



## Workshop "IP for Virtual Shares" 8.2.2023 – Beantwortung von Rechtsfragen von Universitäten und Forschungseinrichtungen

### 1. Hintergrund und Auftrag

Die Innovationszentrum Niedersachsen GmbH (Innovationszentrum Niedersachsen oder Auftraggeber) ist die Innovationsfördergesellschaft des Landes für Wertschöpfung in Niedersachsen. Das Innovationszentrum führt innovationsfördernde Maßnahmen unter verschiedenen Initiativen durch. Eine dieser Initiativen ist startup.niedersachsen, die Landesinitiative zur Startup-Förderung in Niedersachsen. Ziel der Initiative startup.niedersachsen ist es, ein positives Image für den Startup-Standort Niedersachsen deutschlandweit zu erzeugen und die Startup-Strategie des Landes Niedersachsens umzusetzen. Ein thematischer Schwerpunkt ist dabei die Unterstützung von Universitäten, die den Transfer von IP an Startups durch die Übertragung von virtual Shares erproben wollen. Die Fokussierung auf diesen Schwerpunkt wurde vom Life Science Startup Board von startup.niedersachsen und BioRegion angeregt.

Vor diesem Hintergrund hat uns das Innovationszentrum Niedersachsen mit der Durchführung eines Workshops für Mitarbeiter von Forschungseinrichtungen zum Thema „IP for (virtual) Shares“ beauftragt. Die Workshops sollen den Teilnehmern einen Überblick zu den rechtlichen Hintergründen von „Virtual Shares“ vermitteln. Im Vorfeld des Workshops hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, rechtliche Fragen, zu den Teilbereichen IP-Recht, Steuerrecht, Beihilferecht, sowie zu einer möglichen vertraglichen Gestaltung einzureichen. Hieraus sollen 10 bis 15 vom Auftraggeber ausgesuchte Rechtsfragen schriftlich, aus Budget-Gründen jedoch lediglich im Stil einer Beantwortung in einem persönlichen Gespräch beantwortet werden. Die schriftliche Beantwortung der ausgewählten Teilnehmerfragen erfolgt demnach ausschließlich zu Informationszwecken und nicht im Sinne einer Rechtsberatungsleistung und stellt insbesondere kein Rechtsgutachten dar. Die Antworten sollten daher nicht als Entscheidungsgrundlage der Empfänger oder sonstiger Dritter für einen konkreten IP Transfer dienen, wofür Sie uns aber gerne für ein individuelles Rechtsberatungsmandat ansprechen können. Norton Rose Fulbright LLP übernimmt insoweit auch keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der nachfolgenden Antworten, sollten Entscheidungen im Zusammenhang mit einem konkreten IP Transfer auf Grundlage der Antworten erfolgen. Die Bereitstellung der Antworten begründet kein Mandatsverhältnis zwischen Norton Rose Fulbright LLP und den Teilnehmern des Workshops "IP for Virtual Shares" von startup.niedersachsen und BioRegion oder den Lesern dieses Dokuments.



## 2. Beantwortung der Rechtsfragen

- 2.1. 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/Investoren?

Neben der Übertragung ist auch die Lizenzierung von IP an das jeweilige Startup (und dessen Wagniskapitalgeber) im Grundsatz akzeptabel. Eine Alternative zur Übertragung stellt die Lizenzierung aus Sicht des Startups jedoch regelmäßig nur dann dar, wenn sie exklusiv erfolgt. Die Möglichkeit der kommerziellen Nutzung durch Dritte ist aus Sicht des Startups und seiner Investoren regelmäßig auszuschließen. Auch bei einer Lizenzierung der IP kann die Gegenleistung (bzw. ein Teil davon) in einer virtuellen Beteiligung am Startup bestehen. Die virtuelle Beteiligung ist keine echte Beteiligung, sondern vielmehr eine zeitlich hinausgeschobene und variable (von bestimmten Parametern abhängige) Gegenleistung. Übermäßige laufende Lizenzgebühren sind in der Wachstumsphase des Startups hingegen zu vermeiden, da sie die Finanzierbarkeit des Startups mittels Wagniskapital gefährden. Häufig werden moderate laufende Lizenzgebühren daher mit einer virtuellen Beteiligung kombiniert. Außerdem kann die Lizenz mit der Möglichkeit einer Kaufoption für das Startup ausgestaltet werden, so dass das Startup im Erfolgsfall (d.h. sobald das Risiko der Frühphase überstanden ist) vollen Zugriff auf die IP erhält. So können Forschungseinrichtungen und Startups auch bei weit auseinanderliegenden Preisvorstellungen leichter eine Einigung finden.

