

Version 1, Stand: 24.06.2024

Glossar: Fachbegriffe im IP-Transfer¹

Abstaffelung: Mit steigenden Umsätzen wird der Wertbeitrag der Erfindung geringer und der Wertbeitrag der Unternehmung größer (Kausalverschiebung weg von der Bedeutung der Erfindung hin zur Unternehmensleistung). Folglich ist es marktüblich für steigende Produktumsätze in der zweiten Hälfte der Patentlaufzeit einen Rabatt einzupreisen. Eine Ausnahme bilden hier stark regulierte Erfindungen mit sehr langwierigen Zulassungsprozessen (Pharmazeutika, Biotech, In-vitro Diagnostika, Agrochemikalien oder Medizinprodukte der Risikoklassen II oder III).

Abzinsungsfaktor: Faktor, mit dem zukünftige Zahlungsströme auf ihren Gegenwartswert abgezinst werden. Der Diskontierungsfaktor setzt sich aus dem allgemeinen Zinsniveau und den Risikozuschlägen für das betrachtete Projekt zusammen. Alternativ kann auch die erwartete Rendite der Investition oder des Portfolios herangezogen werden. Im Segment Venture Capital sind 25 % p.a. ein marktüblicher Wert.²

ArbnErfG: Richtlinie zur Regelung der Rechte und Pflichten von Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden bei Erfindungen, die von Arbeitnehmenden im Rahmen ihres Arbeitsverhältnisses gemacht werden. Ein zentrales Element des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen (ArbnErfG) ist die angemessene Vergütung der Arbeitnehmerin bzw. -nehmers für die Übertragung seiner Erfindungsrechte auf die Arbeitgeberin bzw. -geber. Dies ist auch für Ausgründungen von höchster Relevanz, da i.d.R. 30 % der Einnahmen der Wissenschaftseinrichtungen aus den Schutzrechten an die Erfinderin bzw. den Erfinder ausgeschüttet werden. Ein Verzicht auf die Vergütung ist ein typischer Weg des Gründungsteams, um der Ausgründung Kosten zu sparen. Hierbei ist auf eine frühzeitige Regelung mit Erfinderinnen und Erfindern zu achten, die nicht auch im Gründungsteam vertreten sind. Solche Themen können leicht durch eine entsprechende VSOP (engl. Virtual Stock Option Plan, siehe auch Glossar) gelöst werden.

Beihilferecht (De-minimis/AGVO): Wenn Hochschulen oder Forschungseinrichtungen Ausgründungen mit öffentlichen Mitteln unterstützen, gelten die Vorgaben des EU-Beihilferechts, das den staatlichen Akteuren keine konkrete Ausgestaltung vorschreibt. Es setzt lediglich wirtschaftliche Grenzen, innerhalb derer sich die Vereinbarungen zwischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen einerseits und Ausgründungen andererseits bewegen dürfen. Das Beihilferecht verpflichtet die Wissenschaftseinrichtung als Patentinhaber, die Schutzrechte zu marktüblichen Konditionen zu übertragen und dabei die Subventionsgrenzen von De-

¹ Quellen: Hellebrand/Raabe (2020): Lizenzsätze für technische Erfindungen (6. Auflage), <https://www.beck-shop.de/hellebrand-raabe-lizenzsaetze-technische-erfindungen/product/31478114>; Gabler Wirtschaftslexikon, <https://wirtschaftslexikon.gabler.de>; Bundesministerium für Justiz: Gesetze im Internet, <https://www.gesetze-im-internet.de>

² High-Tech Gründerfonds (23.01.2018): Vortrag Dr. Andreas Olmes, <https://youtu.be/UINUvLUER-8>

minimis³ und AGVO (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung) einzuhalten. Folglich können durch Wissenschaftseinrichtungen angemeldete Patente als Förderung kostenfrei auf Ausgründungen übertragen werden solange eine marktübliche Bewertung stattgefunden hat und die Förderhöchstgrenzen eingehalten werden. Die **Neufassung⁴ der AGVO** vom 09. März 2023 erlaubt explizit eine Starthilfe in Form einer unentgeltlichen IP-Übertragung im Wert von bis zu einer Million Euro, sofern eine marktübliche Bewertung nachgewiesen werden kann und die Rechteübertragung zu einer wirtschaftlichen Verwertung führt, häufig verbunden mit der Bedingung des Schwerpunkts der Geschäftstätigkeit in der Europäischen Union.

