

Startup-Recht

Praktischer Leitfaden für Gründung,
Unternehmensführung und -finanzierung

» Hier geht's
direkt
zum Buch

DIE LESEPROBE

Planen Sie, eine Holdingstruktur zu nutzen, achten Sie unbedingt darauf, die Holdinggesellschaft vor dem Startup zu gründen, weil ansonsten die Steuervorteile erst sieben Jahren nach Einbringung der Anteile des Startups in die Holdinggesellschaft einsetzen.

Nachteile der Holdingstruktur

Wenn Sie nicht von Anfang an ein Holdingmodell aufsetzen, sondern später die Anteile eines bestehenden Startups in ein Holdingkonstrukt überführen, kann eine Sperrfrist von sieben Jahren greifen, bevor Sie von der günstigen Besteuerung beim Unternehmensverkauf etc. voll profitieren können.

Die genannten Steuervorteile gelten, wenn das operativ tätige Startup eine Unternehmersgesellschaft ist, nur eingeschränkt. Sie müssen in diesem Fall beachten, dass die Unternehmersgesellschaft gesetzlich verpflichtet ist, 25 % ihres Jahresgewinns anzusparen. Die Gewinnausschüttung in die Holdinggesellschaft kann also, bis das Stammkapital von € 25.000 erreicht ist, nur zu maximal 75 % genutzt werden.

Der Veräußerungserlös ist in der Holdinggesellschaft gebunden. Sobald Sie den Erlös als Gesellschafter aus der Holdinggesellschaft herausnehmen, das Geld also für sich nutzen wollen, müssen Sie dann doch die üblichen Steuern zahlen. Die Holdingstruktur ist daher hauptsächlich als *Investmentvehikel* geeignet.

In der Holdingstruktur haben Sie mindestens zwei Buchführungen und Jahresabschlüsse und verschiedene Verträge, sodass sich die laufenden Kosten im Vergleich zu der »normalen« Gründung eines Startups ohne Holding natürlich erhöhen. Außerdem steigt der Verwaltungsaufwand.

Hinweis: 10 %-Grenze

Damit Dividenden/Gewinnausschüttung aus einer Kapitalgesellschaft an eine andere Kapitalgesellschaft steuerlich zu 95 % freigestellt werden, muss die Beteiligung an der Tochter (dem operativ tätigen Startup) mindestens 10 % betragen. Liegt die Beteiligung unter 10 %, greift die Steuerbefreiung nicht, dann würde die volle Körperschaftsteuer/Gewerbesteuer auf die Dividende anfallen. Für Veräußerungsgewinne (z.B. Kaufpreis für das Startup) gilt die Steuerfreistellung aber unabhängig von der Beteiligungshöhe. Die 10 % Mindestbeteiligung ist also entscheidend, wenn man plant, Gewinne aus der Tochtergesellschaft laufend als Dividende in die Holding zu holen.

Praxistipp: Bei Exit-Orientierung mit Holdingmodell beschäftigen

Wenn die Gründer bereits bei Gründung des Startups einen Exit, z.B. einen Unternehmensverkauf, planen und auf lange Sicht über 10 % (auch nach einer Verwässerung in Finanzierungsrunden) an dem Startup halten werden, ist dem Existenzgründer dringend zu raten, sich mit der Holdingstruktur auseinanderzusetzen.

Sollten Sie eine ausländische Holdinggesellschaft in Erwägung ziehen, ist die Beratung durch einen spezialisierten Rechtsanwalt dringend zu empfehlen.

Die operativ tätige GmbH und die Holdinggesellschaft, z.B. eine Unternehmergesellschaft, können an einem Tag im gleichen Notartermin gegründet werden. Wenn erst die Holdinggesellschaft gegründet wird, können die Holdinggesellschaft und die operativ tätige GmbH mit einer Stammeinlage gegründet werden, die von der Holdinggesellschaft an die operativ tätige GmbH weitergeleitet wird (Kaskadengründung). Allerdings muss dann das Stammkapital der Holdinggesellschaft so gewählt werden, dass nach Abzug der Gründungskosten noch genügend Kapital vorhanden ist, um die Stammeinlage in die operativ tätige GmbH zu leisten.

Hinweis: Keine gemeinsame Holding gründen

Sie sollten stets Ihre eigene Holding gründen: Wenn die Gründungsgesellschafter eine gemeinsame Holding gründen und dann die operative Company, führt dies später beieteiligungsvereinbarungen zu Schwierigkeiten, denn professionelle Investoren wollen ein sogenanntes Vesting (siehe Abschnitt *(Gründer-)Vesting* in Kapitel 4, *Verträge mit Investoren*) der einzelnen Gründer. Das ist aber bei einer gemeinsamen Holding nicht ohne Weiteres möglich. Darüber hinaus möchte man die Holdingvorteile allein genießen und später bei Investitionen keine Diskussionen darüber führen, ob und wie aus der Holding heraus investiert oder ausgeschüttet wird.

Die Genossenschaft

Die fast 200 Jahre alte Gesellschaftsform der Genossenschaft ist mittlerweile in der Gründerszene bekannt, und Gründer fragen immer wieder, ob diese Gesellschaftsform für sie in Betracht kommt. Meistens entscheiden sie sich allerdings gegen die Gründung einer Genossenschaft. Manche Startups bauen allerdings *genossenschaftsähnliche Elemente* (z. B. Mitgliederbeteiligung, gleiches Stimmrecht) *in eine GmbH ein*.

Geregelt wird die deutsche Genossenschaft im Genossenschaftsgesetz und im Handelsgesetzbuch.

Eine Genossenschaft benötigt mindestens drei Mitglieder. Die Mitglieder schließen einen schriftlichen Gesellschaftsvertrag (das Statut) der keiner notariellen Beurkundung bedarf. Mitglieder können natürliche Personen, juristische Personen, offene Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften sein. Die eingetragene Genossenschaft (eG) ist eine juristische Person und somit selbst Träger von Rechten und Pflichten.

Der Zweck der Genossenschaften besteht in der Förderung des Erwerbs oder der Wirtschaft sowie sozialer oder kultureller Belange der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. So kann die eG beispielsweise Produkte, die ihre Mitglieder benötigen, zentral beschaffen oder ihren Mitgliedern Finanzierungshilfen zur Verfügung stellen.

Bei den Registergerichten wird ein Genossenschaftsregister geführt, in das die Genossenschaft eingetragen werden muss.

Die Eintragung wirkt rechtsbegründend, das heißt, die Genossenschaft erlangt erst mit der Eintragung die Rechtsstellung einer eingetragenen Genossenschaft. Der Zusatz »eingetragene Genossenschaft« bzw. die Abkürzung »eG« muss dann im Firmennamen enthalten sein.

Die Genossenschaft hat kein festes Kapital. Jedes Mitglied zeichnet einen oder mehrere Geschäftsanteile, auf die Einzahlungen geleistet werden müssen.

Ihre Höhe ist im Statut festgelegt. Da sich das Kapital aus den Einlagen der Mitglieder zusammensetzt, ist es abhängig von der Mitgliederzahl. Wichtigstes Mitgliedschaftsrecht ist das Recht auf Benutzung der gemeinschaftlichen Fördereinrichtungen. Dieses Recht erstreckt sich auch auf die Verteilung von Überschuss. Des Weiteren haben die Mitglieder das Recht, an der Generalversammlung teilzunehmen und ihr Stimmrecht auszuüben. Bei der Genossenschaft gilt das Prinzip der Selbstorganschaft, das heißt, alle Organe können nur mit eigenen Mitgliedern besetzt werden. Insgesamt hat die Genossenschaft drei Organe:

- Generalversammlung
- Aufsichtsrat
- Vorstand

Die Generalversammlung besteht aus allen Mitgliedern der Genossenschaft. Als oberstes Entscheidungsorgan wählt die Generalversammlung den Aufsichtsrat und beschließt über die Führung der Geschäfte und die Gewinnverteilung.

