

Wie kommt die Idee in die operative Neugründung?

Spin-offs aus Wirtschaft und Wissenschaft

Ausgründungen aus einem Unternehmen und aus einer Forschungseinrichtung haben unterschiedliche Motive, aber eine entscheidende Gemeinsamkeit: Die technologische Idee gehört nicht dem Spin-off, sondern der Mutter. Für den zwingend notwendigen Transfer der Schutzrechte bieten sich verschiedene Lösungen an.

Transfer von Ideen und Schutzrechten

Ausgründungen aus einem Unternehmen und aus einer Forschungseinrichtung haben unterschiedliche Motive: Aus Konzernsicht mag sich eine Ausgründung (Corporate Spin-off) anbieten, wenn die technologische „Idee“ nicht zum Kerngeschäft gehört, ihre Umsetzung durch eine kleinere, selbständige Einheit größere Kundenakzeptanz verspricht oder die Ausgründer oder auch VC-Investoren größeres unternehmerisches Potenzial freisetzen können. Die Forschungseinrichtung demonstriert mittels University Spin-off Anwendungsnähe, steigert durch eine erfolgreiche Ausgründung ihre Reputation und schafft Arbeitsplätze. Eines haben beide Varianten gemeinsam: Die technologische Idee wurde in einem anderen Rechtsgebilde geboren als dem, in dem sie vermarktet werden soll. Folglich gehört sie zunächst auch nicht den Ausgründern, sondern dem Rechtsträger, in dem sie entstanden ist. Daher geht es in beiden Fällen primär darum, diese Idee und hiermit verbundene Schutzrechte auf das Spin-off zu transferieren. Bei einem Corporate Spin-off kann die Idee bereits zur Marktreife getrieben sein und es können bereits erste Kundenbeziehungen bestehen. In diesen Fällen wird der Ideentransfer Teil eines „Asset Deals“ sein, also eines Kaufs der Gesamtheit der mit der Idee verbundenen Vermögenswerte. Der Rechtskauf setzt allerdings auf Seiten des Spin-offs eine Finanzierung voraus, da nur dann der Kaufpreis aufgebracht werden kann. Wegen der steuerlichen Sperrwirkung der §§ 15 UmwStG bzw. 8 b Abs. 4 KStG (einbringungsgeborener Anteil) wird eher selten der Weg einer Spaltung nach § 123 UmwG gewählt.

Interesse des Mutterunternehmens?

Will der „Mutterrechtsträger“ weiter an dem Spin-off beteiligt bleiben, ist statt eines Verkaufs auch eine Sacheinlage oder, zusätzlich zu einer nominalen Bareinlage, die die Formalitäten der Sachgründung erspart, die Einbringung dieser Vermögenswerte in die Kapitalrücklage gegen Ausgabe einer Beteiligung möglich. Beim Corporate Spin-off ist dabei vor allem zu bedenken, dass dann, wenn bereits grundsätzlich eine auf der Idee basierende wirtschaftliche Unternehmenseinheit besteht, die Arbeitsverhältnisse aller, die hier beschäftigt sind, auf das Spin-off übergehen, sofern dies nicht durch Widerspruch des betroffenen Arbeitnehmers verhindert wird (§ 613 a BGB). Die Übertragung der „Idee“ bestimmt sich zunächst danach, ob bereits Patentschutz besteht, da nur dann ein übertragungsfähiges Recht gegeben ist (§ 15 PatG). Für nicht übertragbare Rechte, wie Urheberrechte (§ 29 UrhG) oder Know-how kommt nur eine Auslizenzierung in Betracht. Dabei wird das Spin-off zum Zwecke einer VC-Finanzierung darauf angewiesen sein, möglichst umfassender, also exklusiver Rechteinhaber zu werden. Umgekehrt kann aus Sicht des Mutterunternehmens gegen eine Vollrechtsübertragung sprechen, wenn die Schutzrechte weitere Nutzungen, außerhalb der wirtschaftlichen Zielrichtung des Spin-off, ermöglichen, die sich der Mutterrechtsträger weiter offen halten will. Sie könnten ihm zwar auch über eine Rücklizenz eröffnet werden, doch ist dabei zu bedenken, dass durch die Vollrechtsübertragung bei Insolvenz des Spin-off

die Schutzrechte in die Insolvenzmasse fallen und die Rücklizenz dem Kündigungsrecht eines Insolvenzverwalters auf Seiten des Spin-off ausgesetzt ist, § 103 Abs. 2 InsO. Entscheidend für die Entscheidung für oder gegen die Vollrechtsübertragung wird daher sein, ob der Mutterrechtsträger noch ein irgendwie geartetes Interesse an der weiteren Nutzung der „Idee“ hat oder nicht.

Wie sieht die Zukunft aus?

Die Ausgründung bedeutet in beiden Fällen des Spin-offs meist noch nicht die vollständige Abnabelung. Denn vielfach wird das Spin-off zumindest noch übergangsweise auf weitere Infrastrukturleistungen oder auch auf die Einbeziehung in weitere Forschungsprojekte angewiesen oder hieran interessiert sein. Dies und die diesbezüglichen Konditionen werden meist in einem eigenständigen Kooperationsvertrag geregelt. Last, but not least: Wie in allen Fällen einer Gründung, so gilt auch bei Spin-offs (und gerade auch aus dem Forschungsumfeld), dass es weitere erfahrene Kräfte braucht, die kaufmännische oder speziell vertriebliche Erfahrungen aufzuweisen haben, um die Idee nach der Ausgründung zum Markt zu bringen. Mit der Ausgründung zählt nicht mehr so sehr der Erfinder als vielmehr das Managementteam. Seine Zusammenstellung ist meist der entscheidende Erfolgsfaktor für die Ausgründung.

Zum Autor

Dr. Wolfgang Weitnauer, M.C.L., ist Rechtsanwalt und Gründungsgesellschafter von Weitnauer Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater. Seine Schwerpunkte sind Unternehmensfinanzierung und -beteiligungen, Unternehmensrestrukturierungen und M&A. Die Partnerschaft unterhält eigene Büros in München, Berlin und Heidelberg.
wolfgang.weitnauer@weitnauer.net