Bezugsgröße: Grundsatz der „kennzeichnenden Prägung“ in der Rechtsprechung der Schiedsstelle des Deutschen Marken- und Patentamts (DPMA). Im Kern ist die Frage zu beantworten, welcher Teil der Erfindung den Wert maßgeblich beeinflusst. In der Rechtsprechung ist dies regelmäßig der Bruttoumsatz abzüglich Rabatte, Versandkosten etc. der kleinsten wirtschaftlich-technischen Einheit, die noch maßgeblich von der Erfindung geprägt ist. Die Bezugsgröße wird im Verhältnis zum Gesamtprodukt betrachtet, um zu ermitteln, welcher Anteil des Produktumsatzes durch das Patent geschützt ist. Mit Ausnahme von Arzneimittel- und Stoffpatenten ist in der Regel nie das gesamte Produkt durch Patente geschützt. Daher werden Lizenzgebühren immer nur auf den geschützten Anteil des Produktumsatzes erhoben. In der Praxis kann die Bezugsgröße durch die Kosten der einzelnen Produktbestandteile bestimmt werden oder, wenn die Kosten der Bestandteile nicht in direktem Verhältnis zum wahrgenommenen Wert des Produkts für den Kunden stehen, alternativ durch Produkteigenschaften, die zur konkreten Kaufentscheidung beitragen. Einfacher ausgedrückt können Produktmerkmale oder USPs (engl. Unique Selling Propositions, dt. Alleinstellungsmerkmale) analysiert werden. Wenn 2 von 5 kaufentscheidenden Produktfeatures patentgeschützt sind und die restlichen 3 nicht, dann ist eine sinnvolle Bezugsgröße 2/5. Diese Bezugsgröße wird dann mit dem Produktumsatz multipliziert, um den patentgeschützten Anteil des Produktumsatzes zu ermitteln. Dieses Ergebnis ist dann die Grundlage für die Berechnung der Lizenzzahlungen in der praktischen Rechtsprechung und nicht der gesamte Produktumsatz.⁵

Blockbuster: In der pharmazeutischen Industrie ist ein Blockbuster ein Medikament mit einem Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde Dollar. Diese Medikamente sind oft das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung und stellen in der Regel bahnbrechende Therapien für weit verbreitete oder schwer zu behandelnden Krankheiten dar. Ihr wirtschaftlicher Erfolg beruht nicht nur auf ihrer Wirksamkeit und Sicherheit, sondern auch auf den erfolgreichen Marketing- und Verkaufsstrategien der Pharmaunternehmen. Blockbuster-Arzneimittel sind für Pharmaunternehmen wichtig, weil sie oft einen erheblichen Teil des Gesamtumsatzes ausmachen und die Forschungs- und Entwicklungskosten für andere Arzneimittel decken können. In diesem Zusammenhang ist die jüngst beschlossene vereinfachte Beantragung von ergänzenden Schutzzertifikaten in der EU von größter Bedeutung.

CAPM (Capital Asset Pricing Model): Ein finanztheoretisches Modell, das die Beziehung zwischen dem erwarteten Risiko und der erwarteten Rendite eines Wertpapiers, einer Option oder Portfolios beschreibt. Es geht davon aus, dass Anleger eine entsprechende Risikoprämie für das Halten risikoreicher Wertpapiere verlangen. Die erwartete Rendite eines Wertpapiers wird durch den risikofreien Zinssatz, die erwartete

³ Europäische Kommission (18.12.2013): Verordnung Nr. 1407/2013, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1407&from=DE>

⁴ European Commission (09.03.2023): ANNEX to the COMMUNICATION TO THE COMMISSION, https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2023-03/GBER_amendment_2023_EC_communication_annex_0.pdf

⁵ Vgl. Hellebrand/Raabe (2020).

Marktprämie und den Betafaktor (Verhältnis des Wertpapiers, welches das systematische Risiko des Wertpapiers im Vergleich zum Gesamtmarkt misst) des Wertpapiers bestimmt.