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei von der Generalversammlung zu wählenden Mitgliedern. Hauptaufgabe ist die Überwachung der Tätigkeit des Vorstands. Der Vorstand wird je nach Statut von der Generalversammlung oder vom Aufsichtsrat gewählt und besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Dem Vorstand

obliegt die Geschäftsführungs- und die Vertretungsbefugnis. Er leitet die Genossenschaft in eigener Verantwortung, muss dabei aber die ihm durch das Statut auferlegten Beschränkungen und die Bindung der in der Generalversammlung gefassten Beschlüsse beachten. Die Tätigkeit des Vorstands unterliegt weiterhin der Überwachung durch genossenschaftliche Prüfungsverbände. Für Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet grundsätzlich nur das Vermögen der Genossenschaft. Im Fall der Insolvenz kann allerdings eine Nachschusspflicht der Mitglieder im Statut vorgesehen werden.

Derzeit gibt es fast 8.000 Genossenschaften in Deutschland. Eine Genossenschaft passt aber meist nicht zu innovativen Startups, die skaliert werden sollen, weil sie kapital- und investorenunfreundlich strukturiert ist, demokratisch statt renditeorientiert funktioniert, langsame Entscheidungsprozesse hat, keinen Exit ermöglicht und am Markt als wenig skalierbar wahrgenommen wird.

Bei *gemeinschaftstragenen Plattformen, Sharing-Economy, Maker-Communities, Social Startups, Fair-Trade-Projekten* oder *Energiegenossenschaften*, wo Selbsthilfe, Gleichberechtigung und Nachhaltigkeit sowie Kollaboration statt Hierarchie im Fokus stehen, macht gegebenenfalls auch die Gesellschaftsform der Genossenschaft Sinn.

BEISPIEL

Plattformgenossenschaften (z.B. von Freelancern oder Künstler-Kollektiven oder von Landwirten gemeinsam betriebene Food Coops) oder Coworking-Space, Energie- oder Wohnprojekte, Open-Source-Startups mit gemeinschaftlicher Ausrichtung.

Gemeinnützige Rechtsformen

Wenn Sie ein gemeinnütziges Unternehmen (auch als *Non-Profit-Unternehmen* bezeichnet) gründen wollen, stehen Ihnen verschiedene Rechtsformen zur Verfügung, die den Status einer gemeinnützigen Körperschaft erlangen können.

Dabei handelt es sich um:

- die *gemeinnützige GmbH* (gGmbH),
- die *gemeinnützige Unternehmergesellschaft* (gUG) (haftungsbeschränkt) als »kleine Schwester« der gGmbH,
- die eingetragene Genossenschaft (e.G.),
- eingetragene Vereine (e.V.) und nicht eingetragene Vereine sowie
- rechtsfähige und nicht rechtsfähige Stiftungen.

Damit Ihr Startup als gemeinnützig anerkannt wird, müssen folgende Punkte erfüllt sein:

- Das Startup muss unmittelbar einen in der Abgabenordnung genannten gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zweck verfolgen.
- Der Zweck muss selbstlos, unmittelbar und ausschließlich sein.
- Gewinne dürfen nicht an die Gesellschafter/Mitglieder ausgeschüttet werden, sondern müssen ausschließlich dem Geschäftszweck dienen. Außerdem müssen alle Gehälter, die die gemeinnützige Organisation zahlt, in Relation zur erbrachten Leistung stehen und angemessen sein.
- In der Satzung muss ein Begünstigter festgelegt werden, falls die gemeinnützige Organisation aufgelöst oder ihre Gemeinnützigkeit aberkannt wird. In diesem Fall fällt das Vermögen der gemeinnützigen Organisation an diese Person (eine Ausnahme gilt für das Stammkapital). Der »Begünstigte« muss ebenfalls als gemeinnützig anerkannt sein.

Hinweis: Typische gemeinnützige Zwecke

- Förderung von Wissenschaft, Forschung, Bildung
- Förderung von Kunst und Kultur
- Förderung des Umweltschutzes
- Unterstützung von Bedürftigen

Vorteile einer gemeinnützigen Organisation sind z.B. die folgenden:

- Der gemeinnützige Zweck des Unternehmens ist sofort an der Bezeichnung erkennbar.
- Das gemeinnützige Unternehmen ist von Körperschafts- und Gewerbesteuer befreit.
- Leistungen, die zu wohltätigen Zwecken erbracht werden, können unter Umständen mit reduzierter Umsatzsteuer oder ohne Umsatzsteuer abgerechnet werden.
- Eine gemeinnützige Organisation kann bei Zuwendungen aus Schenkungen oder Erbschaften von der Erbschafts- bzw. Schenkungssteuer befreit werden.
- Der für den gemeinnützigen Zweck verwendete Grundbesitz kann von der Grundsteuer befreit werden.
- Die gemeinnützige Organisation ist berechtigt, Spenden entgegenzunehmen und dem Spender steuerwirksame Spendenbescheinigungen auszustellen.
- Bei der Durchführung ihrer Aktivitäten werden gemeinnützigen Einrichtungen viele Privilegien durch die öffentliche Hand eingeräumt, z.B. verbilligte Nutzung öffentlicher Ressourcen, Bereitstellung von Personal, unbürokratische Hilfen etc.

- Zuwendungen der öffentlichen Hand sind oft deutlich höher (häufig gilt sogar eine hundertprozentige Förderquote) als bei nicht gemeinnützigen Organisationen, wo es z.B. nur eine fünfzigprozentige Förderquote gibt.
- Die nebenberufliche Tätigkeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemeinnütziger Einrichtungen ist steuerrechtlich mit zwei besonderen Freibeträgen privilegiert.
- Gemeinnützige Körperschaften sind vielfach von staatlichen Gebühren und Kosten befreit und erhalten günstigere Konditionen bei der Anmietung von Räumlichkeiten oder der Kreditaufnahme.

Leider gibt es auch einige Nachteile:

- Der gemeinnützige, selbstlose Aspekt muss bei der Gründung präzise herausgearbeitet werden.
- Änderungen des Unternehmensgegenstands bedürfen der Zustimmung der Finanzverwaltung, ansonsten droht die Rücknahme der Steuervergünstigungen.
- Die Mittel der gemeinnützigen Organisation dürfen nur für die in der Satzung festgelegten Zwecke verwendet werden.
- Die Bildung von Rücklagen ist nur im Rahmen der satzungsgemäßen Aufgaben der gemeinnützigen Organisation erlaubt.
- Gewinne dürfen nicht an die Gesellschafter/Mitglieder ausgeschüttet werden.
- Gemeinnützige Körperschaften müssen ihre sämtlichen Mittel zeitnah für gemeinnützige Zwecke ausgeben. Im Grundsatz muss die gemeinnützige Körperschaft die Mittel, die sie im Jahr eins erwirtschaftet, im Jahr drei ausgeben.
- Die Gehälter der Geschäftsführer bzw. Gesellschafter oder Vorstände dürfen nicht zu hoch ausfallen, da sonst eine verdeckte Gewinnausschüttung und damit ein schwerwiegender Verstoß gegen das Gemeinnützigkeitsrecht drohen.
- Die Buchhaltung ist in der Regel deutlich teurer, da der ideelle Bereich, der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb und der Zweckbetrieb buchhalterisch streng zu trennen sind.
- Es bestehen höhere Haftungsgefahren für die Geschäftsführung/den Vorstand wegen der zusätzlichen Haftungsgefahr der Aberkennung des Status der Gemeinnützigkeit. Die Aberkennung der Gemeinnützigkeit kann angesichts der Fülle von Regelungen und Vorgaben, die das Gemeinnützigkeitsrecht vorsieht und die von den handelnden Personen zu beachten sind, schnell eintreten.
- Weil bei der Erstellung einer Satzung für eine gemeinnützige Kapitalgesellschaft auch viele andere rechtliche Detailfragen zu klären sind (Gesellschaftsrecht und Steuerrecht), braucht man spezialisierte Rechtsanwälte und Steuerberater, so dass mit höheren Gründungskosten im Vergleich zu einer klassischen Gesellschaft zu rechnen ist.

Marken, Logos und Technologien schützen

Das Schutzsystem

In diesem Kapitel werden die Themen »Geistiges Eigentum« (englisch auch *Intellectual Property*, kurz IP) und »Schutzrechte« behandelt.