- 2.2. 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 aufrechterhält?

Durch die freie vertragliche Ausgestaltung der relevanten Vereinbarungen zwischen Forschungseinrichtung und Startup können der Transferauftrag, eine "obligation to exploit" und auch alle anderen Risiken durch entsprechende vertragliche Regelungen abgesichert werden.

Übliche Regelungen mit entsprechenden (Neben-) Pflichten für das Startup (sog. Diligence Obligations) sind:

- Pflicht zur Übernahme der Verwaltung, Erhaltung und Verteidigung der vertragsgegenständlichen IP,
- Informationspflichten, regelmäßige Berichterstattung zu Entwicklungsfortschritt an die Forschungseinrichtung,
- Nutzungspflicht / Best-Efforts Klauseln, die festlegen, dass das Startup die IP in bester (zumutbarer) Weise nutzen muss. Hierbei sollte die Art der Nutzung möglichst bestimmt und qualifiziert beschrieben sein.

Darüber hinaus können weitere Obliegenheiten für das Startup vereinbart werden, um die Kommerzialisierung der IP zu sichern:

- Erfüllung von Finanzierungszielen (z.B. Abschluss einer Finanzierungsrunde mit Investments von einem bestimmten Mindestvolumen),
- Erreichen produktbezogener Meilensteine (z.B. Entwicklung eines Prototypen oder Produktionsaufnahme, soweit im Einzelfall wirtschaftlich sinnvoll und zumutbar).

Erfüllt das Startup solche Pflichten oder Obliegenheiten nicht, kann ein Rückfall der IP an die Forschungseinrichtung bzw. ein Recht zur Kündigung der Lizenz vereinbart werden. Der Rückfall der IP bzw. die Kündigung der Lizenz muss keine direkte Auswirkung auf die virtuelle Beteiligung haben.

### 2.3. Können die übertragenen IP Rechte im Insolvenzfall wieder an die Universität zurückgeholt werden?

Eine automatische Rückübertragung der IP von dem Startup an die Forschungseinrichtung für den Insolvenzfall ist insolvenzrechtlich anfechtbar. Stattdessen könnte eine Rückübertragung an vorgelagerte, nicht insolvenzbezogene Tatsachen anknüpfen (z.B. das Nicht-Erreichen zuvor definierter Finanzierungsziele). Jedenfalls bleiben Forschungseinrichtungen im Umfang des sog. Forschungsprivilegs auch bei Insolvenz des Startups (und etwaiger Verwertung / Veräußerung an Dritte) stets berechtigt, durch Patente geschützte Erfindungen für Forschungszwecke zu nutzen. Im Übrigen kann über eine Rücklizenz geregelt werden, dass IP Rechte für Forschungszwecke dauerhaft durch die jeweilige Forschungseinrichtung genutzt werden können.

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

Beim Zugriff Dritter auf Patente oder andere IP sind zwei Fälle zu unterscheiden: (i) der berechtigte Zugriff Dritter aufgrund eigener Rechte an dem Patent/der IP einerseits sowie (ii) der unberechtigte Eingriff in die Rechte des Startups andererseits. Der berechtigte Zugriff Dritter auf Patente oder andere IP wirft die Frage nach der Haftung der Forschungseinrichtung für Umfang und Durchsetzbarkeit der übertragenen oder lizenzierten IP-Rechte auf. Solche Haftungsfragen werden üblicherweise vertraglich geregelt. Die Haftung der Forschungseinrichtung wird auf diese Weise regelmäßig beschränkt. Ein weitgehender Haftungsausschluss kommt insbesondere dann in Betracht, wenn Gründer des Startups an der Entwicklung der gegenständliche IP maßgeblich mitgewirkt haben.