Change-of-Control: Änderung der Kontroll- oder Eigentumsverhältnisse in einem Unternehmen. Bei neu gegründeten Unternehmen i.d.R. bei jeder Finanzierungsrunde aufgrund von Änderungen der Veto- oder Stimmrechtsverhältnisse.

Discounted Cashflow (DCF): Methode zur Bewertung von Investitionen durch die Diskontierung zukünftiger Cashflows oder Kapitalflüsse (Kapitalfluss = Gewinn + Abschreibungen + Rückstellungen oder Einzahlungen abzüglich Auszahlungen). Standardmethode zur Bewertung von gut kalkulierbaren Projekten mit verlässlichen Cashflows. Der Diskontierungsfaktor berücksichtigt das individuelle Risiko und/oder die Renditeerwartung.

Erfindungskomplex: Wenn ein Produkt durch mehrere Patente gegen Nachahmung geschützt ist, wird in der Schiedsgerichtsbarkeit keine Addition der Lizenzen vorgenommen. Jeder spezifische Markt hat eine typische Durchschnittsmarge und eine Addition der Lizenzen für den gesamten Schutzrechtskomplex würde schnell zu einer Überforderung des Lizenznehmenden führen und ist daher weder sachgerecht noch üblich. Stattdessen werden die Lizenzsätze anteilig reduziert.⁶

Ergänzendes Schutzzertifikat: Möglichkeit zur Verlängerung der Patentlaufzeit von Pharmazeutika und Agrochemikalien um fünf Jahre als Ausgleich für den langwierigen und kostspieligen Zulassungsprozess.

Finanzierungsrunde: Vorgang, bei dem Kapitalgesellschaften durch die Ausgabe neuer Gesellschaftsanteile Eigenkapital aufnehmen. Durch die Ausgabe neuer Gesellschaftsanteile verringert sich die prozentuale Beteiligungsquote der Altgesellschafter, sofern diese nicht von ihrem Bezugsrecht Gebrauch machen. Die neuen Gesellschafter zahlen in der Regel zusätzlich ein Agio in die Kapitalrücklage der Gesellschaft als Preis für die neu geschaffenen Anteile. Dadurch sinkt zwar der relative Anteil der Altgesellschafter am Stammkapital, der Wert der Anteile steigt jedoch überproportional, solange das Unternehmen erfolgreich ist und wächst.

Freedom-to-Operate (FTO): Eine qualitative FTO-Analyse dient der Einschätzung, ob eine geplante Geschäftstätigkeit oder Produktentwicklung frei von rechtlichen Hindernissen ist, insbesondere im Hinblick auf bestehende Patente oder Patentanmeldungen. Eine solche Analyse erfordert eine gründliche Suche in Patentdatenbanken und anderen relevanten Informationsquellen, um sicherzustellen, dass keine aktiven Patente verletzt werden. Ein positiver FTO-Bericht bedeutet nicht, dass ein Produkt oder Verfahren patentiert oder patentierbar ist, sondern nur, dass es in einem bestimmten geografischen Gebiet betrieben werden kann, ohne die Patentrechte anderer zu verletzen. Eine FTO-Analyse ist unerlässlich, bevor ein neues Produkt oder ein neues Verfahren auf den Markt gebracht wird, um mögliche Rechtsstreitigkeiten und unerwartete Lizenzgebühren zu vermeiden. Im Kontext des Transfers von Schutzrechten aus Wissenschaftseinrichtungen auf Spin-Offs kommt dieses Thema leider häufig aufgrund der begrenzten Ressourcen zu kurz. Eine Firmengründung ohne eingehende FTO-Analyse birgt ein signifikantes rechtliches Risiko und sollte kritisch hinterfragt werden.