Jedes Startup muss versuchen, das *Geschäftsmodell*, seine *Produkte* oder *Dienstleistungen* und die gegebenenfalls *dahinterstehenden Technologien* gegen Nachahmungen zu schützen, da etablierte Unternehmen immer mehr Geld und Ressourcen zur Verfügung haben, um die Geschäftsidee oder das Alleinstellungsmerkmal (*Unique Selling Proposition*, kurz USP) eines Startups zu kopieren und gegebenenfalls schneller oder mit größerer Reichweite umzusetzen. Deshalb ist es für jedes Startup wichtig, zu überprüfen, ob Produkte oder Dienstleistungen und die gegebenenfalls dahinterstehenden Technologien geschützt werden können. Sind *geschützte Produkte* oder *Technologien* vorhanden, hat das oftmals einen großen Wert in Finanzierungsrunden und für die Bewertung des Startups, da ein Investor dann durch das per Schutzrecht gewährte Verbotungsrecht z.B. einen Markt abgrenzen kann.

Dabei verwundert es Gründer oftmals, dass das Kopieren von Ideen oder Geschäftsmodellen in Deutschland nicht generell verboten ist. Es gilt erst einmal das Prinzip der *Nachahmungsfreiheit*. Das bedeutet, dass das Produkt oder die Dienstleistung, das Verfahren oder die Technologie grundsätzlich nachgeahmt werden darf, sofern keine besonderen unlauteren Umstände z.B. nach dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb bestehen oder die Verfahren bzw. Technologien nicht durch *Sonderrechte* in Form von noch *aktiven gewerblichen Schutzrechten* oder durch andere Schutzrechte geschützt sind.

BEISPIEL

Das Geschäftsmodell, bei dem über eine Plattform im Internet gebrauchte und neue Sachen/Produkte gegen Höchstgebot versteigert werden, ist nicht geschützt und kann in Deutschland auch nicht geschützt werden. eBay beispielsweise kann andere ähnliche Plattformen also nicht verhindern. Die Software

für den Betrieb der Plattform oder der Name der Plattform und gegebenenfalls die Texte auf der Plattform können aber Schutz genießen und dürfen dann nicht kopiert oder übernommen werden.

Gerade in den *hochtechnologischen Bereichen*, im *schnelllebigen Internet* und in der *Softwarebranche* werden Schutzrechte daher immer wichtiger, um nicht von der Konkurrenz kopiert oder sogar disruptiert zu werden. Schutzrechte sind ein wesentlicher Wert im Unternehmen und können strategisch eingesetzt werden.

Das Thema *Schutzrechte* ist immer in zwei Richtungen zu betrachten. Zum einen ist es wichtig, die eigene Geschäftsidee gegen Nachahmer so weit wie möglich zu schützen. Auf der anderen Seite ist es ebenso wichtig, keine Schutzrechte von anderen Unternehmen oder Konkurrenten zu verletzen, weil dann die eigene Geschäftsidee gegebenenfalls nicht mehr umgesetzt werden kann und das möglicherweise sogar zu einem Scheitern des eigenen Unternehmens führt.

Um beurteilen zu können, ob der eigene Unternehmensname, eine Produktbezeichnung, ein Design oder eine Technologie die Schutzrechte anderer Unternehmen verletzt, sollten Sie *professionelle Recherchen* durchführen. Es gibt verschiedene Recherchen, z.B. Firmenregisterrecherchen, Markenähnlichkeitsrecherchen und für Technologien sogenannte »Freedom to operate«- und Neuheitsrecherchen, die jeweils bei den einzelnen Schutzrechten näher erläutert werden.

Hinweis: Keine 100%ige Absicherung

Leider ist es meist sehr schwierig, festzustellen, ob Sie Schutzrechte von anderen Unternehmen verletzen, da nicht alle Schutzrechte in Registern erfasst sind und recherchiert werden können. Es gibt daher keine 100%ige Absicherung dagegen, Schutzrechte Dritter zu verletzen, selbst wenn man Experten mit einer Recherche beauftragt. Es verbleibt immer das Restrisiko, dass Sie über Recherchen nicht alle relevanten Rechte Dritter finden. Trotzdem helfen diese Recherchen erheblich dabei, Ihr Risiko zu minimieren.

Dass das eigene Startup keine Schutzrechte anderer Unternehmen verletzt, liegt insbesondere im *Eigeninteresse* der *Geschäftsführer* oder des *Vorstands* des Startups, da diese Gesellschaftsorgane, neben dem Startup-Unternehmen, gegebenenfalls *persönlich* und *unmittelbar unbeschränkt* mit ihrem *Privatvermögen* für diese Verletzungen *haften*.

Wird ein Schutzrecht vorsätzlich, also bewusst oder gewollt, verletzt, handelt es sich dabei sogar um eine Straftat, die in den jeweiligen Spezialgesetzen normiert sind und daher kaum bekannt und nicht so einfach zu finden sind.

Das Patentgesetz und das Markengesetz, hier als Beispiele angeführt, sehen vor, dass eine vorsätzliche Verletzung eines Patents oder einer Marke mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft werden können. Sehr unangenehm können in diesem Zusammenhang auch Hausdurchsuchungen sein. Strafanzeigen und Hausdurchsuchungen sind aber in herkömmlichen Startup-Sachverhalten sehr selten.

Vorteile von Schutzrechten

Schutzrechte haben meiner Meinung nach fast nur Vorteile, einmal abgesehen von den bei einigen Schutzrechten *anfallenden Kosten* zur *Erlangung* und *Aufrechterhaltung* des Schutzes, den *langwierigen Registrierungsverfahren* und gegebenenfalls dem Aufwand und der Bindung von Ressourcen für die außergerichtliche und gerichtliche Verteidigung der Schutzrechte.

Vorteile sind unter anderem:

- Umsatz- und Gewinnerhöhung durch Nutzungsausschluss anderer.
- Schutzrechte zwingen häufig den Wettbewerber, teure eigene Entwicklungen umzusetzen.
- In der Regel kann man für geschützte Produkte höhere Preise am Markt durchsetzen.
- Schutzrechte verleihen gegebenenfalls eine (zeitlich beschränkte) Monopolstellung, die einen Wettbewerbsvorsprung bewirkt oder für die Verdrängung von Mitbewerbern sorgen kann.
- Es bestehen, neben dem Verkauf von Produkten, eventuell weitere Einnahmequellen durch die Vergabe von Lizenzen.
- Es besteht die Möglichkeit der schnellen Verbreitung der Technologie durch Lizenzvergabe und damit eine mögliche Arbeitsteilung für verschiedene Märkte und Länder.
- Schutzrechte können bewertet und zum Beispiel als Sacheinlage in ein Unternehmen eingebracht werden.
- Schutzrechte können den Unternehmenswert steigern und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass ein professioneller Investor in das Startup investiert.
- Gegebenenfalls entstehen Steuervorteile durch die Bilanzierung von Schutzrechten.
- Bessere Verhandlungsposition und Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Unternehmen.
- Schutzrechte können für Veröffentlichungen bzw. PR und als Marketingeffekt genutzt werden, um Werbung zu machen oder das Image des Startups zu stärken.
- Schutzrechte sind ein übertragbarer Vermögensgegenstand.

- Erlangte Schutzrechte haben unabhängig von der Größe ihres konkreten Schutzbereichs eine abschreckende Wirkung, denn Schutzrechte Dritter werden aus Kostengründen nur selten wirklich geprüft, es wird lieber Abstand von der Übernahme einer fremden Technologie genommen.
- Bei der Beschaffung von Krediten und staatlichen Förderungen haben Patente häufig einen förderlichen Effekt oder sind sogar Voraussetzung.
- Technologietransfer/Verwertung funktioniert besser auf der Basis von Schutzrechten, denn Schutzrechte können gehandelt werden, und Teile von Schutzrechten können über verschiedenste Lizenzen mehrfach verwertet werden.
- Patente können im Kontext einiger staatlicher Förderprogramme als innovativ gelten, sodass die Innovationshöhe bzw. der Innovationsgrad nicht dargelegt oder nachgewiesen werden muss.

Übertragbarkeit und Handelbarkeit von Schutzrechten

Da die Übertragbarkeit und Handelbarkeit von Schutzrechten ein sehr wichtiger Punkt ist, möchte ich hier gesondert noch einmal darauf eingehen:

Wenn Sie die wesentlichen Assets Ihres Startups geschützt haben, kann es ein enormer Vorteil sein, dass das geistige Eigentum bzw. die Schutzrechte als *Ganzes* und *in Teilen übertragbar* bzw. *handelbar* sind. Schutzrechte können selbstständig und unabhängig von den Menschen, die sie entwickelt haben, gehandelt werden, sodass sie an verschiedene Dritte lizenziert oder verkauft und übertragen werden können, ohne dass das Startup insgesamt verkauft werden muss. Schutzrechte können gegebenenfalls auch *zeitlich*, *räumlich* und *inhaltlich* geteilt werden, sodass Sie eine Lizenz *beschränkt* auf ein *Land*, ein *Jahr* und auf ein *Anwendungsgebiet* einer Technologie erteilen können.