Bei einem unberechtigten Eingriff Dritter in die IP Rechte des Startups steht es diesem grundsätzlich frei, ob und gegen welchen Verletzer es seine IP Rechte durchsetzt. Das Startup trägt üblicherweise die Kosten und damit auch das Risiko des ungewissen Ausgangs eines Verletzungsverfahrens oder Rechtstreits mit einem Wettbewerber. Die Verteidigung gegen Eingriffe kann auch Gegenstand der Diligence Obligations bzw. der Verpflichtung zur Patentpflege sein. Das Startup kann im Rahmen des IP-Transfers also verpflichtet werden, sich gegen unberechtigte Eingriffe Dritter zu wehren.

- 2.5. 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?

Arbeitnehmer von Forschungseinrichtungen übertragen ihre Rechte an etwaigen Erfindungen regelmäßig vollumfänglich an die Forschungseinrichtung. Sie haben kraft Gesetzes einen Vergütungsanspruch gegen die Forschungseinrichtung, wenn dieser Einnahmen durch die wirtschaftliche Verwertung der IP zufließen. Ein solcher Zufluss ist bei IP for virtual Shares u.E. erst bei Eintritt eines sog. Trigger Events der Fall, d.h. wenn der Forschungseinrichtung tatsächlich Geld aus ihren Ansprüchen gegen das Startup zufließen.

Die bloße Gewährung von virtuellen Anteilen begründet einen solchen Arbeitnehmererfindersanspruch u.E. noch nicht. Die Frage ist allerdings weder gesetzlich geregelt noch gerichtlich entschieden, sodass hier ein gewisses Restrisiko bleibt.

Um dieses Restrisiko zu adressieren empfehlen wir eine klare Kommunikation mit den Erfindern und ggf. eine entsprechende Vereinbarung z.B. über ein entsprechendes Bestätigungsschreiben mit dem Erfinderstatus und Erfinderanteil festgehalten und der Zuflusszeitpunkt bestätigt werden.

Das gesetzliche Recht auf die Arbeitnehmererfindervergütung steht im Übrigen auch den am Startup beteiligten Gründern zu. Da diese aber bereits über ihre Beteiligung am Startup an der wirtschaftlichen Verwertung der Erfindung partizipieren, kann ein Verzicht der Gründer auf ihre gesetzliche Arbeitnehmererfindervergütung erwogen werden.

2.6. Wie ist die virtuelle Beteiligung steuerrechtlich (Ertrags- und Umsatzsteuer) bei der Forschungseinrichtung zu behandeln (im Zeitpunkt der Einräumung sowie im Exit Fall)?

Ertragsteuer:

Die Übertragung oder Lizenzierung von IP-Rechten gegen Entgelt, inkl. der Einräumung einer virtuellen Beteiligung, unterliegt bei Forschungseinrichtungen (die insoweit regelmäßig als Betriebe gewerblicher Art qualifizieren) der Körperschaftsteuer sowie der Gewerbesteuer in dem Jahr, in dem der jeweilige Anspruch entsteht.

Im Falle einer virtuellen Beteiligung entstehen die Ergebnis-Vergütung bzw. die Exit-Vergütung regelmäßig in dem Jahr, in dem die Gewinnausschüttung beschlossen bzw. der Exit rechtsverbindlich vereinbart wird. Es entsteht somit in der Regel keine ertragssteuerliche Dry-Income Problematik.

Bemessungsgrundlage ist der Geldanspruch aus der virtuellen Beteiligung im Zeitpunkt der Anspruchsentstehung.

Die Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuerbelastung liegt kombiniert bei derzeit bei rund 30 % (abhängig vom jeweiligen Hebesatz der Gemeinde).