Geschäftsmodelle mit organischem Wachstum: Wenn die Voraussetzungen für einen klaren Venture Case nicht gegeben sind, sollten andere Finanzierungsformen für das Ausgründungsvorhaben geprüft werden. Dies können Förderprogramme, Eigenmittel des Gründungsteams, ein frühes Projektgeschäft oder auch eine Bankfinanzierung sein, wenn die Zahlungsströme in dieser frühen Phase bereits gut kalkulierbar sind. Es ist

⁶ Vgl. Hellebrand/Raabe (2020).

auch möglich, dass sich ein solches Projekt bei Erreichen bestimmter technischer Meilensteine ebenfalls zu einem Venture Case entwickelt, allerdings sind die Rahmenbedingungen für den IP-Transfer bei einem organischen Wachstumsmodell grundlegend anders. Auch bei einer solchen Ausgründung sollte die knappe Liquidität umfänglich in den Aufbau des Unternehmens investiert und eine Übertragung des Eigentums an den Schutzrechten auf die Ausgründung bevorzugt werden. Organisch wachsende Spin-offs sind nicht zwangsläufig vom Ziel des Exits getrieben, im Gegensatz zum Venture-Capital-Case ist ein Exit nicht durch Investorinnen und Investoren vordefiniert, so dass ein IP-Transfer nach dem IP-for-VirtualShares-Modell für beide Seiten potenziell nachteilig wäre. Die Wissenschaftseinrichtung würde zwar Zahlungen aus Gewinnbeteiligungen aus IP-for-VirtualShares erhalten, würde aber dauerhaft an eine virtuelle Beteiligung ohne exponentielles Wertsteigerungspotenzial gebunden sein. In diesem Fall ist daher ein IP-Transfer in Lizenzanalogie für beide Seiten vorteilhafter. Eine Option zur Umwandlung in das IP-for-VirtualShares-Modell sollte dennoch vereinbart werden, da eine organisch wachsende Ausgründung prinzipiell in die Voraussetzungen für einen Venture Case hineinwachsen kann.

Goldscheider-Regel: Ansatz aus der Schiedsgerichtsbarkeit zur Ermittlung angemessener Lizenzgebühren für geistiges Eigentum auf der Grundlage der durchschnittlichen Profitabilität in einem Markt. Dieser Ansatz kann als zusätzlicher Referenzwert in Betracht gezogen werden oder wenn keine vergleichbaren Schutzrechte identifiziert werden können, um eine marktübliche Lizenzgebühr durch Lizenzanalogie zu bestimmen. Das Konzept basiert auf der Annahme, dass ein Lizenznehmer durchschnittlich 25 % der Marge in einem Markt für Lizenzen ausgibt und 75 % des Gewinns selbst einstreicht. Die Gültigkeit dieser Faustregel konnte in einer Studie von KMPG verifiziert werden. Jedoch ist es wichtig, darauf zu achten, dass Vergleiche möglich sind. Die Rentabilität von etablierten Konzernen in einem bestimmten Zielsegment lässt sich jedoch nur schwer auf Start-ups übertragen.

Haushaltsrecht: Die aus Steuermitteln finanzierten Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind zur Sparsamkeit verpflichtet. Dazu gehört auch die haushaltsrechtliche Vorgabe, dass mit öffentlichen Mitteln geschaffene Vermögenswerte, und damit auch Patente, nicht unter Wert an Dritte veräußert werden dürfen. Allerdings ist zu beachten, dass der Wert von Schutzrechten vor der Produktrealisierung mit herkömmlichen Bewertungsmethoden nur schwer zu ermitteln und mit großen Unsicherheiten behaftet ist. Derzeit wird häufig vorsorglich ein sehr hoher Wert angesetzt, um haushaltspolitisch auf der sicheren Seite zu sein. Dies birgt die Gefahr einer unkalkulierbaren Belastung der Ausgründungen bzw. Spin-offs mit unerwünschten Nebeneffekten. Zwar werden hohe Preise für die Schutzrechte durchgesetzt, der Steuerzahler könnte aber insgesamt ein schlechteres Ergebnis erzielen, da das Wachstum der Ausgründungen aufgrund der zusätzlichen Belastung hinter ihrem Potenzial zurückbleibt und damit weniger Steuern gezahlt werden und der Staat unter dem Strich sogar weniger einnimmt.

Hochschullehrerprivileg: Dieses Privileg galt in Deutschland bis 2002 und besagte, dass Erfindungen, die von Hochschullehrerinnen und -lehrern im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit an einer Hochschule gemacht wurden, nicht automatisch in das Eigentum der Hochschule übergangen, sondern Eigentum der Hochschullehrerin bzw. des Hochschullehrers blieben.