Hinweis: Know-how schriftlich dokumentieren

Wissen, das nur in den Köpfen der Gründer oder der Angestellten des Startups vorhanden ist, kann selbstverständlich nicht gehandelt oder übertragen werden. Sie sollten folglich das »Know-how« des Startups schriftlich dokumentieren und dann diese Dokumentation Dritten gegenüber geheim halten. Diese Dokumentation können Sie dann als Anhang eines Know-how-Lizenzvertrags an Dritte lizenzieren.

Wichtig ist, dass Sie von Anfang an daran denken, die Schutzrechte auf Ihr Startup zu übertragen, denn Schutzrechte entstehen in der Regel *nicht beim Unternehmen, sondern beim Menschen* (z.B. Grafiker, Designer, Urheber oder Erfinder). Es ist wichtig, festzustellen, dass das Startup der Eigentümer aller wichtigen Schutzrech-

te ist und die Rechte nicht mehr bei den Gründern, Mitarbeitern, Kooperationspartnern, Freelancern, ehemaligen Arbeitgebern oder Universitäten liegen.

Bei fast allen von mir begleiteten Transaktionen waren (noch) nicht alle Schutzrechte auf das Unternehmen übertragen worden. Spätestens in einer Finanzierungsrunde wird im Rahmen einer Due Diligence die *Rechtekette geprüft*, also z.B. die Verträge für die Übertragung oder der automatische Übergang vom Erfinder oder Urheber auf das Startup. Dies kann als Übertragungsakt durch ein Gesetz wie das Arbeitnehmererfindergesetz bei Arbeitnehmern für Erfindungen automatisch oder auf Basis von vertraglichen Regelungen passieren.

Unklare Eigentumsverhältnisse und Lücken in Rechteketten können zu rechtlichen Auseinandersetzungen führen und die Vermarktung der Technologie und die Aufnahme weiterer Investoren behindern. Zu prüfen ist also, wo die Schutzrechte entstanden sind und ob die Rechte ordnungsgemäß übertragen und registriert worden sind. Außerdem dürfen die Rechte nicht, z.B. durch exklusive Lizenzen oder Übertragungen, aus dem Startup abgeflossen sein, sollten frei von Belastungen sein, z.B. nicht als Sicherheit verpfändet oder sicherheitsübereignet worden sein, und nicht durch Rechtsstreitigkeiten gefährdet sein. Sind Schutzrechte Dritter wichtig für das Geschäftsmodell, sind diese ebenfalls zu prüfen, z.B. hinsichtlich der eingeräumten Lizenz, der Laufzeiten und ob Change-of-Control-Klauseln (siehe Glossareintrag) in diesen Verträgen enthalten sind. Werden Lücken oder Unklarheiten in der Rechtekette gefunden, sollte das Startup nachträglich *Schutzrechtsübertragungsvereinbarungen* mit Mitarbeitern und anderen Beteiligten, wie Freelancern, schließen, um diese Rechtsunsicherheiten zu beseitigen. Dies ist häufig nachträglich noch möglich, wird aber umso schwieriger, je länger das Schutzrecht besteht, da gegebenenfalls Personen nicht mehr für das Startup arbeiten oder im Ausland leben. Dabei ist es wichtig, dass nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Gründungsgesellschafter selbst die Schutzrechte auf das Startup übertragen müssen. Problematisch kann es z.B. sein, wenn ein Professor einer Hochschulausgründung umfassend bei der Technologieentwicklung involviert war, aber nicht in der Patentanmeldung des Startups auftaucht. Dann ist zu empfehlen, eine schriftliche Erklärung des Professors einzuholen, dass dieser keine Ansprüche hinsichtlich der Patentanmeldung/Technologie geltend machen wird. Die Formulare beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) für die Registerrechte bieten in der Regel nur die technische Umsetzungsmöglichkeit, sodass es zusätzlich einer vertraglichen Grundlage, z.B. eines Marken- oder Patentübertragungsvertrags, bedarf. Ein Schutzrecht einfach beim DPMA auf den neuen Inhaber durch Ausfüllen des Formulars zu übertragen, reicht in der Regel nicht aus, um Rechtssicherheit zu erlangen. Spätestens in einer Finanzierungsrunde unter Beteiligung von Venture-Capital-Gesellschaften wird im Rahmen einer Due Diligence die Rechtekette geprüft. Hier bereits gut aufgestellt zu sein, hilft daher bei weiteren Finanzierungen des Startups.

Arbeitsvertrag: Arbeitsergebnisse eines Arbeitnehmers

(1) Für Rechte an Erfindungen oder technischen Verbesserungen, die der Arbeitnehmer während seiner Tätigkeit für den Arbeitgeber oder im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Arbeitgeber gemacht oder erarbeitet hat, gilt das Arbeitnehmererfindungsgesetz.

(2) Darüber hinaus überträgt der Arbeitnehmer im Voraus sämtliche Rechte an seinen Arbeitsergebnissen, einschließlich aller geistigen Schutzrechte, Markenrechte, Nutzungsrechte an Urheberrechten, Geschmacksmusterrechte, verwandten Schutzrechte im Sinne des Urheberrechts (einschließlich aller Entwicklungsstufen) und sonstigen Immaterialgüterrechte, die er während seiner Tätigkeit erwirbt, zeitlich, räumlich und inhaltlich uneingeschränkt und exklusiv auf den Arbeitgeber, wenn diese im Zusammenhang mit den betrieblichen Aktivitäten von dem Arbeitnehmer erworben wurden oder mit der Arbeit des Arbeitnehmers während des Zeitraums dieses Arbeitsvertrags zusammenhängen.

(3) Der Arbeitnehmer sorgt für eine angemessene Dokumentation seiner urheberrechtlich oder anderweitig schutzfähigen Arbeitsergebnisse und Dienstleistungen.

(4) Die Übertragung der Rechte gemäß Absatz 2 ist durch die in § XX dieses Vertrags vereinbarte Vergütung vollständig abgegolten, auch für die Zeit nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Ein zusätzlicher Vergütungsanspruch entsteht nur auf Grundlage zwingender gesetzlicher Vorschriften. In einem solchen Fall hat der Arbeitgeber das Recht, jedoch nicht die Pflicht, die Rechtsübertragung abzulehnen oder eine Rückübertragung an den Arbeitnehmer vorzunehmen, um eine zusätzliche Vergütungspflicht zu vermeiden.

Wenn mit der Verwertung einer patentgeschützten Technologie sehr viel Geld verdient wird und hinsichtlich der Rechtekette und den damit im Zusammenhang stehenden Übertragungsvereinbarungen oder der Dokumentation des Erfindungsprozesses etc. nicht sorgfältig gearbeitet worden ist, kann es vorkommen, dass (ehemalige) Mitarbeiter oder jede andere Person, die an dem *Entwicklungsprozess* der *Technologie* beteiligt war, einen Streit über die Eigentumsrechte an den Patenten beginnen.

In einer Verhandlung über einen Lizenzvertrag oder den Verkauf eines Unternehmens kann das zu einem echten *Deal Breaker* werden, der dazu führt, dass der potenzielle Lizenznehmer/Käufer abspringt.

Generell lässt sich sagen, dass Schutzrechte, bei denen Eigentumsrechte nicht geklärt sind oder über die ein Rechtsstreit geführt wird, nicht besonders gut gehandelt werden können.

Hinweis: Skalierbarkeit von Schutzrechten

Schutzrechte sind in der heutigen Zeit extrem skalierbar, z.B. wenn man nur eine einfache Lizenz, die keine exklusive Wirkung hat, einem Dritten erteilt. Dann kann die geschützte Technologie/das Produkt mit weiteren einfachen Lizenzen an unbegrenzt viele weitere Personen erteilt werden. Ein Entwicklungsaufwand entsteht fast nur am Anfang, z. B. muss man ein E-Book schreiben oder eine Standardsoftware programmieren. Dasselbe E-Book oder dieselbe Software dann zu reproduzieren, kostet fast nichts mehr und ist technisch sehr einfach möglich. Damit das nicht ohne die Zustimmung desjenigen passiert, der am Anfang den großen Aufwand der Erstellung des E-Books oder der Software hatte, räumt der Staat dem Bürger oder Unternehmen meist zeitlich beschränkte exklusive Rechte ein.

