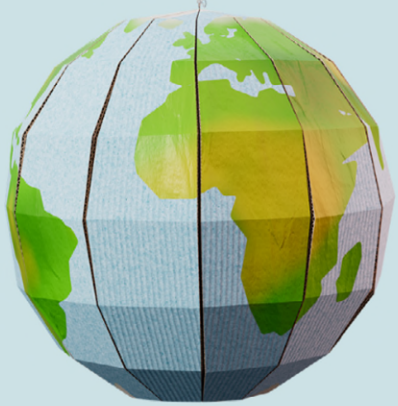


**MACHEN
EINFACH
MACHEN**



ONLINE-WORKSHOP

**IP FOR
VIRTUAL SHARES**

MITTWOCH, 8.2.23, 10 Uhr



startup.niedersachsen – Wer sind wir?

- Wir sind der zentrale Ansprechpartner für die Startup-Community in Niedersachsen. Wir vernetzen, gestalten und fördern.
- Handlungsfelder: Startup Standort stärken, Entrepreneurship Education, Female Entrepreneurship & Diversität, Mobilität, Life Science und AgriFood
- Geschäftsstelle am Innovationszentrum Niedersachsen und an der NBank

**MACHEN
EINFACH
MACHEN**

NORTON ROSE FULBRIGHT



Sebastian Frech

M&A und
Venture Capital



Jürgen Werner

Beihilfen- und
Vergaberecht



Tiffany Zilliox

IP Recht



Tino Duttiné

Steuerrecht



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Harald Holzer

Leiter Forschungstransfer TU Darmstadt

Geschäftsführer HIGHEST – Innovations- und
Gründungszentrum der TU Darmstadt

Ablauf

- (1) Kurze Einführung & Roadmap
- (2) IP Recht und Q&A
- (3) Steuerrecht und Q&A
- (4) Beihilfenrecht und Q&A
- (5) Vertragsvorlage der TU Darmstadt und Q&A
- (6) Zusammenfassung und Q&A

IP for Virtual Shares

Workshop Startup Niedersachsen / SPRIN-D

Sebastian Frech

Tino Duttiné

Jürgen Werner

Tiffany Zilliox

08. Februar 2023



Agenda

Einführung & Roadmap

10:05 - 10:15 h

Themenblock 1: IP-Recht & Co.

10:15 - 10:40 h

Themenblock 2: Steuerliche Behandlung

10:40 - 11:00 h

Themenblock 3: Beihilferecht & Co.

