungen. Dabei gewinnt die Beratung von Wachstumsunternehmen und ihrer Gründerinnen und Investoren auf beiden Seiten des Atlantiks stetig an Bedeutung.

**Martha Verhaelen**

Düsseldorf

mverhaelen@orrick.com

Martha Verhaelen ist Career Associate in unserem Düsseldorfer Büro und Mitglied der Praxisgruppe Technologietransaktionen und M&A. Sie berät insbesondere zu Hochschulausgründungen und Investitionen in der Frühphase.

**Ilona Schütz**

Düsseldorf

ischuetz@orrick.com

Ilona Schütz ist Associate in unserem Düsseldorfer Büro und Mitglied der Praxisgruppe Technologietransaktionen und M&A. Sie berät Gründerinnen und Technologieunternehmen und verfügt über besondere Erfahrungen bei Ausgründungen aus dem universitären Umfeld.

**Henry Wu**

Düsseldorf

henry.wu@orrick.com

Henry Wu ist Associate in unserem Düsseldorfer Büro im Bereich Geistiges Eigentum und Technologietransaktionen. Er berät Mandanten bei technologienahen Transaktionen zu allen IP- und datenschutzrechtlichen Aspekten. Darüber hinaus unterstützt er Mandanten bei Fragen des Schutzes und der Durchsetzung von IP, insbesondere im Bereich des Patent-, Marken- und Urheberrechts, sowie bei wettbewerbsrechtlichen Themen.

Previous issues in this series



OLNS #1 – Venture Debt for Tech Companies May 2019

Venture Debt is a potentially attractive complement to equity financings for business start-ups that already have strong investors on board. This is a highly flexible instrument with very little dilutive effect for founders and existing investors.



OLNS #6 – Leading Tech Companies Through a Downturn May 2020

Steering a young technology company through a downturn market is a challenging task but if done effectively, the start-up can be well positioned to benefit once the markets come back. While OLNS#5 focused on raising venture financing during a downturn, in this guide, we want to give a comprehensive overview of the legal aspects of some of the most relevant operational matters that founders may now need to deal with, including monitoring obligations and corresponding liabilities of both managing directors and the advisory board, workforce cost reduction measures, IP/IT and data privacy challenges in a remote working environment, effective contract management and loan restructuring.



OLNS #2 – Convertible Loans for Tech Companies August 2019

Due to their flexibility and reduced complexity compared to fully-fledged equity financings, convertible loans are an important part of a start-up's financing tool box. In a nutshell: a convertible loan is generally not meant to be repaid, but to be converted into an equity participation in the start-up at a later stage.



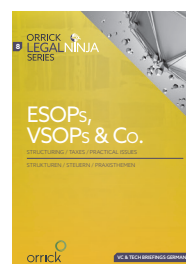
OLNS #7 – Flip it Right: Two-Tier US Holding Structures for German Start-ups January 2021

Operating a German technology company in a two-tier structure with a US holding company can have great advantages, most notably with respect to fundraising in early rounds and increased exit options and valuations. However, getting into a two-tier structure (be it through a "flip" or a set-up from scratch) requires careful planning and execution. This guide shows you what to consider and how to navigate legal and tax pitfalls.



OLNS #3 – Employment Law for Tech Companies December 2019 (revised edition coming January 2023)

Young technology companies are focused on developing their products and bringing VC investors on board. Every euro in the budget counts, personnel is often limited, and legal advice can be expensive. For these reasons, legal issues are not always top of mind. But trial and error with employment law can quickly become expensive for founders and young companies.



OLNS #8 – ESOPs, VSOPs & Co.: Structuring / Taxes / Practical Issues June 2021

OLNS#8 provides a comprehensive overview of the equity-based and Employee-ownership programs (or in short "ESOPs") play a critical role in attracting and retaining top talent to fledgling young companies. Stock options reward employees for taking the risk of joining a young, unproven business. This risk is offset by the opportunity to participate in the future success of the company. Stock options are one of the main levers that start-ups use to recruit the talent they need; these companies simply can't afford to pay the higher wages of more established businesses. With OLNS#8, we want to help start-ups and investors alike to better understand what employee ownership is, structure them in a way that is congruent with incentives, and implement them cleanly.