Kapitalwert: Dieser Begriff beschreibt den heutigen Barwert einer Investition nach Abzinsung der zukünftigen Zahlungsströme (Cashflows) mit einem marktüblichen Abzinsungsfaktor.

Know-how: Know-how im Sinne des Geschäftsgeheimnisschutzgesetzes sind wirtschaftlich verwertbare Informationen, die durch geeignete Sicherheitsvorkehrungen geschützt sind und an deren Geheimhaltung ein berechtigtes Interesse besteht. Know-how muss diese drei Merkmale aufweisen, um der gesetzlichen

Definition zu entsprechen. Die Vertragspartei, die das Know-how überträgt, muss diese Merkmale bei den Vertragsverhandlungen nachweisen, da andernfalls der wirtschaftliche Nutzen unklar ist.

Lizenzanalogie: Verfahren zur Ermittlung vergleichbarer marktüblicher Lizenzsätze für ein Schutzrecht oder Portfolio von Schutzrechten. Dabei gilt der Grundsatz, dass nicht die technische Beschaffenheit oder die Einordnung in einen Industriezweig den Marktwert bestimmt, sondern allein die Marktverhältnisse (Preis, Marge, Absatz, Intensität des Wettbewerbs, Innovationsdruck etc.). Folglich kann es sachdienlich sein, in einem IP-Transfervertrag mit einer Ausgründung unterschiedliche Lizenzsätze für unterschiedliche Anwendungen/Märkte zu verhandeln.⁷

Lizenzrahmen: Bewertungsgrundsatz aus der Schiedsgerichtbarkeit zur Eingrenzung bekannter und recherchierter Lizenzsätze im Prozess der Bewertung in Lizenzanalogie. Ein signifikanter technischer Vorsprung spricht für Lizenzsätze im oberen Bereich des recherchierten Lizenzrahmens; ein geringer technischer Vorsprung durch eine Erfindung ist im unteren Bereich des marktüblichen Lizenzrahmens anzusiedeln.⁸

Lizenz (exklusiv und ausschließlich): Eine Lizenz ist die Erlaubnis einer Rechteinhaberin bzw. eines Rechteinhabers (Lizenzgeberin/-geber) an einen Dritten (Lizenznehmerin/-nehmer), bestimmte Handlungen vorzunehmen, die normalerweise der Rechteinhaberin bzw. dem -inhaber vorbehalten sind, häufig im Zusammenhang mit geistigem Eigentum wie Patenten, Marken oder Urheberrechten. Es gibt verschiedene Arten von Lizenzen, wobei "exklusiv" und "nicht-exklusiv" zwei wichtige Begriffe darstellen. Eine exklusive Lizenz erlaubt es der Lizenznehmerin bzw. dem -nehmer, die Rechte zu nutzen, während die Lizenzgeberin bzw. der -geber daran gehindert wird, die gleichen Rechte an andere zu lizenzieren. Dies bedeutet, dass nur die Lizenznehmerin bzw. der -nehmer das Recht hat, das geistige Eigentum auf die vereinbarte Weise zu nutzen. Eine ausschließliche Lizenz hingegen bedeutet häufig, dass nicht nur Dritte, sondern auch die ursprüngliche Inhaberin oder der Inhaber der Rechte (Lizenzgeberin/-geber) von der Nutzung des geistigen Eigentums ausgeschlossen ist. Beide Arten von Lizenzen können je nach den spezifischen Anforderungen und Verhandlungen zwischen den Parteien variieren.

Marktüblichkeit: Marktüblichkeit ist definiert als Transaktion zu Preiskonditionen, wie sie zwischen zwei unabhängigen Vertragspartnern vereinbart werden würde. Diese Rahmenbedingung ist im europäischen Beihilferecht verankert und stellt eine Unsicherheit bei der Übertragung von Schutzrechten von Wissenschaftseinrichtungen auf Ausgründungen dar, da kein expliziter Bewertungsprozess definiert ist und die genaue Preisbildung bei Patenttransaktionen zwischen unabhängigen Dritten i.d.R. der Geheimhaltung unterliegt. Die Neufassung der AGVO beschreibt eine marktübliche Bewertung als a) Preisfindung in einem offenen wettbewerblichen Verfahren oder b) durch ein unabhängiges Gutachten eines Sachverständigen oder c) durch Angebot eines unabhängigen Dritten.