Allerdings bestehen auch beim Schutz des geistigen Eigentums durch Schutzrechte gesetzliche oder durch die Rechtsprechung entwickelte Grenzen. Beispielsweise gelten in Deutschland das allgemeine Recht auf *Forschungsfreiheit*, das *Zitatrecht* sowie das Recht auf *künstlerische Freiheit*.

Stellt das geistige Eigentum einen besonderen Wert dar?

Die Bewertung von Schutzrechten ist äußerst schwierig. Letztendlich ist ein Patent das wert, was jemand bereit ist, dafür zu zahlen. Aufgrund all der Variablen und des ungewissen Risikos in Bezug auf künftige Verletzungen, die Durchsetzbarkeit und zahllose andere Faktoren ist der einzig wahre Maßstab für den Wert eines Patents ein bezahlter Preis oder die gezahlten Lizenzgebühren.

Technologieintensive Branchen wie Biotechnologie, Pharma und Medtech können eine stärkere Abhängigkeit von Patenten haben als andere Branchen. Wenn ein Patent leicht zu umgehen ist, ist das Patent nahezu wertlos. Ein sehr wichtiger Aspekt ist auch, ob eine Verletzung nachweisbar ist. Eine Verletzung in jeder Art von Herstellungsprozess ist sehr schwer nachweisbar, da das beanspruchte Verfahren hinter verschlossenen Türen durchgeführt wird und kein Zugang zu der Produktionshalle möglich ist. Wenn die Verletzung aber nicht feststellbar ist, hat das Patent praktisch keinen Wert. So sind viele Softwarepatente nahezu wertlos, weil eine Verletzung – z. B. ob ein geschützter Algorithmus verwendet wird – ohne Zugang zu dem Quellcode schwer nachzuweisen ist. Einfacher ist dies bei Produkten, die man kaufen und im Labor analysieren kann. Häufig haben Startups die Technologien nicht ausreichend räumlich geschützt und z. B. aus Kostengründen nur ein deutsches Patent angemeldet. Nachvollziehbarerweise hat das Patent dann auch nur einen Bruchteil des Werts eines in vielen Ländern ausgerollten Patents.

Auch die Restlaufzeit des Patents spielt eine Rolle. Hinzu kommt, dass nicht verteidigte Patente nur einen geringen Wert haben; viele Startups können sich keine (internationale) Patentstreitigkeit leisten und nehmen trotz Erfolgsaussichten von einem gerichtlichen Verfahren Abstand. Eine Studie der American Intellectual Property Law Association aus dem Jahr 2019 bezifferte die durchschnittlichen Gesamtkosten einer Patentstreitigkeit in den USA z.B. wie folgt:

Streitwert unter \$ 1 Mio.: ca. \$ 950.000

Streitwert zwischen \$ 1 und 10 Mio.: ca. \$ 2,4 Mio.

Streitwert über \$ 10 Mio.: ca. \$ 4 Mio.

Gewinnt man einen Prozess endgültig, muss er noch international vollstreckt werden, was durchaus komplex und mit weiteren Kosten und Risiken verbunden ist.

Der optimale Schutz einer Technologie/eines Geschäfts

Der Begriff geistiges Eigentum stellt eine Art Oberbegriff dar, der sich in Deutschland aus verschiedenen Schutzrechten zusammensetzt, nämlich *Urheberrecht*, *Markenrecht*, *Patentrecht*, *Gebrauchsmusterrecht*, *Know-how-Recht*, *Designrecht*, *Namensrecht*, *Wettbewerbsrecht* und *Lizenzrecht*.

Die Abgrenzungen zwischen den einzelnen Schutzgesetzen und die taktischen Überlegungen sind recht komplex. Da dieses Buch nur einen ersten Überblick verschaffen kann, empfehle ich, hinsichtlich des Schutzkonzepts professionelle rechtliche Beratung einzuholen.

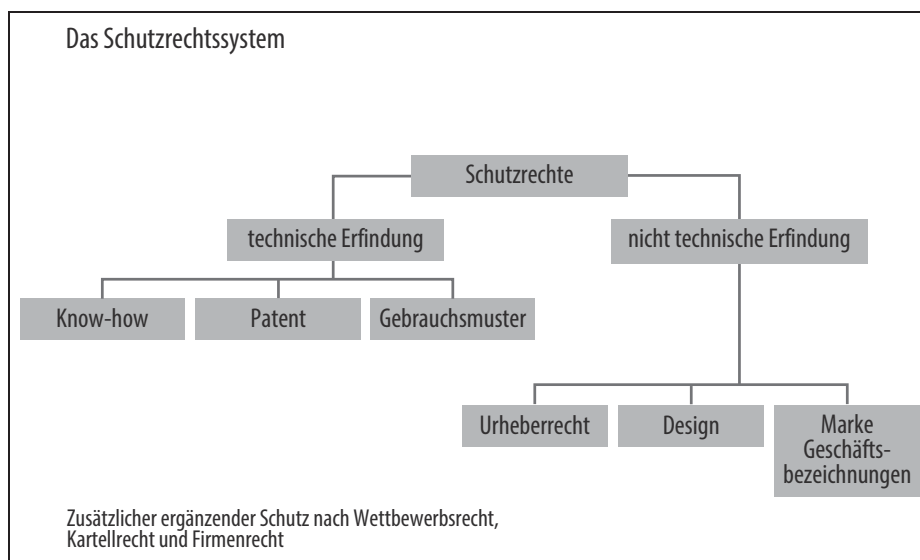


Abbildung 2.1: Überblick über das Schutzrechtssystem

Tabelle 2.1: Schutzrechte: Übersicht zu Schutzrechtsstatus und Schutzgebiet

| | Patent | Gebrauchsmuster | Design | Wettbewerb | Marke | Literatur | Computerprogramme |
|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------------------------|
| Was? | Erfindung | Erfindung | Design | Rufausbeutung | Zeichen | Wissenschaft, Kunst | Persönliche geistige Schöpfung, Code |
| Gesetz | PatG | GebrMG | DesignG | UWG | MarkenG | UrhG | UrhG |
| Anmeldung | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
| Wo? | DPMA | DPMA | DPMA | ./. | DPMA | ./. | ./. |
| Prüfung | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
| Schutzdauer | 20 Jahre (+5) | 10 Jahre | 25 Jahre | Solange am Markt | unbegrenzt | 70 Jahre post mortem | 70 Jahre post mortem |
| Neuheits-schonfrist | – | 6 Monate | 12 Monate | ./. | ./. | ./. | ./. |
| Auslands-priorität | 12 Monate | 12 Monate | 6 Monate | ./. | 6 Monate | ./. | ./. |
| Beispiel | ABS-Verfahren | Campingstuhl | Wagenfeld-Leuchte | | Tchibo | Bild, Buch, Skulptur | MS Windows |

Der optimale Schutz der Geschäftsidee besteht dabei aus einer Kombination der verschiedenen Schutzrechte. Es gibt, etwas vereinfacht dargestellt, *technische Schutzrechte* die Patent, Know-how und Gebrauchsmuster schützen, *nicht technische Schutzrechte* oder auch *gestalterische Schutzrechte* für das Urheberrecht und das Design sowie den *Schutz von Bezeichnungen*, etwa von Marken Firmen, Namen sowie Geschäftsbezeichnungen. Schließlich kann es noch einen ergänzenden *allgemeinen Schutz des Wettbewerbsrechts* z. B. gegen die *grobe Ausnutzung der Leistung* anderer geben.

Man kann unterscheiden nach Schutzrechten, die man größtenteils in Registern recherchieren kann, wie das Patent, das Gebrauchsmuster, das Design und die Marke, und Schutzrechten, wie das Namensrecht und das Urheberrecht, die nicht in Registern erfasst sind.

