

Stefan Golkowsky (Hrsg.)

IP-Strategien für Start-ups

Grundlagen, Aufbau und Umsetzung
von Schutzrechten

SCHÄFFER
POESCHEL

Urheberrechtsinfo

Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.

Die Herstellung und Verbreitung von Kopien ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages gestattet.

IP-Strategien für Start-ups

Stefan Golkowsky (Hrsg.)

IP-Strategien für Start-ups

Grundlagen, Aufbau und Umsetzung von Schutzrechten

1. Auflage

Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.dnb.de> abrufbar.

Print: ISBN 978-3-7910-4729-4 Bestell-Nr. 10459-0001
ePub: ISBN 978-3-7910-4730-0 Bestell-Nr. 10459-0100
ePDF: ISBN 978-3-7910-4731-7 Bestell-Nr. 10459-0150

Stefan Golkowsky

IP-Strategien für Start-ups

© 2020 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH

www.schaeffer-poeschel.de

service@schaeffer-poeschel.de

Bildnachweis (Cover): © Maxger shutterstock

Produktmanagement: Marita Mollenhauer

Lektorat: Jana Hartlaub

Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.

Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart

Ein Unternehmen der Haufe Group

Inhaltsverzeichnis

Geleitwort	11
Vorwort	13
Abkürzungsverzeichnis	17
1 Grundlegendes über gewerbliche Schutzrechte mit einem Fokus auf Start-ups	19
1.1 Einleitung	19
1.2 Kategorisierung des geistigen Eigentums	20
1.2.1 Die Hauptkategorien des gewerblichen Rechtsschutzes	20
1.2.2 Patente	21
1.2.3 Gebrauchsmuster	21
1.2.4 Designs	22
1.2.5 Marken	23
1.2.6 Urheberrecht/Copyright	23
1.3 Möglichkeiten, eigenes geistiges Eigentum zu schützen	24
1.3.1 Bestandsaufnahme: Was ist schon vorhanden?	24
1.3.2 Wie sieht das Geschäftsmodell aus?	26
1.3.3 Was kann geschützt werden?	27
1.3.4 Gegen wen und gegen welche Handlungen soll sich der Schutz richten?	30
1.3.5 Ressourcen, Berater	31
1.3.6 Zeitskalen, Finanzierungsrunden, Exit	36
1.3.7 Regionale Schutzstrategie	38
1.3.8 Mitarbeiter, freie Mitarbeiter, Kooperationspartner	40
1.4 Möglichkeiten, die Verletzung fremder Schutzrechte zu vermeiden	42
1.5 Nutzen fremder Patente als Informationsquelle	44
2 Grundlagen und Aufbau einer Schutzrechtsstrategie bei Start-ups	45
2.1 Einleitung	45
2.2 Grundlegende Strategiefragen	45
2.2.1 Was hat ein Start-up bezüglich IP zu beachten?	45
2.2.2 Welche strategischen IP-Ziele können verfolgt werden?	46
2.2.3 Welche Aspekte sind bei der Absicherung der eigenen Arbeitsergebnisse wichtig?	48
2.2.4 Wie können Sie konkret »Freedom-to-Operate« (FTO) sicherstellen?	50
2.2.5 In Kürze: Was sind die drei wichtigsten IP-Aspekte für Gründer?	50
2.3 Was kann man bzgl. IP grundsätzlich falsch machen?	51
2.3.1 Kann man ein patentiertes Produkt ohne Weiteres vermarkten?	51