Umsatzsteuer:

Die Übertragung oder Lizenzierung von IP-Rechte gegen Einräumung einer Virtuellen Beteiligung unterliegt der Umsatzbesteuerung.

Bei einer Übertragung entsteht die Umsatzsteuer grundsätzlich in dem Zeitpunkt, in dem die IP-Rechte an das Startup übertragen werden.

Dies gilt unabhängig davon, dass zu diesem Zeitpunkt noch nicht feststeht, ob und in welcher Höhe der Anspruch auf die Ergebnis- bzw. die Exit-Vergütung entsteht. Insoweit könnte mit dem Finanzamt – z.B. im Rahmen einer verbindlichen Auskunft – geklärt werden, ob die Umsatzsteuer bereits im Zeitpunkt der Rechteübertragung oder nicht erst bei Entstehung des Anspruchs auf Ergebnis- bzw. Exit-Vergütung entsteht.

Alternativ könnte (bei Erfüllung weiterer der Voraussetzungen, siehe Abschnitt 5.2.2 (b)) ein Antrag auf Berechnung der Steuer nach vereinnahmten Entgelten nach § 20 UStG beim Finanzamt gestellt werden.

Die Bemessungsgrundlage ist die Ergebnis- bzw. die Exit-Vergütung bzw. deren Wert zum Besteuerungszeitpunkt. Der Steuersatz liegt bei 19 %. Das Anfallen der Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Übertragung der IP würde auf Seiten der Forschungseinrichtung einen Liquiditätsabfluss ohne Vereinnahmung liquider Mittel darstellen. Soweit dies der Fall ist können die Beteiligten hierzu vereinbaren, dass die entsprechend errechnete Umsatzsteuer von dem vorsteuerabzugsberechtigten Startup an die Forschungseinrichtung bezahlt wird. Für das Startup stellt dies nur

einen vorübergehenden Liquiditätsabfluss dar, der im Rahmen der Umsatzsteuerveranlagung als Vorsteuer zum Abzug gebracht oder erstattet werden kann.

Der angenommene Wert der IP bzw. der entsprechende Wert der virtuellen Beteiligung im Zeitpunkt der Übertragung der IP ist das Ergebnis eines Bewertungsprozesses und wird in aller Regel nicht die Höhe etwaiger späterer Auszahlungen an die Forschungseinrichtung wiedergeben. Diese nachträgliche "Konkretisierung" des Werts kann ggf. von den Finanzbehörden berücksichtigt werden. Denkbar ist es daher, den Wert der virtuellen Beteiligung für die umsatzsteuerliche Behandlung zunächst mit Null anzusetzen und im Fall von Auszahlungen zu korrigieren.

Sollte eine andere steuerliche Lösung im Einzelfall gewünscht sein, kann diese – wie oben erwähnt - vorab mit dem zuständigen Finanzamt diskutiert und ggf. im Wege einer verbindlichen Auskunft bestätigt werden.

## 2.7. Wie wird die beihilferechtliche Zulässigkeit sichergestellt?

Die beihilferechtliche Zulässigkeit kann über die Einhaltung der Voraussetzungen des sog. Market Economy Operator Principle (MEOP) sichergestellt werden.

Kann eine öffentliche Stelle glaubhaft und realistisch nachweisen, dass der IP Transfer zu Bedingungen gewährt wird, die auch für einen unter marktwirtschaftlichen Bedingungen handelnden privaten Marktteilnehmer akzeptabel wären (Grundsatz des marktwirtschaftlich handelnden Wirtschaftsbeteiligten = engl. Market Economy Operator Principle – MEOP), so liegt ein marktkonformes Verhalten vor, das – bei Einhaltung der Vergleichbarkeit – nicht unter den Beihilfetatbestand fällt.

Der Nachweis der Vergleichbarkeit obliegt der Forschungseinrichtung. Forschungseinrichtungen sollten den Gang der Verhandlungen sowie das Ergebnis daher stets dokumentieren. Vor Aufnahme der Verhandlungen hat die Forschungseinrichtung zu konkretisieren, anhand welcher Voraussetzungen die Vergleichbarkeit herzustellen ist.