Die nicht in Registern eingetragenen Schutzrechte, wie z. B. das Urheberrecht, entstehen automatisch durch den *Schaffungsakt* (z. B. Entwicklung von Software, Schreiben eines Buchs) oder durch die *Benutzung im Rechtsverkehr* (z. B. das Namensrecht durch Benutzung auf Briefpapier). Einige Schutzrechte muss man beantragen, z. B. das Patent oder die Marke, damit man einen Schutz beanspruchen kann. Es gibt aber bei fast allen Registerrechten auch Ausnahmen von dieser Regel, sodass zum Beispiel berühmte oder bekannte Marken auch ohne die Eintragung ins Register einen Schutz genießen (sogenannte Benutzungsmarken). Beispiele für bekannte Marken sind »Adidas«, »Coca-Cola« und »Mercedes-Benz«, die dann theoretisch auch ohne eine eigene eingetragene Marke geschützt sind.

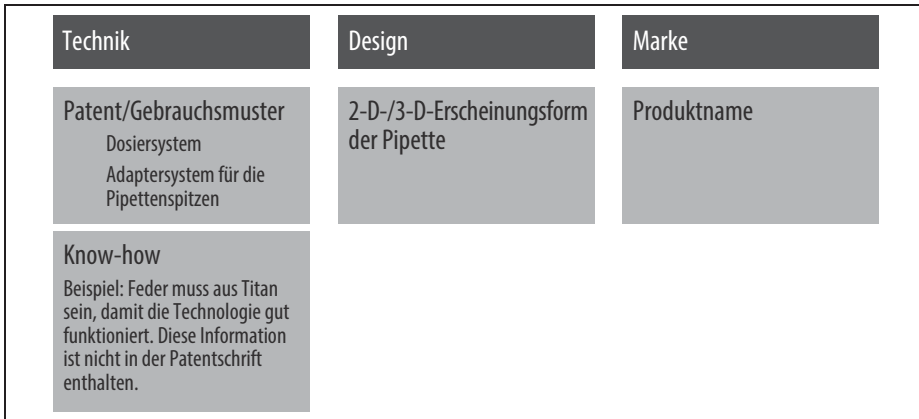


Abbildung 2.2: Optimaler Schutz einer Pipette durch verschiedene Schutzrechte

Eine Internetdomain kann ebenfalls als geschäftliche Bezeichnung geschützt sein, ohne als Marke eingetragen zu sein.

Um einen besseren Eindruck von den gewerblichen Schutzrechten zu bekommen, folgen ein paar Zahlen aus dem Jahr 2024:

59.260 Patentanmeldungen wurden 2024 eingereicht. Am Jahresende 2024 waren insgesamt 153.654 Patente in Deutschland gültig. Es gab 9.577 Gebrauchsmusteranmeldungen und insgesamt einen Registerbestand von 64.009 Gebrauchsmusteranmeldungen. Im Jahr 2024 wurden (national und international) 77.221 Marken mit Schutz in der Bundesrepublik angemeldet, und es gab einen Registerbestand von insgesamt 897.701 Marken. Des Weiteren wurden 29.962 Designs angemeldet, und der Registerbestand zeigte 238.193 Designs.

Fast alle Schutzrechtssysteme oder Schutzrechte gewähren nur einen *territorialen Schutz*, das bedeutet, dass die Schutzrechte nur in den Ländern (Geltungsbereich ist auf das Staatsgebiet beschränkt) geschützt sind, in denen sie angemeldet werden. In anderen Ländern dürfen die Technologien, die hinter diesen Schutzrechten stehen, dann gegebenenfalls kopiert oder nachgebaut werden, bzw. es bestehen in anderen Ländern keine *Verbotungsrechte*.

BEISPIEL

Ein Startup meldet ein deutsches Patent an, das eine Technologie eines innovativen Mischverfahrens von Eiweißpulver mit Milch und Wasser beschreibt. Dieses Patent wird vollumfänglich erteilt. Ein chinesisches Unternehmen könnte sich die deutsche Patentanmeldung in dem öffentlichen deutschen Patentregister ansehen und dann Maschinen bauen, die diese Technologie beinhalten. Weiter könnte dieses Unternehmen die Maschinen in China verkaufen und ebenfalls in alle anderen Länder der Welt außer nach Deutschland exportieren. Eine Geheimhaltung der Technologie sowie deren so erwirkter Know-how-Schutz sollten daher immer ebenfalls vor einer Patentanmeldung in Erwägung gezogen werden (siehe hierzu weiter unten in diesem Kapitel den Abschnitt *Das Know-how-Recht*).

Anders ist es in der Regel bei nicht in Register eingetragenen Schutzrechten wie dem Urheberrecht. Dieses besteht theoretisch in jedem Land, das in seinen Gesetzen einen Urheberrechtsschutz einräumt.

Jedes Land hat dabei seine eigenen Bestimmungen zum geistigen Eigentum, so dass ein länderübergreifender Sachverhalt die ganze Sache verkompliziert. Fraglich ist dabei meist, ob ein Schutz in einem konkreten Land besteht, welches nationale Gesetz oder internationale Abkommen Anwendung findet und welche Gerichte zuständig sind. Zu beachten ist auch, dass die Kosten des internationalen Schutzes bei der Anmeldung von Registerschutzrechten sehr hoch sind.

Hinweis: Schutzrechtsstrategie

Jedes Unternehmen sollte sich eine Schutzrechtsstrategie («Was wird wie und wo geschützt?» und «Was soll wie, wo und von wem verwertet werden?») überlegen. Das Ergebnis der Schutzrechtsstrategie kann dann auch so aussehen, dass keine Schutzrechte beantragt werden, z. B. weil keine Gelder vorhanden sind, die Markteintrittsbarrieren für Wettbewerber zu hoch sind oder der eigene Technologievorsprung so gewaltig ist.

Sie sollten nun einen ungefähren Eindruck davon gewonnen haben, was mit dem Recht des geistigen Eigentums (englisch *Intellectual Property*- oder kurz *IP-Recht*) gemeint ist. Neben dem IP-Recht gibt es noch das *IT-Recht*, das ein anderes Rechtsgebiet darstellt, aber einige Berührungspunkte mit dem IP-Recht aufweist und manchmal mit diesem verwechselt wird.

Hinweis: Was ist IT-Recht?

Das IT-Recht (Kurzform für *Informationstechnologie-Recht*) bezeichnet insgesamt das Recht der elektronischen Datenverarbeitung. IT-Recht ist genau wie das IP-Recht eine klassische Querschnittsmaterie verschiedener Rechtsgebiete. Die Arbeit im IT-Recht ist durch urheber-, wettbewerbs-, datenschutz-, telemedien-, zivil- sowie arbeitsrechtliche Vorschriften geprägt und setzt, neben den speziellen rechtlichen Kenntnissen, auch ein technisches Verständnis bei der Beratung voraus. Viele Sachverhalte des IT-Rechts machen nicht an Ländergrenzen halt, so dass auch die internationalen Aspekte des Rechts zu berücksichtigen sind.

Konkrete Beispiele sind: Softwareentwicklungsverträge, Software-as-a-Service-(SaaS-) Verträge, Service-Level-Agreements (SLAs), Domainverträge, Open-Source-Software-Verträge, Application-Service-Providing-(ASP-)Verträge, Search-Engine-Optimizing-(SEO-)Verträge, Webdesignverträge, Auftragsdatenverarbeitungsverträge und Providerverträge. Entsprechende Musterverträge können über die Webseite www.startup-recht.com bezogen werden.

In Bereich des geistigen Eigentums wird häufig der Begriff des *Technologietransfers* bemüht, den ich kurz erläutern möchte.

Hinweis: Technologietransfer

Technologietransfer umschreibt die Übertragung von Innovationen und Technologien in Form von gewerblichen Schutzrechten und Know-how. Der Technologietransfer bietet Unternehmen große Chancen zur Erweiterung ihrer Marktpotenziale und der Ertragsoptimierung. Er ermöglicht Unternehmen, ihre Innovationsleistungen zusätzlich zu monetarisieren oder, im Rahmen von Kooperationen mit anderen Unternehmen, ihre Innovationskraft zu bündeln. Der Technologietransfer ermöglicht finanzstarken Unternehmen, Entwicklungsschritte zu überspringen und neue Märkte zu erschließen. Den großen Chancen stehen im Bereich des Technologietransfers zahlreiche Risiken gegenüber. Der Technologietransfer findet in drei Schritten statt: Im ersten Schritt muss ein übertragbares Schutzrecht für den Technologietransfer geschaffen werden, oder die Schutzrechte müssen von den beteiligten Personen auf das Unternehmen transferiert bzw. lizenziert werden. Im zweiten Schritt wird die Technologie im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsverträgen oder Forschungsk Kooperationen weiterentwickelt. Im dritten Schritt werden die Technologien oder Innovationen durch Auslizenzierung, Veräußerung oder Absicherung verwertet.