11:00 - 11:30 h

Themenblock 4: Vertragsvorlage zur virtuellen Beteiligung

11:30 - 11:35 h

Zusammenfassung der Kernaussagen

11:35 - 11:45 h

Ihre Fragen

11:45 - 12:00 h

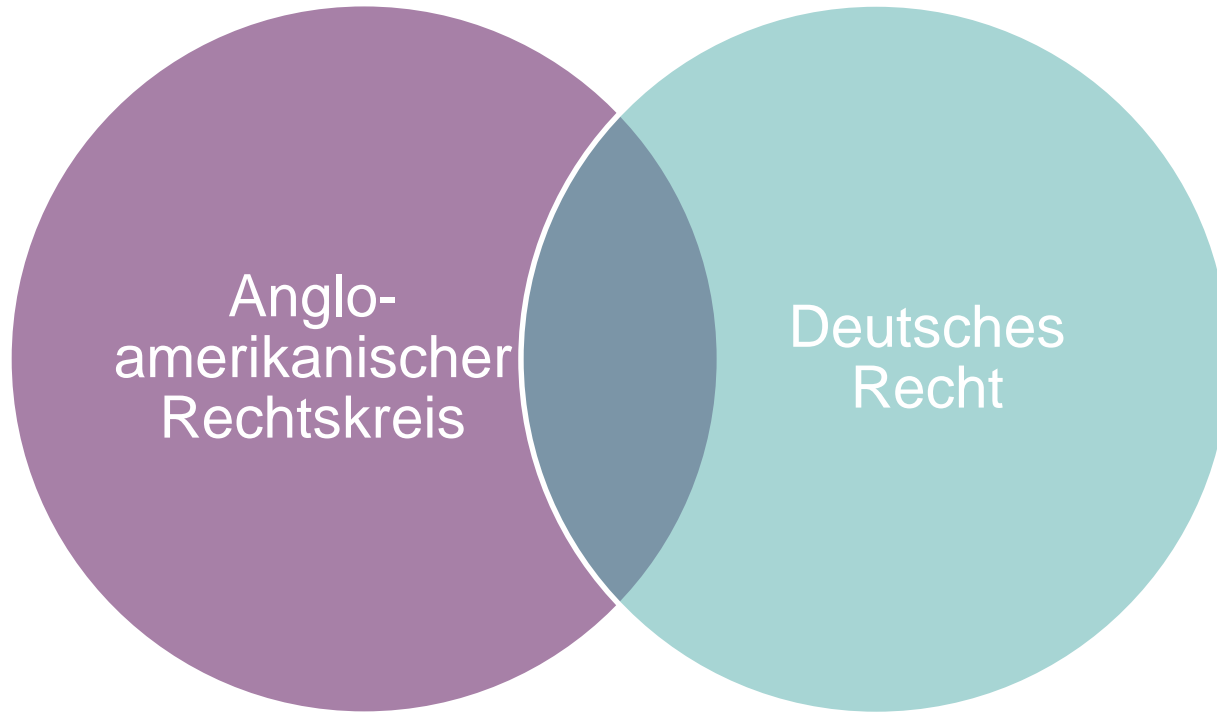
Ihre Kontakte bei Norton Rose Fulbright

1

Einführung & Roadmap



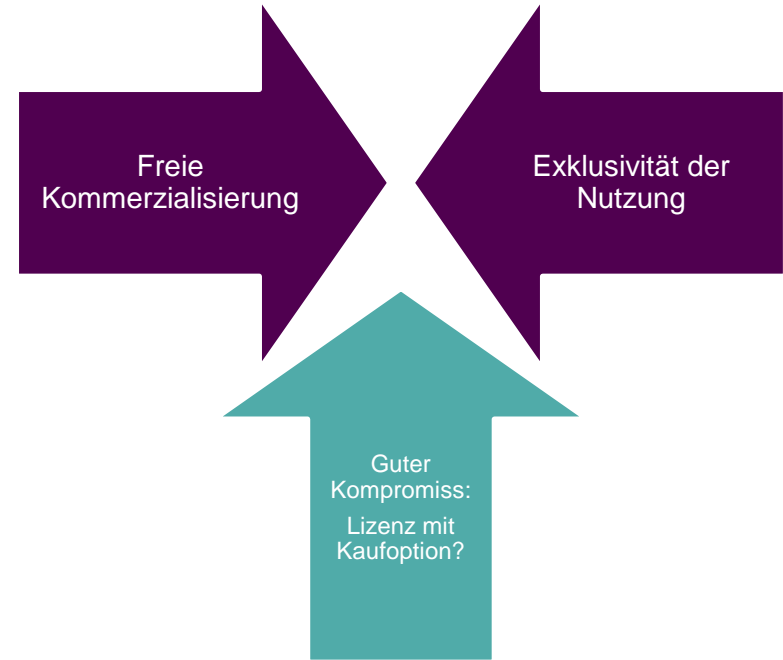
IP Transfer an Startups – Internationale Praxis