## 2.8. Ist ggf. eine Ausschreibung vor Übertragung/Lizenzierung der IP erforderlich?

Die Durchführung eines strukturierten Auswahl- bzw. Bieterverfahrens ist angebracht, insbesondere wenn eine Vergleichbarkeit zu marktwirtschaftlich handelnden Wirtschaftsbeteiligten nicht oder nur mit erheblichen Schwierigkeiten festgestellt werden kann.

Ein solches Verfahren ermittelt das marktübliche Entgelt (also die Höhe der virtuellen Beteiligung) für die konkrete IP im Wege eines offenen, transparenten und diskriminierungsfreien, wettbewerbsbasierten Verfahrens. Ein solches Verfahren richtet sich im Grundsatz an alle Marktteilnehmer, wodurch potentiell Gründerteams und Startups mit etablierten Unternehmen konkurrieren.

Ein Ausschreibungsverfahren im vergaberechtlichen Sinne ist aber nicht erforderlich. Die Übertragung oder Lizenzierung der IP-Rechte durch die Forschungseinrichtung stellt keine Vergabe öffentlicher Aufträge dar. Vorbehaltlich einer Einzelfallprüfung findet das europäische oder deutsche Vergaberecht daher keine unmittelbare Anwendung.

2.9. Sind Standardkonditionen für IP4shares, z.B. die von SPRIN-D vorgeschlagenen Bewertungskorridore, praktikabel?

Standardkonditionen wie die von SPRIN-D vorgeschlagenen Bewertungskorridore sind u.E. praktikabel, wenn und soweit bei deren Anwendung die beihilferechtlichen Vorgaben berücksichtigt werden. Im Grundsatz besteht hier ein Zielkonflikt zwischen Standardisierung und beihilferechtlicher Zulässigkeit.

Ein gewisser Grad an Standardisierung im Zusammenhang mit dem IP Transfer an Startups könnte u.E. für folgende Aspekte erreicht werden:

- Prozessdesign
- Bewertungsmethodik
- Vertragsgestaltung

Die Differenzierungsmerkmale der unterschiedlich gelagerten Fälle, z.B. in Bezug auf die Branchen der Startups, Arten und Merkmale von IP Rechten oder die kommerzielle Struktur des IP Transfers müssen dabei stets berücksichtigt werden.

Eine weitgehende Pauschalisierung bei der Bewertung dürfte innerhalb der derzeit bestehenden beihilferechtlichen Grenzen nicht zulässig sein. Soweit eine gewisse Förderung von Gründungsaktivitäten durch Vereinfachung des gesamten IP Transfer Verfahrens gewollt ist, könnten die beteiligten Akteure, wie z.B. Forschungseinrichtungen, Startup Verbände, etc. die Voraussetzungen für die Einleitung eines sog. Notifizierungsverfahren vorbereiten mit dem Ziel den IP Transfer erheblich zu vereinfachen und den entsprechenden Zeitaufwand für die Bewertung und Verhandlung, etc. zu begrenzen. Ein solches Verfahren könnte dann über die Bundesregierung bei der EU-Kommission eingeleitet werden. Bei erfolgreichem Abschluss des Notifizierungsverfahrens, wäre der IP Transfer über das entwickelte Verfahren als zulässige Beihilfe rechtskonform.

2.10. Fallen virtuelle Beteiligungen auch unter den Begriff der Beteiligungen nach §§ 65 BHO, 53, 54 HGrG? Besteht darin ggf. eine (un-)zulässige Umgehung?

Der Begriff der "Beteiligung an einem privatrechtlichen Unternehmen" im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften meint stets den Erwerb von Unternehmensanteilen, also die Beteiligung z.B. als Gesellschafter, Aktionär oder Mitglied.



