

DSJV-Herbstveranstaltung
„Startups: von Engeln, Einhörnern und Zombies“

Der Technologietransfer als Fundament (Lizenzverträge, Deal Terms) • Geheimnisschutz

Caroline Gaul, Rechtsanwältin, LL.M., Walder Wyss, Zürich

Dr. Julia Blind, Rechtsanwältin, AVANTCORE, Stuttgart

Übersicht

- Immaterielle Assets von Start-Ups
- Typische Risiken
- Verwertung von Schutzrechten
- Ausgründung von Unternehmen an Universitäten
- Geheimnisschutz in Deutschland und in der Schweiz
- Key Take Aways

Assets von Start-Ups

Patent: schützt neue technische Erfindungen, die gewerblich anwendbar sind, Einreichung bei einem Patentamt, Prüfungsverfahren, Schutzdauer: bis 20 Jahre

In D, nicht CH - Gebrauchsmuster: schützt technische Erfindungen, Einreichung bei einem Patentamt, nur Formalprüfung, Schutzdauer: bis 10 Jahre

Design: schützt äußere Erscheinungsformen, Einreichung bei einem Patentamt, nur Formalprüfung, Schutzdauer: bis 25 Jahre

Marke: schützt Namen, Grafiken u.ä., Einreichung bei einem Patentamt, Prüfungsverfahren, Schutzdauer: 10 Jahre (unbegrenzt verlängerbar)

Urheberrecht: schützt Werke der Literatur und Kunst, auch Software, keine Einreichung, 70 Jahre nach dem Tod des letzten Miturhebers, CH: 50 Jahre bei Computerprogrammen

Besonderheit Urheberrecht Schweiz

- Übertragbarkeit des Urheberrechts
- Verzicht auf Geltendmachung der Urheberpersönlichkeitsrechte
- Vertragliche „fall-back Lösung“ – im internationalen Kontext: Einräumung einer exklusiven Lizenz im grösst möglichen Umfang

Know-your Assets?