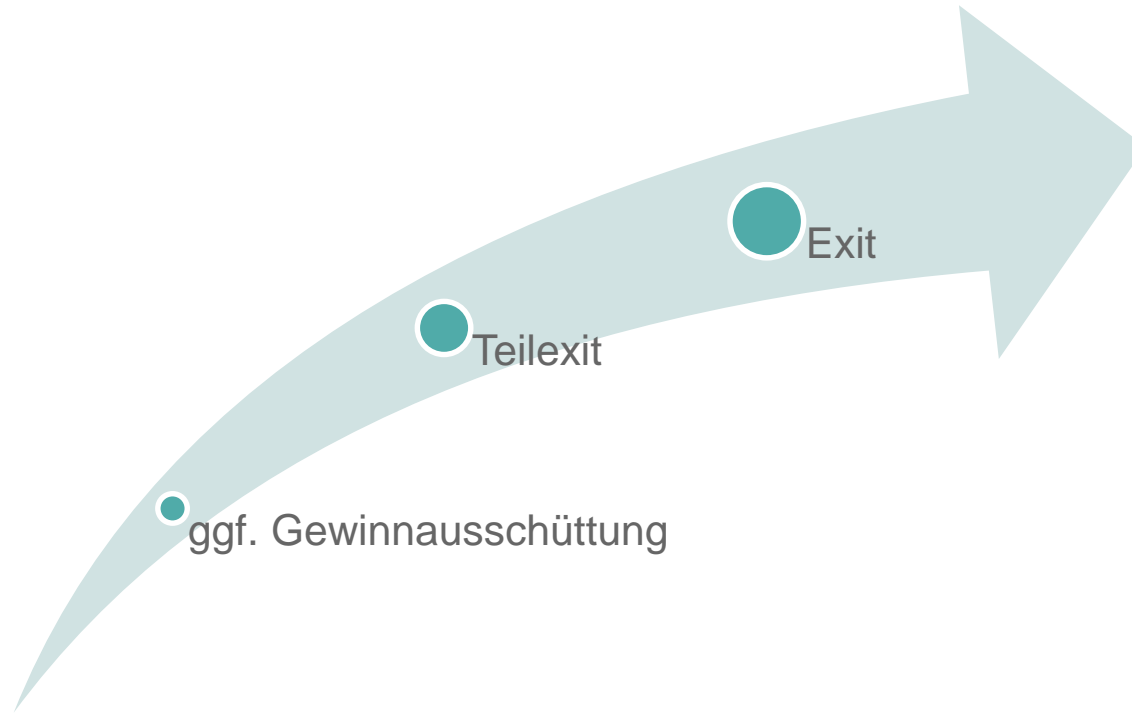
IP-Übertragung vs. Lizenzierung

„Wirtschaftlicher Erfolg steht und fällt nicht mit Art des IP Transfers“

- Übermäßiger Liquiditätsabfluss in der Wachstumsphase ist Gift
- Warum investieren Wagniskapitalgeber (VCs) in Startups?
 - Solving a significant problem
 - Suitable market size
 - Competitive advantage
 - The right team
- Wann macht IP Transfer an Startups Sinn? → No logical licensee?



Einmaleins der virtuellen Beteiligung



Partizipation an wirtschaftlichem Erfolg und Wertsteigerung

- Bemessung anhand vereinnahmter Zahlungen
- Gestaltungsflexibilität:
 - Liquidationspräferenz,
 - Meistbegünstigung,
 - Informationsrechte,
 - Anpassungsmöglichkeiten

Beispielhafte Missverständnisse

„Eine Virtuelle Beteiligung ist eine Unternehmensbeteiligung.“

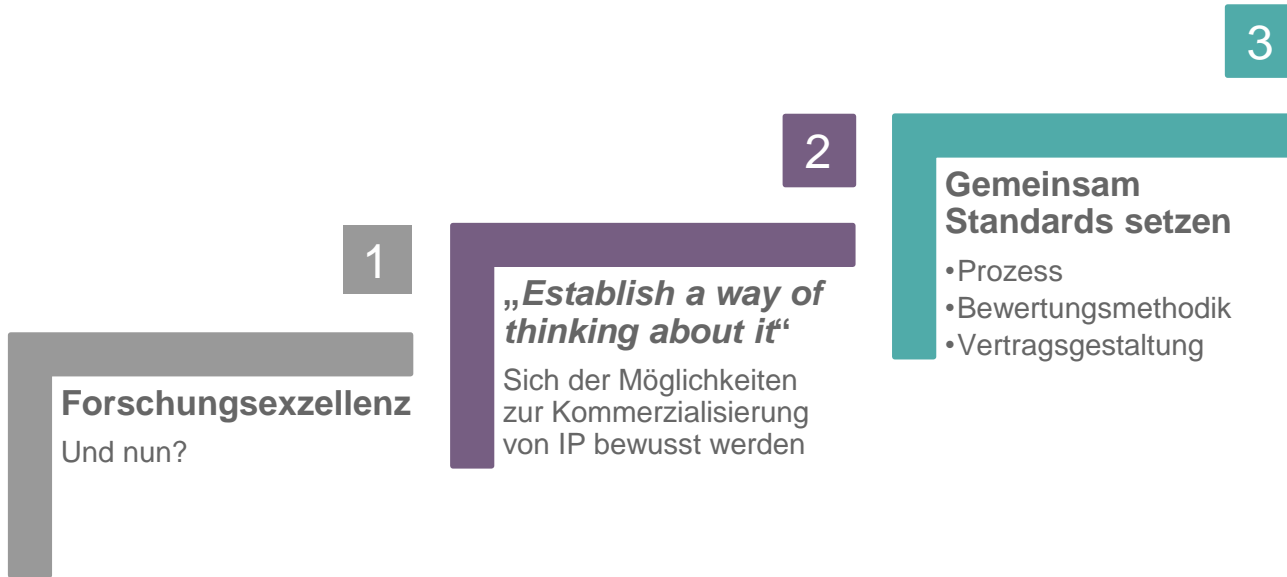
„IP for (virtual) Shares ist völlig unüblich.“