Die virtuelle Beteiligung stellt dagegen einen bedingten schuldrechtlichen Zahlungsanspruch der Forschungseinrichtung gegen das Startup dar. Sie vermittelt keine auf Dauer angelegte und Gesellschafter-ähnliche Stellung. Im Fall eines vollständigen Exits und anschließender Auszahlung der anteiligen Exiterlöse an die Forschungseinrichtung ist dieser Anspruch erfüllt.

2.11. Welche Trigger Events (neben Exit) sind relevant und wie werden die entsprechenden Erträge (bei Exit und sonst) bemessen (externe Bewertung?) und sichergestellt/kontrolliert?

Über die virtuelle Beteiligung erfolgt die Partizipation der Forschungseinrichtung an dem wirtschaftlichen Erfolg und der Wertsteigerung des Startups. Die virtuelle Beteiligung der Forschungseinrichtung stellt wirtschaftlich einen hinausgeschobenen und variablen "Preis" für die Übertragung oder Lizenzierung der IP dar. Die vermögensrechtliche Stellung der Forschungseinrichtung als Berechtigte kann dabei weitgehend der vermögensrechtlichen Stellung eines Gesellschafters nachgebildet werden.

Um dies zu erreichen, bilden die Trigger Events in der Regel die verschiedenen Fälle von Auszahlungen des Startups an seine Gesellschafter (auch "Liquidity Events" genannt) sowie den IPO ab. Neben dem Share Deal Exit, Asset Deal Exit oder IPO Exit sind hier insbesondere auch Gewinnausschüttungen an die Gesellschafter zu nennen. Letztere werden in unserem Vertragsmuster als sog. Ergebnis-Vergütung abgebildet. Auch ein Teil-Exit, z.B. teilweise Anteilsverkäufe von Gründern, kann als Trigger Event abgebildet werden.

Die Bemessung der Exit- bzw. Ergebnis Vergütung richtet sich nach den von den Gesellschaftern tatsächlich vereinnahmten Zahlungen. Im Beispiel eines Exit bemisst sich die Exit Vergütung dementsprechend an den Exit Erlösen; für Ergebnis-Vergütungen ist die Höhe der Gewinnausschüttungen maßgeblich.

Das Startup wird in diesem Zusammenhang verpflichtet, der Forschungseinrichtung Auskunft über Eintreten und Details von Trigger Events zu geben. Informationspflichten des Startups bestehen regelmäßig aber auch hinsichtlich der wirtschaftlichen Lage des Startups sowie anderer Maßnahmen, die einen Einfluss auf die den Wert der virtuellen Anteile haben können (z.B. Kapitalerhöhungen, Ausgabe weiterer virtueller Anteile).

Trigger Events beziehen sich regelmäßig auf Ereignisse, bei denen eine Preisfindung zwischen Dritten erfolgt. Eine isolierte Bewertung durch einen Wirtschaftsprüfer o.ä. ist daher regelmäßig nicht erforderlich.





- 2.12. 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?

Die Aufnahme der Gründer als zusätzliche Vertragspartner ist denkbar aber u.E. unüblich. Aus Sicht der Forschungseinrichtung ist die Aufnahme vorteilhaft, da die Gründer als zusätzlicher Haftungsschuldner in Anspruch genommen werden können. Gründer werden jedoch regelmäßig nicht (persönlich) für die Exit- oder Ergebnis-Vergütung haften wollen.

Im Exitfall werden die Begünstigten virtueller Programme, vorbehaltlich steuerlicher Erwägungen, aus den Exiterlösen bezahlt, d.h. die Zahlung wird ggf. direkt vom Erwerber oder den Veräußerern geleistet.

#### Kontakt:

startup.niedersachsen

[www.startup.nds.de](http://www.startup.nds.de)

Dr. Lena Oesterlin-Meret

Schillerstraße 32

30159 Hannover

[l.oesterlin-meret@nds.de](mailto:l.oesterlin-meret@nds.de)

#### Norton Rose Fulbright

Sebastian Frech

Theatinerstrasse 11

80333 München

[sebastian.frech@nortonrosefulbright.com](mailto:sebastian.frech@nortonrosefulbright.com)