Patent: Immaterielles Schutzrecht (Verbotungsrecht), das ein zeitlich begrenztes Monopol auf eine wirtschaftlich nutzbare technische Erfindung gewährt, die neu ist und eine relevante Erfindungshöhe aufweist. Patente stellen damit eine Art Versicherungspolice gegen Wettbewerber als Anreiz für Erfindergeist dar. Ungenutzt haben Patente nur einen geringen Wert und entfalten ihren vollen Wert erst durch die Produktrealisierung und die damit einhergehende Schutzwirkung vor Wettbewerbern. Patente werden vor ihrer Erteilung vom zuständigen Patentamt eingehend auf die drei genannten Kriterien geprüft und erst nach einem langwierigen Verfahren erteilt. Dabei kann es notwendig sein, die Patentansprüche

⁷ Vgl. Vorwort Hellebrand/Raabe (2020).

⁸ Vgl. Urteilsbegründungen Hellebrand/Raabe (2020).

einzuschränken, um überhaupt eine Erteilung zu erreichen. Da Ausgründungen die IP-Verträge häufig kurz nach der Patentanmeldung verhandeln, kann dieser zeitintensive Prozess dazu führen, dass das erteilte Patent deutlich enger gefasst ist als die ursprünglich verhandelte Fassung des IP-Vertrags. Dieses Risiko kann durch die frühzeitige Einholung eines amtlichen Rechercheberichts verringert werden.

Patent-Reichweite: Beschreibt die Länder und Regionen, in denen die Schutzrechte bereits angemeldet und erteilt wurden. Nach allgemeiner Auffassung der Schiedsgerichte können Lizenzgebühren nur im Schutzrechtsgebiet erhoben werden, d.h. nur dort, wo die Lizenznehmerin/der Lizenznehmer tatsächlich Schutz genießt. Bis zur Erteilung im jeweiligen Gebiet sollten keine oder nur stark reduzierte Umsatzlizenzen vereinbart werden. Die Forderung von Zahlungen ohne effektives Verbotungsrecht ist nicht marktüblich.

Patent-Troll: Ein Unternehmen, das Patente sammelt, um andere zu verklagen, aber selbst nichts herstellt. In Verhandlungen mit Wissenschaftseinrichtungen und Ausgründungen bzw. Spin-offs wird häufig die Befürchtung geäußert, dass das verkaufte IP im Falle einer Insolvenz der Ausgründung an einen Patent-Troll fallen könnte. Dies wird als starkes Gegenargument zum Patentverkauf angeführt. Vorkehrungen gegen dieses Szenario können durch ein Vorkaufsrecht der Wissenschaftseinrichtung oder durch eine Klausel im IP-for-VirtualShares-Vertrag zur verzögerten Übertragung der Patente im Exit-Fall (ohne weitere Zahlungsverpflichtung für die Käuferin/der Käufer der Ausgründung) getroffen werden.

PCT-Anmeldung: Ein internationales Patentanmeldeverfahren, das im Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) geregelt ist. Es ermöglicht den Anmeldern, mit einer einzigen Anmeldung Patentschutz in mehreren Ländern zu beantragen. Eine PCT-Anmeldung ist jedoch nur der erste Schritt, da aus der PCT-Anmeldung nationale Patentanmeldungen abgeleitet werden müssen, die im weiteren Verfahren in den Anmeldeländern noch zurückgewiesen werden können.

Prior Art: Bezeichnet alle Informationen oder Technologien, die vor einem bestimmten Zeitpunkt öffentlich zugänglich waren und den Stand der Technik darstellen. Sie sind für die Patentierbarkeit einer Erfindung relevant, da sie helfen festzustellen, ob eine Erfindung neu und nicht nahe liegend ist.

Term Sheet: Unverbindliche Vereinbarung, in der die grundlegenden Bedingungen für eine Transaktion aufgezeigt sind. Sie dient als Vorlage und Grundlage für detailliertere, rechtsverbindliche Dokumente. Haben sich die beteiligten Parteien über die im Term Sheet festgelegten Details geeinigt, wird darauf basierend eine verbindliche Vereinbarung oder ein Vertrag erstellt.