„Eine Lizenzierung ist ungeeignet, da sie mit laufenden Lizenzgebühren und damit einem Liquiditätsabfluss einhergeht.“

„Bei Trigger Events ist eine isolierte Bewertung erforderlich.“

„Die Belastung des Startups aus der virtuellen Beteiligung schreckt Kapitalgeber ab.“

Wo stehen wir? Wo wollen wir hin?



2

Themenblöcke



Themenblock 1: IP-Recht & Co. – Leitfragen

1. Der „IP Transfer“ durch die Universität kann im Wege der Lizenzierung oder Übertragung erfolgen. Ist bei IP4Shares die Übertragung zwingend oder ist auch eine Lizenzierung praktikabel, bzw. besteht dafür Akzeptanz bei Startups?

2. Wie wird der Transferauftrag abgesichert? Wie kann eine "obligation to exploit" gesichert und durchgesetzt werden?
Was passiert wenn das Startup das Patent einfach verkauft oder nicht aufrecht erhält?
Können die IP Rechte im Insolvenzfall wieder an die Universität zurückgeholt werden?

3. Was passiert, wenn Dritte Zugriff auf das Patent nehmen und das Startup sich rechtlich nicht dagegen wehren kann?

4. Wie partizipieren Erfinder, die nicht an der Ausgründung beteiligt sind, im Falle von virtuellen Beteiligungen?
Wann ist der Anspruch auf Arbeitnehmererfindervergütung gem. § 42 Nr. 4 ArbEG fällig, schon bei Einräumung der virtuellen Beteiligung oder erst im Falle monetärer Einnahmen?

Themenblock 1: IP-Recht & Co.

Art des Transfers	Diligence obligations	Weitere Nebenbestimmungen (beispielhaft)	Qualitative Verpflichtungen
Übertragung	Patentpflege	IP Verwaltungskosten	Entwicklungsplanung & Finanzierung
Lizensierung	Obligation to exploit	Rückfall / IP im Insolvenzfall	Mindestfinanzierungsvolumen
Kaufoption	Informationspflicht	Haftung/ Haftungsausschluss	Produktbezogene Meilensteine

Themenblock 2: Die steuerliche Behandlung – Leitfragen

1. Wie wird der Erwerb virtueller Beteiligungen steuerrechtlich (Ertrags- und Umsatzsteuer) beurteilt?
2. Wie wird der Exit steuerrechtlich (Ertrags- und Umsatzsteuer) erfasst?



Themenblock 2: Die steuerliche Behandlung

Besteuerungszeitpunkt

- Gewährung virtueller Anteil
- Exit- und Ergebnisvergütung

Steuerart

- Ertragsteuer (Körperschaft- / Gewerbesteuer)
- Umsatzsteuer

Steuersubjekt

- Forschungseinrichtung
- Startup



Themenblock 3: Beihilferecht & Co.– Leitfragen

1. Wie wird die beihilferechtliche Zulässigkeit sichergestellt?
2. Ist ggf. eine „Ausschreibung“ vor Übertragung/Lizensierung der IP erforderlich?
3. Sind Standardkonditionen für IP4Shares, z.B. die von SPRIN-D vorgeschlagenen Bewertungskorridore, praktikabel?
4. Fallen virtuelle Beteiligungen auch unter den Begriff der Beteiligungen nach §§ 65 BHO, 53, 54 HGrG? Besteht darin ggf. eine (un-)zulässige Umgehung?



Themenblock 3: Beihilferecht & Co.

- Beihilferechtliche Leitplanken
- Vergaberechtliche Grundsätze?
- Haushaltsrechtliche Qualifizierung der virtuellen Beteiligung
- Mögliche Ansätze einer Standardisierung

Standardisierung

Rechtliche Zulässigkeit



Themenblock 4:

Vertragsvorlage zur virtuellen Beteiligung – Leitfragen

1. Welche Trigger Events (neben Exit) sind relevant und wie werden die entsprechenden Erträge (bei Exit und sonst) bemessen (externe Bewertung?) und sichergestellt/kontrolliert?
2. Wäre es im Hinblick auf Share-Deals (sowohl Exit, als auch Teilverkäufe) nicht besser auch die Gründer als Vertragspartner aufzunehmen und zu regeln, dass diese bei Share-Deals die Zahlungen an die Berechtigte leisten müssen?