Typische Risiken



Mitarbeiter, freie Mitarbeiter, Kooperationspartner



Joint Ownership

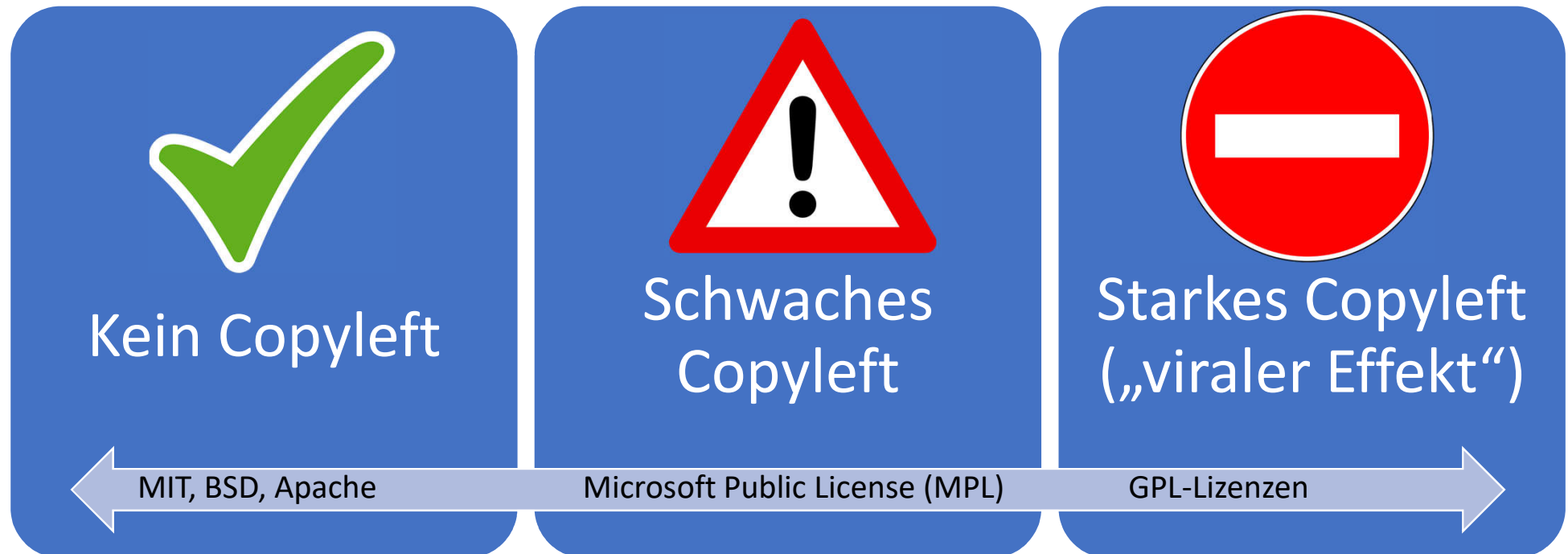


Open Source Software

Typische Risiken

- Mitarbeiter, freie Mitarbeiter, Kooperationspartner
- Zuordnung der IP-Rechte: Grundsatz „Schöpferprinzip“
 - Ausnahme: Arbeitnehmer
 - Erfindungen und Designs gehören grds dem Arbeitgeber,
 - Gelegenheitserfindungen-und designs, Urheberrechte oder Rechte an Marken aber nicht (!)
 - Ausnahme: Urheberrechte an Software wird dem Arbeitgeber zugeordnet, fraglich aber bzgl. Änderungs- und Bearbeitungsrecht
 - Prozess im Falle von Erfindungen und Designs, die vom Arbeitnehmer *bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit* aber *nicht in Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen* gemacht werden und keine anderweitige vertragliche Regelung → müssen dem Arbeitgeber gemeldet werden, der innerhalb von sechs Monaten zu entscheiden hat, ob er die Erfindung erwerben will oder nicht.
- Freie Mitarbeiter: keine gesetzliche Regelung, Vertragsauslegung
- Kooperationspartner: Miturheberschaft → keine Verwertung ohne Zustimmung des anderen → Joint Ownership vermeiden!

Open Source Software



Verwertung von Schutzrechten

Übliche Inhalte von Lizenzverträgen

- Einräumung von Nutzungsrechten:
 - Exklusive Lizenz, Alleinlizenz, nicht-exklusive Lizenz
 - Zeitlich (un-)beschränkt
 - Unterlizenzierbar
 - Weiterübertragbar
 - Bekannte/unbekannte Nutzungsarten
- Vergütung
 - Pauschalbetrag bei Unterzeichnung
 - Meilensteinzahlung bei Erreichen bestimmter Stadien der Produktentwicklung
 - Erlösbeteiligung am Umsatz nach Markteinführung
- Verpflichtungen für die Weiterentwicklung und Markteinführung

Ausgründung von Unternehmen an Universitäten

- Start-up versus Spin-off
- Beispiel ETH Zürich: «Richtlinien für die Ausgründung von Unternehmen an der ETH Zürich (Spin-off-Richtlinien)»
- Voraussetzungen:
 - Kommerzialisierung einer Technologie, Software und/oder Know-How, welche an der ETH Zürich entstanden ist
 - Mindestens einer der Gründer/innen ist ein/e «Ehemalige/r»
 - Geschäftsidee und Businessplan schlüssig und nachhaltig
 - Unternehmerisches Denken und Handeln
 - Wirtschaftsstandort Schweiz profitiert im Falle des Erfolgs des Unternehmens
 - Das Unternehmen besteht zum Zeitpunkt der Anerkennung seit max. 2 Jahren

Spin-off | **ETH** zürich

Ausgründung von Unternehmen an Universitäten

Beispiel ETH Zürich



Kosten und Einkünfte bei Dienstervfindungen

	Anmeldung durch <i>ETH transfer</i>	Anmeldung durch <i>ETH transfer</i> und Finanzierung direkt durch Professuren	Anmeldung durch Erfinder (nur nach Abtretung)
Patentkosten	100% Bereich Wissenstransfer ¹²	100% Professuren	100% Erfinder (privat)
Unterstützung	Hilfe durch <i>ETH transfer</i>	-	-
Anmeldung	Im Namen der ETH Zürich	Im Namen der ETH Zürich	Im Namen der Erfinder nach schriftlicher Abtretung durch VPWW an Erfinder
Verteilung der Einkünfte	Die Verteilung der Nettoeinnahmen erfolgt in der Regel wie folgt: 1/3 Erfinder, 1/3 Professuren, 1/3 Bereich Wissenstransfer. Der VPWW kann in begründeten Fällen Ausnahmen bewilligen.	Die Verteilung der Nettoeinnahmen erfolgt in der Regel wie folgt: 1/3 Erfinder, 1/2 Professur, 1/6 Bereich Wissenstransfer. Falls die Professur die Finanzierung erst später übernommen hat, erhält die Professur bis zu 1/4 der Nettoeinnahmen, abhängig vom übernommenen Kostenanteil.	Die ETH Zürich erhebt keinen Anspruch auf Einkünfte.