Schubladenpatente: Patente, die zwar angemeldet und oft auch erteilt sind, aber nicht kommerziell genutzt oder verwertet werden. Sie liegen bildlich gesprochen „in der Schublade“ und werden oft zur Verteidigung gegen Konkurrenten gehalten.

Spin-off: Eine akademische Ausgründung, die Bedingung 1 und mindestens eine von 2-4 Bedingungen erfüllt:

1. Das Unternehmen wurde gegründet, um geistiges Eigentum zu verwerten, das ihm Rahmen von Forschungsarbeiten von Angestellten einer Wissenschaftseinrichtung entstanden ist.
2. Rechteinhaber ist die Institution, die dieses geistige Eigentum an die Ausgründung lizenziert hat, und/oder
3. die Einrichtung besitzt Anteile an der Ausgründung und/oder
4. die Einrichtung hat das Recht, zu einem späteren Zeitpunkt Anteile zu erwerben.

Voraussetzungen für ein Spin-off sind, dass es vertragliche Regelungen zur Nutzung von IP der Herkunftsorganisation gibt.

Urheberrechtlich geschützter Inhalt: Urheberrechtlich geschützte Inhalte gewähren der Urheberin bzw. dem Urheber ausschließliche Rechte an Werken wie Musik, Literatur, Kunst oder Software. Das Urheberrecht ist nicht übertragbar, die Urheberin bzw. der Urheber kann jedoch Nutzungsrechte an ihren bzw. seinen Werken einräumen. Im Bereich der Ausgründungen aus Wissenschaftseinrichtungen ist urheberrechtlich geschützter Software-Code ein wichtiges Thema. Die Nutzungsdauer von Software-Code beträgt regelmäßig nur wenige Jahre und die IP-Nutzungsverträge haben entsprechend kurze Laufzeiten. Allerdings sind die Lizenzgebühren höher als bei Patenten. Welche Nutzungsrechte den Wissenschaftseinrichtungen zustehen, wird derzeit kontrovers diskutiert. Im Zentrum der Diskussion stehen die Freiheit von Forschung und Lehre und damit die eigenverantwortliche Erstellung von urheberrechtlich geschützten Werken einerseits und die weisungsgebundene Tätigkeit, z.B. im Rahmen von Drittmittelprojekten, andererseits. Die Ergebnisse von Dissertationen scheinen eindeutig der Doktorandin bzw. dem Doktoranden zu gehören, wenn keine weiteren Personen beteiligt waren.⁹

Venture Capital (VC): Von Investorinnen und Investoren bereitgestelltes Eigenkapital zur Finanzierung von Ausgründungen oder jungen Unternehmen, die aufgrund ihres Entwicklungsstadiums als risikoreich gelten, aber ein hohes Wachstumspotenzial aufweisen. VC-Investorinnen und -Investoren (auch kurz VCs) haben im Idealfall ein großes Interesse daran, die gesamte Liquidität in den Aufbau des Unternehmens investiert zu sehen und verlangen häufig auch, dass das Gründungsteam auf einen Teil der marktüblichen Vergütung verzichtet. Alle Ressourcen sollen zunächst für einen schnellen Unternehmensaufbau eingesetzt werden und im Erfolgsfall sollen alle Parteien primär durch den Verkauf oder Börsengang des Unternehmens entlohnt werden. VCs präferieren daher das IP-for-VirtualShares-Modell und sehen hohe Liquiditätsabflüsse aus dem kostbaren Eigenkapital der Ausgründungen für Patente sehr kritisch und wachstumshemmend.

Venture-Capital-Case: Risikokapitalfinanzierungen laufen über mehrere Finanzierungsrunden, wobei in jeder Runde nur so viel Geld investiert wird, dass die nächste Evolutionsstufe in der Unternehmensentwicklung erreicht werden kann, um dann mit neuen Risikokapitalgeberinnen und -gebern (VCs) weiteres Geld zu investieren. Dieser Prozess erfordert einen sehr vorsichtigen Umgang mit dem zur Verfügung gestellten Budget auf Seiten der Ausgründung bzw. des Start-ups. Die finanziellen Mittel müssen in die Unternehmensentwicklung investiert werden, da ansonsten die Gefahr besteht, dass die nächste Evolutionsstufe nicht erreicht werden kann und das Projekt abgewickelt werden muss. Dabei ist es Standard, dass alle beteiligten Parteien und Personen ausschließlich über eine Beteiligung an einem möglichen Exit-Erlös incentiviert werden. Auch das mitarbeitende Gründungsteam erhält in der Regel nur ein im Vergleich zur Ausbildung reduziertes Grundgehalt und selbst wichtige Einstellungen werden teilweise über Boni beim Exit vergütet.