2.3.2	Was sind die wichtigsten Fallstricke beim IP-Schutz, insbesondere auf dem medizintechnischen Gebiet?	51
2.3.3	Ermitteln von Fehlern durch eine »IP-Due-Diligence«	52
2.4	Fallanalyse für die Plattform »SceneMark«	52
2.5	Aufbau einer IP-Schutzstrategie für das Medizintechnik-Start-up »SugarLight«	55
2.5.1	Bestandsaufnahme und Technologiehebel	55
2.5.2	Strategische Grundausrichtung	56
2.5.3	Regionale Verteilung der Patentanmeldungen, Anmeldewege und generelle Taktik in den Prüfungsverfahren	57
2.5.4	Attraktive schutzfähige Gegenstände	58
2.5.5	Schutzrechtsarten	59
2.5.6	Aushandeln von Verträgen im Sinne des Unternehmens	60
2.5.7	Grundsätze der Patentarbeit	61
2.5.8	Grundsätze des IP-Managements	61
3	Grundzüge des Erfinderrechts und dessen Relevanz für Start-ups	63
3.1	Vorwort/Zielsetzung	63
3.2	Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbnErfG)	63
3.2.1	Einführung	63
3.2.2	Anwendungsbereich	65
3.2.3	Diensterfindungen und freie Erfindungen	67
3.2.4	Vergütung von in Anspruch genommenen Diensterfindungen	76
3.2.5	Möglichkeiten und Grenzen der Vertragsgestaltung	81
3.2.6	Besonderheiten bei Hochschulerfindungen	82
3.2.7	Schiedsstellenverfahren	83
3.3	Anhang – Mustertexte	84
3.3.1	Erfindungsmeldung	84
3.3.2	Eingangsbestätigung	85
3.3.3	Freigabe einer Diensterfindung (§§ 6 (2), 8 ArbnErfG n. F.)	86
3.3.4	Freigabe für ausländische Staaten mit Benutzungsrechtsvorbehalt (§ 14 (2) und (3) ArbnErfG)	87
3.3.5	Mitteilung der Aufgabeabsicht mit Benutzungsrechtsvorbehalt (§ 16 (1) und (3) ArbnErfG)	88
4	Patentieren und Ausgründen an Universitäten	89
4.1	Vorbemerkungen	89
4.2	Aufbau eines Patentportfolios an Universitäten	89
4.2.1	Ausgangslage	89
4.2.2	Gründung der Innovectis GmbH	90
4.2.3	Implementierung: von der Erfindungsanmeldung zum Patent	91

4.3	Patentieren und Publizieren an Universitäten: ein Widerspruch?	92
4.3.1	»Publikationsdrang an Universitäten«	92
4.3.2	Patentieren vs. Publizieren	92
4.4	Abschlussarbeiten von Studierenden und Dissertationen	93
4.5	Vorträge und Poster bei Konferenzen	94
4.6	»Dachpatente« anstelle von »Schutzwallpatenten«	95
4.7	Verträge mit Industriepartnern	96
4.7.1	Verschiedene Möglichkeiten der Ausgliederung	96
4.7.2	Beraterverträge mit Wissenschaftlern	96
4.7.3	Kooperationsverträge zwischen Hochschulen und Unternehmen	96
4.8	Die »Förderlücke« bei F&E-Projekten an Universitäten	97
4.8.1	Einwerben von Forschungsmitteln	97
4.8.2	Verschiedene Geldgeber im Vergleich	98
4.8.3	Das »Tal der Tränen«	99
4.9	Gründung eines Start-ups	100
4.9.1	Erwartungen von Industrieunternehmen	100
4.9.2	Herausforderungen bei der Gründung	101
4.9.3	Rolle der Universitätsverwaltung	101
4.10	Danksagung	103
5	Entwicklung von gewerblichen Schutzrechten in Start-ups als Unterstützung zur Investorenansprache bei Finanzierungsrunden	105
5.1	Einführung	105
5.2	Definition eines Start-ups	106
5.3	Finanzierungsformen	107
5.4	Fallbeispiel »SugarLight«	108
5.5	IP-Schutz zur Risikominimierung	109
5.5.1	Produktbedarf (»Product-Market-Fit«)	111
5.5.2	Produktqualität	112
5.5.3	Team	112
5.5.4	Distribution	113
5.5.5	Marktgröße	114
5.5.6	Finanzierung	114
5.5.7	Wettbewerb	115
5.5.8	Unfairer Vorteil	115
5.6	IP-Management in Start-ups	116
5.7	Zusammenfassung	119

6	Vertragsgestaltung für Start-ups mit Schwerpunkt auf gewerblichen Schutzrechten	121
6.1	Einleitung	121
6.2	Übernahme/Nutzung gewerblicher Schutzrechte durch das Start-up	122
6.2.1	Ausgangslage	122
6.2.2	Abgrenzung Kauf/Lizenzierung	122
6.2.3	Kaufvertrag	123
6.2.4	Lizenzvertrag	129
6.2.5	Forschungs- und Entwicklungsvertrag	131
6.2.6	Vertrag mit freien Mitarbeitern	133
6.2.7	Arbeitnehmererfindungen	135
6.3	Beteiligungsverträge mit Investoren	139
6.3.1	Garantien der Start-up-Gesellschafter	139
6.3.2	Regelungen im Beteiligungsvertrag	140
6.4	Verkauf des Unternehmens (Exit)	142
6.4.1	IP-Due-Diligence des Unternehmenskäufers	143
6.4.2	Gewährleistungsregelungen im Unternehmenskaufvertrag	144
7	Mit einer wertorientierten IP-Strategie künftige Geschäfte effektiv schützen	147
7.1	Einleitung	147
7.2	Fallbeispiel E-Scooter	149
7.3	Was ist eine wertorientierte IP-Strategie?	151
7.3.1	Geschäft mit einzigartigem Kundennutzen als Ziel	151
7.3.2	Priorisierung des künftigen Geschäftsmodells	154
7.3.3	Die IP-Strategie als Teil der wertorientierten Geschäftsstrategie	156
7.4	Die wertorientierte IP-Strategie in der Praxis	159
7.4.1	Darstellung eines Geschäftsmodells mit dem Business Model Canvas	160
7.4.2	Systematisch Handlungsfreiheit sichern und Imitation verhindern	165
7.4.3	Beispiele und Hinweise aus der Praxis	168
7.5	Organisatorische Verankerung einer wertorientierten IP-Strategie	170
7.5.1	Unterschiede zwischen wert- und erfindungsorientierter IP-Strategie	170
7.5.2	Etablierung eines wertorientierten IP-Strategie-Ansatzes	173
7.6	Zusammenfassung und Ausblick	175
8	IP-Management im Start-up-Lebenszyklus	177
8.1	Einleitung	177
8.2	Forschung zu Lebenszyklus und Legitimität	178
8.2.1	Lebenszyklusmodelle	179
8.2.2	Die Konzeptphase	180
8.2.3	Die Kommerzialisierungsphase	181