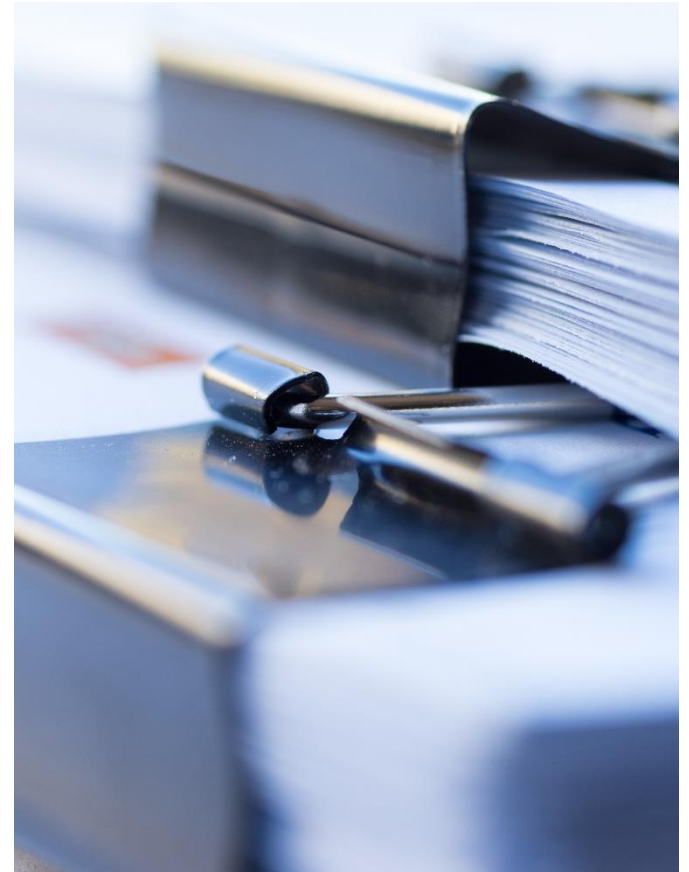


Themenblock 4: Vertragsvorlage zur virtuellen Beteiligung

Parteien:

- Forschungseinrichtung und Startup
- Möglichkeit des Ausgleichs der Erlöse aus Transaktionserlös durch Gründer/Gesellschafter
- Optional: Gründer als zusätzliche Haftungsschuldner

Wir freuen uns, Ihre weiteren Detailfragen zu unserer Vorlage bilateral zu erläutern!



Zusammengefasst: Unsere Kernaussagen

1. IP4Shares ist international gängige Praxis

- Echte Beteiligung vs. virtuelle Beteiligung ist u.a. den Besonderheiten des deutschen GmbH-Rechts geschuldet, wo die Gesellschafterstellung über Vermögensrechte hinaus deutlich ausgeprägter ist als in der Common law Jurisdiktion USA
- Die virtuelle Beteiligung ist keine Unternehmensbeteiligung sondern ein variabler, hinausgeschobener Teil der Gegenleistung (Kaufpreis/Lizenzgebühr)
- Aber: Wenn es „logische“ Lizenznehmer in der etablierten Industrie gibt – just license it.

2. Interessen verstehen und ausbalancieren

- IP-Transfer an Startups und etablierte Unternehmen sind grundverschieden
- Startups bekommen Wagniskapital aufgrund einer Kombination aus innovativer IP, Geschäftsmodell und Gründerteam
- Die Startup Finanzierung durch Wagniskapitalgeber ist oft nicht richtig verstanden – ein Liquiditätsabfluss in der Wachstumsphase ist Gift
- Über IP4Shares kann ein Interessengleichlauf zwischen Startups und ihren Kapitalgebern sowie der IP-übertragenden Forschungseinrichtung hergestellt werden – Erfolg des Startups = erfolgreiche Kommerzialisierung der IP
- Wirtschaftlicher Erfolg steht und fällt nicht mit Art des Transfers. Lizenzierung und Übertragung schließen sich nicht aus (Lizenzierung mit Kaufoption)