Geheimnisschutz

- Jedes Unternehmen besitzt Geschäftsgeheimnisse
- Der Zugang zu Geschäftsgeheimnissen und deren Verwertung können einen erheblichen wirtschaftlichen Wert darstellen.
- Im April 2019 ist in Deutschland das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) in Kraft getreten
= Umsetzung der EU-Richtlinie (EU) 2016/943
- Neu: Unternehmen müssen aktiv werden, damit ihre Geschäftsgeheimnisse geschützt sind

GeschGehG

- „Geschäftsgeheimnis“ als Oberbegriff für technische Informationen (Know-how, Betriebsgeheimnisse) und wirtschaftliche Informationen
- Voraussetzungen:
 - Sie sind geheim, d.h. weder allgemein bekannt noch ohne weiteres zugänglich
 - Sie sind von wirtschaftlichem Wert, weil sie geheim sind
 - Sie sind Gegenstand von den Umständen nach angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen ihres rechtmäßigen Inhabers

GeschGehG

- Rechtsfolgen
- Zivilrechtlich: §§ 6 ff GeschGehG
- Beseitigung, Unterlassung, Vernichtung, Beseitigung, Rückruf des verletzenden Produkts, Auskunft und Schadenersatz
- Strafrechtlich: § 23 GeschGehG, §§ 203, 205 StGB

Geheimnisschutz in der Schweiz

Gesetzliche Geheimhaltungspflichten

- Amtsgeheimnis, Art 320 Schweizerisches Strafgesetzbuch, StGB
- Spezialgeheimnisse, z.B.
 - im Sozialversicherungsbereich, Art. 33 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG
 - Schweizer Bankgeheimnis, Art. 47 Abs. 1 des Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, BankG
- Berufsgeheimnis (Ärzte, Anwälte etc.), Art. 321 StGB
- „Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse“ sind lauterkeitsrechtlich und strafrechtlich geschützt

Swiss Blocking Statutes

- Verrat von Konstruktionsplänen an einen ausländischen Staat
- „Steuer-CD-Fälle“
- Verkauf von „know-how“ an ausländische Unternehmen

-  [Wirtschaftlicher Nachrichtendienst](#)

-  [Art. 273](#)

Wer ein Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis auskundschaftet, um es einer fremden amtlichen Stelle oder einer ausländischen Organisation oder privaten Unternehmung oder ihren Agenten zugänglich zu machen,

wer ein Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis einer fremden amtlichen Stelle oder einer ausländischen Organisation oder privaten Unternehmung oder ihren Agenten zugänglich macht,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe, in schweren Fällen mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. Mit der Freiheitsstrafe kann Geldstrafe verbunden werden.³⁰⁹

³⁰⁹ Strafdrohungen neu umschrieben gemäss Ziff. II 1 Abs. 16 des BG vom 13. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2007 ([AS 2006 3459](#); [BBl 1999 1979](#)).

Geheimnisschutz und IPR

- Auf Verträge über Geschäftsgeheimnisse, z.B. NDA oder Lizenzverträge ist Rom I-Verordnung anwendbar, also Grundsatz der freien Rechtswahl (Art. 3). Im übrigen gelten Kriterien des Art 4 (spezifizierte Vertragstypen, im übrigen charakteristische Leistung).
- Ansonsten sind Geheimnisverletzungen unerlaubte Handlungen, fallen also in den Anwendungsbereich der Rom II-VO.
- Streitig, ob Art 6 Abs. 1 und 2 (unlautere Wettbewerbshandlungen) oder Art. 8 Abs. 1 (geistiges Eigentum) oder Art 4 (allg. Kollisionsnorm)

Key Take Aways:

- Awareness und Strategie bzgl. IP, Daten, Geschäftsgeheimnissen
- Vorsicht bei der Verwendung von Open Source Software
- Verträge mit Arbeitnehmern, Freelancern, etc. auf Übertragung von IP Rechten prüfen
- Sorgfältiges Entwerfen von Lizenzverträgen
- Berücksichtigung von Daten und Geschäftsgeheimnissen in Verträgen
- Absicherung von Daten und Geschäftsgeheimnissen durch technische und organisatorische Massnahmen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Dr. Julia Blind

jblind@avantcore.de



Caroline Gaul

caroline.gaul@walderwyss.com