OLNS #4 – Corporate Venture Capital March 2020

Corporates are under massive pressure to innovate to compete with new disruptive technologies and a successful CVC program offers more than capital – access to company resources and commercial opportunities are key features that justify CVC's prominence. This guide serves to share best practices for corporates and start-ups participating in the CVC ecosystem and also to ask important questions that will shape future direction.



OLNS #9 – Venture Capital Deals in Germany: Pitfalls, Key Terms and Success Factors Founders Need to Know October 2021

Founding and scaling a tech company is a daunting challenge. OLNS#9 summarizes our learnings from working with countless start-ups and scale-ups around the world. We will give hands-on practical advice on how to set up a company, how (not) to compose your cap table, founder team dynamics and equity splits, available financing options, funding process, most important deal terms and much more.



OLNS #5 – Venture Financings in the Wake of the Black Swan April 2020

In the current environment, all market participants, and especially entrepreneurs, need to be prepared for a softening in venture financing and make plans to weather the storm. In this guide, we share some of our observations on the most recent developments and give practical guidance for fundraising in (historically) uncertain times. We will first provide a brief overview of the current fundraising environment, and then highlight likely changes in deal terms and structural elements of financings that both entrepreneurs and (existing) investors will have to get their heads around.

Herausgeber:

Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP,
Heinrich-Heine-Allee 12, 40213 Düsseldorf, Deutschland,
Tel.: +49 (0)211/367870, Internet: www.orrick.de

Vertretungsberechtigt in Deutschland und verantwortlich für redaktionelle Inhalte i.S.d. § 55 Abs. 3 des Staatsvertrages für Rundfunk und Telemedien sind Dr. Oliver Duys und Dr. Christoph Brenner (Managing Partner Deutschland), Heinrich-Heine-Allee 12, 40213 Düsseldorf und Lenbachplatz 6, 80333 München Deutschland, Tel.: +49 (0)211/367870, E-Mail: duesseldorf@orrick.com

Copyright:

Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP, 2022. Alle Rechte vorbehalten. Das Orrick-Logo und "Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP" sind eingetragene Marken der Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP.

Version: November 2022

Haftungsausschluss:

Diese Publikation dient allein der allgemeinen Information und berücksichtigt nicht die individuellen Umstände des Einzelfalls. Diese Publikation erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie dient nicht dazu und kann keine einzelfallbezogene Beratung durch kompetente Rechts-, Steuer- und andere Berater ersetzen und darf nicht entsprechend verwandt werden. Diese Publikation stellt weder ausdrücklich noch stillschweigend ein Angebot oder die Annahme eines Angebots auf Abschluss eines Auskunfts- oder Beratungsvertrages dar. Die in dieser Publikation enthaltenen Meinungen, Auslegungen und Vorhersagen geben allein die Ansichten der Autoren wieder, welche nicht notwendigerweise der Ansicht der Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP entsprechen. Auch wenn sich die Autoren um eine korrekte Darstellung in dieser Publikation bemüht haben, übernehmen weder sie, noch die Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP noch sonst jemand in Verbindung mit den Vorgenannten Gewähr, Estandspflicht oder Haftung hierfür.

Anwaltswerbung.**Acknowledgements**

Die Autoren danken Lars Wöhning und Justine Koston aus dem Know-how-Team von Orrick für ihre wertvollen Beiträge zu dieser Publikation. Sie sind weiterhin Andreas Gerhards und Denise Kiel vom Business-Development-Team, Dean Skibinski und Nuno Teixeira aus Orricks Design-Team sowie den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Kim Olivia Supe-Dienes, Nele Henrika Krüger, Berk Külahci, Marius Molzahn und Robert Schlickeisen für die wertvolle Hilfestellung und Unterstützung bei der Erstellung, graphischen Umsetzung und Produktion der neuesten Ausgabe der Orrick Legal Ninja Series dankbar.