8.2.4	Die Wachstumsphase	181
8.2.5	Legitimität von Start-ups	182
8.3	IP in der Konzeptphase	183
8.3.1	Der Offenbarungs-Trade-off	183
8.3.2	Der Anmeldungs-Trade-off	185
8.3.3	Der Ressourcen-Trade-off	185
8.3.4	Der Timing-Trade-off	186
8.3.5	Öffentliche Hilfen in der Konzeptphase	186
8.4	IP in der Kommerzialisierungsphase	187
8.4.1	Der Beratungs-Trade-off	188
8.4.2	Der Patentanmeldungs-Trade-off	189
8.4.3	Der Patentinhalts-Trade-off	189
8.4.4	Der Durchsetzungs-Trade-off	190
8.4.5	Kollaborationen	192
8.5	IP in der Wachstumsphase	192
8.5.1	Die Herausforderung des Entrepreneurial Blueprint	193
8.5.2	Common und Civil Law als Kontext für IP-Strategien	194
8.5.3	IP und Mitarbeiter	194
8.5.4	Internationales IP-Management	195
8.6	Abschließende Bemerkungen	196
9	Bewertungsrelevante Aspekte eines Start-ups unter besonderer Berücksichtigung von Immaterialgütern, insbesondere gewerblichen Schutzrechten	201
9.1	Einleitung	201
9.2	Abgrenzung des Bewertungsobjektes	203
9.3	Gewerbliche Schutzrechte als Bezugsrahmen zur Bewertung immaterieller Wirtschaftsgüter	204
9.4	Bewertungsanlässe und wertbestimmende Faktoren von Patenten	206
9.4.1	Rechtliche Indikatoren	207
9.4.2	Patentstrategie und Patentfunktion	208
9.4.3	Verwertungsprozess	208
9.5	Ansätze der Bewertung von Patenten	208
9.5.1	Marktorientierter Ansatz	208
9.5.2	Kapitalwertorientierter Ansatz	209
9.5.3	Kostenorientierter Ansatz	211

9.6	Bilanzierung von immateriellen Vermögensrechten	212
9.6.1	Aktivierung von immateriellen Vermögensgegenständen nach HGB und IFRS	213
9.6.2	Bilanzierungsunterschiede zwischen Forschungskosten und Entwicklungskosten immaterieller Wirtschaftsgüter	214
9.6.3	Folgebewertung immaterieller Vermögenswerte	216
9.7	Zusammenfassung	217
10	Von IP zu IPO – Schutzrechte aus Sicht von Investoren	219
10.1	Einleitung	219
10.2	Wie sich Start-ups finanzieren	220
10.2.1	Was ist Venture Capital?	221
10.2.2	Snapshot US-Venture Capital	224
10.2.3	Der europäische VC-Markt im Vergleich zu den USA und Asien	224
10.2.4	Finanzierungsphasen von Unternehmen	226
10.2.5	Patente als Finanzierungsinstrument?	227
10.3	IP-Strategie aus Investorensicht	228
10.3.1	Integrieren der IP-Strategie in den Geschäftsplan	230
10.3.2	Caveat Emptor – IP im Investorengespräch	232
10.3.3	Fragen zu IP-Strategien aus Investorensicht	233
10.3.4	Bewertung – Einfluss von IP	235
10.4	IP-Strategie: Beispiele Gewinner und Verlierer	237
10.5	VC-finanzierter Markteintritt im Ausland – IP-Schutz in China	239
10.6	Zusammenfassung und abschließende Bemerkungen	241
	Literaturverzeichnis	243
	Stichwortverzeichnis	253