Risikokapitalfinanzierte Start-ups mit einem patentbasierten Geschäftsmodell zeichnen sich idealerweise durch hochinnovative Technologien aus, die weltweit ganze Branchen verändern können. Dabei ist zum Zeitpunkt der Gründung nicht vollständig absehbar, in welchen Anwendungen und Märkten die Produkte zukünftig eingesetzt werden. Da die Höhe von Patentlizenzen nach aktueller Rechtsprechung jedoch maßgeblich von der Struktur der Märkte abhängt, in denen die Innovation kurz- oder langfristig eingesetzt wird, müssen Lizenzen auch für unterschiedliche Märkte ermittelt werden und können nicht auf Basis von Finanzplanungen mit ungewisser Prognosequalität oder pauschal je Ausgründung bestimmt werden.¹⁰ Es ist

⁹ Urteile Landgericht von Martin: <https://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl18/umdrucke/1300/umdruck-18-1393.pdf>
<https://docplayer.org/4501841-Michael-veddern-zweite-ueberarbeitete-und-erweiterte-auflage-cec-centrum-fuer-ecompetence-in-hochschulen-nrw.html>

¹⁰ Hellebrand/Raabe (2020).

daher nachvollziehbar und konsequent, dass für VC-finanzierte Ausgründungen eine Patentübertragung nach dem IP-for-VirtualShares-Modell der zu bevorzugende Weg ist, gegebenenfalls auch als Mischmodell mit weiteren Lizenzvereinbarungen. Bei einem im Erfolgsfall zwingend durchzuführenden Exit werden alle Stakeholder ausbezahlt und profitieren gleichzeitig direkt von der exponentiell steigenden Unternehmensbewertung. Als positiver Nebeneffekt müssen so keine großen Investmentsummen für Lizenzzahlungen aufgewendet werden, so dass mehr Wert durch die eingeworbenen VC-Mittel generiert werden kann. Auch die Exit-Bewertung wird deutlich höher ausfallen, wenn mit der Zahlung des Exit-Preises alle Ansprüche aus dem IP-Vertrag mit der Wissenschaftseinrichtung abgegolten sind. Somit profitieren beide Seiten gleichermaßen.

Verwässerung: Verringerung des prozentualen Anteils einer Gesellschafterin bzw. eines Gesellschafters an einer Kapitalgesellschaft, in den meisten Fällen durch Erhöhung des Stammkapitals, wodurch sich in der Regel der Wert der Anteile erhöht und sich das Stimmrecht des ursprünglichen Anteils verringert, sofern das Bezugsrecht nicht ausgeübt wird.

Virtuelle Beteiligung (auch: IP-for-VirtualShares): Rein schuldrechtliche Beteiligung an der Ausgründung ohne Gesellschafterrechte, bei der wissenschaftliche Einrichtungen, VCs oder wichtige Beraterinnen und Berater am wirtschaftlichen Erfolg beteiligt werden, ohne selbst Gesellschafter zu sein oder über Stimmrechte zu verfügen.

Vorkaufsrecht: Vertraglich eingeräumtes Recht, ein Objekt oder Recht vor anderen Interessenten zu erwerben, ohne ein höheres Gebot abgeben zu müssen. Wird das Vorkaufsrecht ausgeübt, muss die Verkäuferin bzw. der Verkäufer das Objekt oder Recht zuerst dem Vorkaufsberechtigten zum Kauf anbieten.

Virtual Stock Option Plan (VSOP): Ein Vergütungssystem, bei dem die Mitarbeitenden, Beiräte oder Beraterinnen und Berater an der Wertsteigerung des Unternehmens beteiligt werden, ähnlich wie bei Aktienoptionen, jedoch ohne tatsächliche Übertragung von Unternehmensanteilen.