Wie schütze ich meine vertraulichen Informationen/mein Know-how?

Im Laufe Ihrer Tätigkeit als Startup-Unternehmer werden Sie überlegen müssen, wem Sie welche Informationen mitteilen wollen. Manchmal wird es unumgänglich sein, gewisse vertrauliche Informationen an Dritte weiterzugeben, z. B. an Investoren, Kooperationspartner, Fertigungsunternehmen oder freie Mitarbeiter.

Wenn Sie sich entscheiden, einer anderen Partei wichtige Informationen weiterzugeben, können Sie zum Schutz dieser Informationen versuchen, den Empfänger vertraglich zur Geheimhaltung zu verpflichten. Das geschieht durch eine *Geheimhaltungs- oder Vertraulichkeitsvereinbarung* (englisch auch *Non-Disclosure-Agreement*, kurz NDA). Diese Geheimhaltungsvereinbarung sollte sicherstellen, dass bei Gesprächen mit potenziellen Investoren oder bei Kooperationen mit Dritten Ihre vertraulichen Informationen technischer und wirtschaftlicher Art nicht vom Investor/Kooperationspartner ohne Zustimmung selbst genutzt oder weitergegeben werden, insbesondere wenn es nicht zu einem Investment oder einer Kooperation kommt.

Ist der Abschluss einer Geheimhaltungsvereinbarung mit Investoren möglich?

Viele professionelle Investoren wie beispielsweise Venture-Capital-Firmen lehnen es prinzipiell ab, solche Geheimhaltungsvereinbarungen zu unterzeichnen, zumindest bei der ersten Kontaktaufnahme und vor dem Übersenden eines Pitch-Decks. Der Grund dafür ist nicht, dass diese Investoren Ihre vertraulichen Informationen selbst nutzen möchten, um Ihr Geschäftsmodell zu kopieren, oder die Informationen Dritten weitergeben wollen. Hintergrund ist vielmehr, dass die Investoren eine Vielzahl von Gesprächen mit Startups für potenzielle Investments führen und ihnen das Risiko zu groß ist, »aus Versehen« gegen eine Geheimhaltungsvereinbarung zu verstoßen oder gegebenenfalls nicht mehr mit anderen Startups sprechen zu können, die ein ähnliches Geschäftsmodell haben.

BEISPIEL

Der potenzielle Investor argumentiert, dass er in die Gründerteams und nicht in die Geschäftsideen investiert und dass sein Ruf sein Kapital ist, sodass er es sich gar nicht leisten könnte, Ihre vertraulichen Informationen zu veröffentlichen oder selbst zu nutzen. Außerdem möchte der Investor sein Geld lieber in das Startup als in seine Rechtsanwälte investieren, die die Geheimhaltungsvereinbarung vor der Unterschrift prüfen müssten.

Sollte sich der potenzielle Vertragspartner/Investor weigern, eine Geheimhaltungsvereinbarung zu unterschreiben, sollten Sie sehr genau überlegen, ob Sie vertrauliche Informationen herausgeben, und vor allem auch, welche vertraulichen Informationen Sie herausgeben wollen.

Viele Gründer denken, dass fast alle Informationen kritisch sind und unbedingt vertraulich behandelt werden müssen. Das ist in Wirklichkeit häufig nicht der Fall. Meist sind die geheimhaltungsbedürftigen Informationen Informationen zur Technologie, z.B. eine chemische Formel, Prototypen, Pläne, Rezepturen, Algorithmen, Sourcecodes und die Dokumentationen der Programmierer, oder zu einer technischen Funktion. Diese sehr konkreten Informationen benötigt ein Investor zu Beginn des Investitionsprozesses in den meisten Fällen nicht. Absatzzahlen und Gewinnmargen hingegen werden häufig aus Sicht des Investors benötigt, aber ungern von Startups preisgegeben. Diese Informationen sind jedoch in den seltensten Fällen wirklich kritische Informationen für das Startup.

Eine vernünftige Überlegung ist, vertrauliche Informationen schrittweise zu offenbaren und so je nach Sensibilität der Informationen im ersten Gespräch oder im übersandten Pitch-Deck nur unkritische Informationen herauszugeben. Ab einer gewissen Schwelle der Sensibilität können Sie auf Abschluss einer Geheimhaltungsvereinbarung bestehen oder gewisse Informationen nicht herausgeben.

Zu einem späteren Zeitpunkt ist meist auch der Investor bereit, eine Geheimhaltungsvereinbarung zu unterzeichnen, normalerweise aber erst nach dem Scanning der Investmentmöglichkeiten und der Entscheidung, ob er in die Verhandlung mit dem Startup einsteigt. Spätestens in dem *Term-Sheet* der Finanzierungsrunde oder eines Unternehmensverkaufs sollte dann eine Geheimhaltungsklausel enthalten sein.

Praxistipp: Niemals patentrelevante Informationen ohne NDA herausgeben

Eins müssen Sie auf jeden Fall beachten: Keinesfalls dürfen Sie jemals patentrelevante technische Informationen ohne den Abschluss einer Geheimhaltungsvereinbarung an Dritte herausgeben, da ein Schutz dieser Informationen dann in einer Patentanmeldung durch die Offenlegung und die fehlende Neuheit rechtlich nicht mehr möglich ist. Diese Informationen können Sie ohne unterzeichnete Geheimhaltungsvereinbarung – wenn überhaupt – erst nach der Einreichung einer Patentanmeldung an Dritte weitergeben oder offenbaren.

In bestimmten Branchen, etwa der Pharma- oder der Medizintechnologie-Branche, die auf den besonderen Schutz ihres Know-hows angewiesen sind, ist es ebenfalls üblich, vor Beginn der Anbahnung einer Geschäftsbeziehung eine Geheimhaltungsvereinbarung zu unterzeichnen.

Von Ihren angestellten Mitarbeitern müssen Sie sich hingegen keine gesonderte Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnen lassen, diese sind schon nach den deutschen Gesetzen zur Geheimhaltung verpflichtet. Anders sieht es bei freien Mitarbeitern oder Dritten wie beispielsweise Beratern aus. Diese müssen, wenn sie nicht per Gesetz zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, wie z. B. Rechtsanwälte, eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschreiben, da keine Geheimhaltungspflicht aus dem Arbeitsverhältnis Anwendung findet.

Auch ohne gesonderten Abschluss einer Geheimhaltungsvereinbarung können Sie sich immer auf den bereits erwirkten Schutz z. B. für technische Erfindungen durch ein Patent oder Gebrauchsmuster berufen und hieraus Rechte ableiten. Außerdem gibt es gewisse gesetzliche Geheimhaltungsverpflichtungen.

Hinweis: Warneffekt

Der Abschluss und die Unterzeichnung der Geheimhaltungsvereinbarung haben den nicht zu unterschätzenden Effekt, den Parteien zu vergegenwärtigen, dass wichtige vertrauliche Informationen ausgetauscht werden und dass sorgsam mit den vertraulichen Informationen umzugehen ist.

Welche Bedeutung hat eine Vertragsstrafenklausel in einer Geheimhaltungsvereinbarung?

Allerdings stellt sich eine Geheimhaltungsvereinbarung häufig als »zahnloser Tiger« heraus, wenn in ihr keine Vertragsstrafenklausel enthalten ist, da es nahezu unmöglich ist, einen *konkreten Schaden*, der durch die Veröffentlichung oder Weitergabe der vertraulichen Informationen entstanden ist, *nachzuweisen*. Auch die *Kausalität* zwischen Weitergabe der vertraulichen Informationen und dem konkreten Schaden wird im Prozess kaum nachweisbar sein. Es muss immer ein konkreter ursächlicher Schaden nachgewiesen werden, z. B. ein konkreter Kunde, der aufgrund der Veröffentlichung der vertraulichen Informationen nicht mehr bereit ist, ein Produkt zu kaufen. Ein allgemeiner Umsatzrückgang nach Veröffentlichung der vertraulichen Informationen reicht dafür z. B. nicht aus.