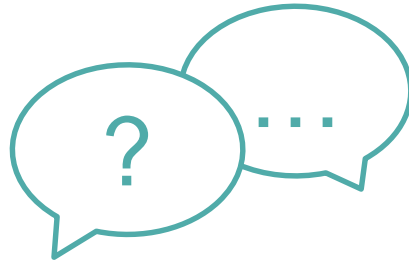
3. Best practice toolbox gemeinsam entwickeln

- Stehen am Anfang einer Reise (Projekt IP Transfer 3.0) mit dem Ziel mehr universitäre IP erfolgreich zu kommerzialisieren
- IP4Shares ist kein alleiniger „Allheilsbringer“
- Auch bei dem Modell IP4Shares sollten branchenspezifische Besonderheiten berücksichtigt werden (z.B. Life Science, Software, andere Technologiebereiche)
- Rechtliche Hürden lassen sich u.E. allesamt in den Griff bekommen (und die Rahmenbedingungen könnten ggf. mit gemeinsamer Anstrengung verbessert werden)

4. Standardisierung vorantreiben

- Establish a way of thinking about it – Ihre Toolbox entwickeln
- Ausgangspunkt ist immer die Analyse und Bewertung der IP und ihrem Geschäftspotential
- Der Zielkonflikt zwischen Standardisierung und (beihilferechtlicher) Zulässigkeit ist am besten gemeinsam zu lösen
- Bewertungskorridore und andere Standardisierung von Prozess, Bewertungsmethodik und Vertragsdokumentation sind durchaus denkbar/gemeinsam im Rahmen des Projekts IP Transfer 3.0 zu entwickeln

Ihre Fragen



Q&A

3

**Ihre Kontakte
bei Norton Rose
Fulbright**



Unsere Ansprechpartner



Sebastian Frech

Partner, Munich

Corporate M&A / Venture Capital

+49 89 212148 460

sebastian.frech@nortonrosefulbright.com



Tino Duttiné

Partner, Frankfurt

Tax

+49 69 505096 350

tino.duttine@nortonrosefulbright.com



Jürgen Werner

Partner, Brussels

Antitrust and Competition

+32 2 237 61 50

michaeljuergen.werner@nortonrosefulbright.com



Tiffany Zilliox

Senior Associate, Munich

Intellectual Property

+49 89 212148 364

tiffany.zilliox@nortonrosefulbright.com



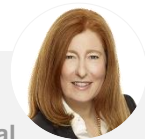
Max Oscar Zeisler

Associate, Munich

Corporate M&A / Venture Capital

+49 89 212148 135

maxoscar.zeisler@nortonrosefulbright.com



Vanessa Grant

Partner, Toronto

Corporate M&A / Venture Capital

+1 416 216 4056

vanessa.grant@nortonrosefulbright.com



Victoria Birch

Partner, London

Corporate M&A / Venture Capital

+44 20 7444 2124

victoria.birch@nortonrosefulbright.com



Anthony de Fazekas

Partner, Toronto

Intellectual Property

+1 416 216 2452

anthony.defazekas@nortonrosefulbright.com



Lior Nuchi

Partner, San Francisco

Corporate M&A / Venture Capital

+1 628 231 6817

lior.nuchi@nortonrosefulbright.com



Law around the world

nortonrosefulbright.com/energytransition

Norton Rose Fulbright US LLP, Norton Rose Fulbright LLP, Norton Rose Fulbright Australia, Norton Rose Fulbright Canada LLP and Norton Rose Fulbright South Africa Inc are separate legal entities and all of them are members of Norton Rose Fulbright Verein, a Swiss verein. Norton Rose Fulbright Verein helps coordinate the activities of the members but does not itself provide legal services to clients.

References to 'Norton Rose Fulbright', 'the law firm' and 'legal practice' are to one or more of the Norton Rose Fulbright members or to one of their respective affiliates (together 'Norton Rose Fulbright entity/entities'). No individual who is a member, partner, shareholder, director, employee or consultant of, in or to any Norton Rose Fulbright entity (whether or not such individual is described as a 'partner') accepts or assumes responsibility, or has any liability, to any person in respect of this communication. Any reference to a partner or director is to a member, employee or consultant with equivalent standing and qualifications of the relevant Norton Rose Fulbright entity.

The purpose of this communication is to provide general information of a legal nature. It does not contain a full analysis of the law nor does it constitute an opinion of any Norton Rose Fulbright entity on the points of law discussed. You must take specific legal advice on any particular matter which concerns you. If you require any advice or further information, please speak to your usual contact at Norton Rose Fulbright.