Eine Vertragsstrafenklausel hat für den Geschädigten den Vorteil, dass er nur die *Verletzungshandlung*, das heißt die Preisgabe von vertraulichen Informationen, nachweisen muss, nicht aber den *konkreten Schaden*, der dann pauschal in der vereinbarten Höhe zu zahlen ist.

Vertragsstrafenklauseln haben den zusätzlichen Effekt, dass Gerichtsverfahren deutlich kürzer sind und deutlich geringere Kosten verursachen, da die Höhe eines entstandenen Schadens nicht beziffert werden muss und somit (Sachverständigen-) Kosten für die Ermittlung des Schadens wegfallen.

Eine Vertragsstrafenklausel in einer Geheimhaltungsvereinbarung wird oftmals nur schwer durchzusetzen sein, insbesondere gegenüber Investoren.

Wird eine Vertragsstrafe in den *allgemeinen Geschäftsbedingungen* vereinbart, muss unbedingt beachtet werden, dass die vereinbarte Vertragsstrafe nur wirksam ist, wenn sie denjenigen, der sie zahlen muss, nicht *unangemessen benachteiligt* oder sie sich nicht als *intransparent* herausstellt. Im Einzelfall muss die Höhe der Vertragsstrafe angemessen im Verhältnis zu dem konkreten Verstoß sein. Das kann man leider nicht pauschal festlegen, sondern es müssen immer die konkreten Umstände des Einzelfalls berücksichtigt werden. Meist bewegen sich Vertragsstrafen im Rahmen von € 5.000 bis € 50.000 je Verstoß.

Von einer unangemessen hoch angesetzten Vertragsstrafe ist in der Regel auszugehen, wenn nach der Abwägung der beiderseitigen Interessen feststeht, dass die Sanktion nicht im Verhältnis zum Gewicht des Vertragsverstoßes und dessen Folgen für die Vertragspartner steht.

Diese Definition hilft nicht sehr konkret weiter, es kann sich daher anbieten, hinsichtlich der Vertragsstrafenhöhe den sogenannten *Hamburger Brauch* zu vereinbaren. Dabei wird für den Fall des Verstoßes die Vertragsstrafe durch den Verletzten festgesetzt, und für den Fall, dass der Verletzer der Ansicht ist, diese Vertragsstrafe sei zu hoch angesetzt, kann er die Angemessenheit der Höhe der Vertragsstrafe vom

Gericht überprüfen lassen. Diese Regelung ist wesentlich flexibler und kann im Einzelfall die jeweiligen konkreten Umstände berücksichtigen.

BEISPIEL

»Im Fall einer zukünftigen schuldhaften Verletzung der in dieser Vereinbarung regelten Geheimhaltungsverpflichtung verpflichtet sich die verstoßende Partei, an die verletzte Partei eine angemessene Vertragsstrafe zu zahlen. Die Höhe der Vertragsstrafe legt die verletzte Partei fest. Die verstoßende Partei kann die Höhe der Vertragsstrafe im Streitfall vom zuständigen Gericht prüfen lassen. Die Geltendmachung weiterer Ansprüche, wie auf Schadensersatz oder Unterlassung, bleibt der verletzten Partei vorbehalten. Die Vertragsstrafe wird auf einen eventuell zu leistenden Schadensersatz angerechnet.«

Enthält die Geheimhaltungsvereinbarung eine Vertragsstrafenklausel, muss sie *zwingend schriftlich abgeschlossen werden*, die Textform per E-Mail oder Fax ist nicht ausreichend.

Bei Vertragsstrafen im Rahmen von Geheimhaltungsklauseln ist oft die Berufung des Verletzers auf den sogenannten *Fortsetzungszusammenhang* ausgeschlossen. Das bedeutet, dass jeder Verstoß gegen die Geheimhaltungspflicht gesondert geahndet werden kann.

BEISPIEL

Es ist eine Vertragsstrafe in Höhe von € 10.000 unter Verzicht auf die Einrede des Fortsetzungszusammenhangs vereinbart worden. Ein Mitarbeiter hat die vertraulichen Informationen per E-Mail-Verteiler an 300 verschiedene Personen versandt. Wenn die Versendung an jeden einzelnen Empfänger als ein Verstoß angesehen wird, wäre eine Vertragsstrafe in Höhe von € 3.000.000 zu zahlen.

Da es durch den Verzicht auf die Einrede des Fortsetzungszusammenhangs zu extrem hohen Vertragsstrafen kommen kann, ist der Verzicht in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, also in fast allen Verträgen, die von einem Vertragspartner gestellt werden und zur mehrmaligen Verwendung gedacht sind, nicht wirksam zu vereinbaren, in *Individualvereinbarungen* allerdings schon.

In der Schweiz, in Großbritannien und den USA sind Vertragsstrafen nur schwer vor Gericht durchzusetzen bzw. häufig unwirksam.

Gestaltung der Geheimhaltungsvereinbarung

Ganz wesentlich ist die konkrete Ausgestaltung der Geheimhaltungsvereinbarung. Grundsätzlich gibt es *ein- und zweiseitige Geheimhaltungsverpflichtungen*, das heißt, entweder verpflichten sich beide Parteien oder nur eine Partei gegenüber der anderen Partei zur Geheimhaltung.

Bei der Frage, was als vertrauliche Information definiert wird, besteht die Möglichkeit, nur Informationen als vertraulich zu qualifizieren, die ausdrücklich als »geheim« oder »vertraulich« bezeichnet sind. Wird dies vereinbart, muss beim Austausch von Informationen jedes Mal auf die Kennzeichnung der vertraulichen Informationen geachtet werden, was nicht immer eingehalten wird. Daher sollte zumindest noch eine Klausel aufgenommen werden, die festlegt, dass vertrauliche Informationen geheim zu halten sind, die aus ihrem Erscheinungsbild heraus erkennbar vertraulicher Natur sind.

BEISPIEL EINER KLAUSEL

»Die Partei, die vertrauliche Informationen von der anderen Partei erhalten hat, hat diejenigen Informationen vertraulich zu behandeln, die

- eindeutig als »vertraulich« oder »geheim« gekennzeichnet sind,*
- falls mündlich mitgeteilt zu dieser Zeit als »vertraulich« bezeichnet wurden und innerhalb von 30 Kalendertagen durch die andere Partei schriftlich fixiert und eindeutig als »vertraulich« gekennzeichnet wurden oder*
- offensichtlich vertraulicher Natur sind.«*

Ein Punkt, der ebenfalls fast immer problematisch ist, betrifft die *Rückgabe- oder Löschungspflichten* hinsichtlich der vertraulichen Informationen nach Vertragsende, da diese in der Praxis fast nie technisch eingehalten werden können, zumindest wenn vertrauliche Informationen elektronisch, z.B. über E-Mail, ausgetauscht werden. Die vollständige Rückgabe und Löschung bei digitalen Inhalten aus den Backups ist nur mithilfe einer speziellen Soft- oder Hardware möglich, die in der Regel kein Startup zur Verfügung hat. Daher ist darauf zu achten – zumindest, wenn man selbst vertrauliche Informationen erhält –, dass die Rückgabe- oder Löschungspflichten Öffnungsklauseln haben.

BEISPIEL EINER KLAUSEL

Rückgabe- und Lösungsparagraf mit Öffnungsklausel

(1) Vertrauliche Informationen in verkörperter Form sowie sämtliche Kopien oder Reproduktionen hiervon sind auf schriftliche Aufforderung der offenbarenden Partei jederzeit und unverzüglich zurückzugeben oder, wenn sie es wünscht, zu vernichten. Die Vernichtung hat dabei ebenfalls in einer Weise zu erfolgen, die sicherstellt, dass keine vertraulichen Informationen offenbart werden.

(2) Die vorgenannten Pflichten gelten nicht für (a) in elektronischem Format verkörperte vertrauliche Informationen (z.B. E-Mail), die im Rahmen von routinemäßig durchgeführten Back-up-Prozeduren kopiert werden, und (b) den Fall, dass die empfangende Partei, ihre Beteiligungsgesellschaften oder ihre Berater die vertraulichen Informationen oder Kopien hiervon aufgrund von zwingenden rechtlichen Vorschriften aufbewahren müssen. Voraussetzung ist jedoch, dass diese vertraulichen Informationen und/oder Kopien entsprechend den Bestimmungen der vorliegenden Vertraulichkeitsvereinbarung unbefristet vertraulich behandelt werden.
