

Genauer Hinsehen

(IT-)Rechtliche Due Diligence lohnt schon in der Frühphase

Von Dr. Kai Westerwelle, Taylor Wessing

Das wesentliche Asset junger Technologieunternehmen ist – neben den Gründern selbst – meist die das Unternehmen auszeichnende Idee bzw. deren technologische Umsetzung. Das trifft in besonderem Maße auf IT-Unternehmen zu, deren Marktwert an der dem Unternehmen gehörenden Software zu messen ist. Aber gehört dem Unternehmen die „eigene“ Entwicklung eigentlich? Dieser Frage gehen junge IT-Unternehmen, aber auch Investoren im Rahmen früher Finanzierungsrunden häufig nicht im Detail nach. Ein Versäumnis, das sich bei späteren Finanzierungsrunden, Kapitalmaßnahmen oder einem Exit als bedeutendes Hemmnis herausstellen kann. Die Überprüfung der rechtlichen Situation der Gesellschaft im Hinblick auf die gewerblichen Schutzrechte, bei IT-Unternehmen insbesondere der Urheber- bzw. Nutzungsrechte, empfiehlt sich daher für Technologieunternehmen selbst bereits in der Frühphase, aber auch für Early-Stage-Investoren.

Werte eines IT-Unternehmens sind oft nicht sichtbar

Die wesentlichen Assets eines Technologieunternehmens sind seine Entwicklungen und das in ihm gebündelte Know-how. Bei jungen IT-Unternehmen ist dies vor allem die von dem Unternehmen entwickelte Software, das heißt die entsprechenden Urheber- und Nutzungsrechte. Anders als Patente, Marken und die für e-Commerce-Unternehmen besonders bedeutsamen Internet-Domains sind Urheberrechte jedoch nicht in entsprechenden Registereinträgen sichtbar. Man muss bei IT-Unternehmen insofern schon genauer hinsehen, um den Wert des Unternehmens richtig zu beurteilen.

Stolpersteine ergeben sich zum Beispiel durch personelle Veränderungen in der Unternehmenshistorie, insbesondere dem Ausscheiden eines Gründers aus dem Unternehmen. In diesen Fällen wird nicht selten übersehen, dass den ausscheidenden Gründern, sofern sie an der (Software-)Entwicklung beteiligt waren, entsprechende Miturheberrechte zustehen, die sie durch ihr Ausscheiden aus der Gesellschaft nicht verlieren. Werden der Gesellschaft in der Ausscheidungsvereinbarung keine Nutzungsrechte an den Miturheberrechten eingeräumt, hat der ausscheidende Gründer Rechte an dem wesentlichen Asset des Unternehmens, die der Weiterentwicklung und Vermarktung der Entwicklung durch die Gesellschaft entgegenstehen können.

Nicht anders verhält es sich bei Drittentwicklungen, die von der Gesellschaft häufig nicht als solche erkannt werden. Gemeint sind Entwicklungen von freien Mitarbeitern („Freelancer“), auf die IT-Unternehmen in der Gründungs- und ersten Expansionsphase zur Einbindung von Spezialisten-Know-how nicht selten

zurückgreifen. Für freie Mitarbeiter gilt jedoch die im Urhebergesetz für Arbeitnehmer geregelte automatische Übertragung der Nutzungsrechte an von ihnen geschaffener Software auf das Unternehmen (§ 69b UrhG) nicht. Sie sind daher außerhalb des Unternehmens stehende Dritte, sodass ein schriftlicher Softwareentwicklungsvertrag einschließlich einer umfassenden Nutzungsrechtseinräumung unverzichtbar ist.

Daneben spielen natürlich auch die Know-how-Träger des Unternehmens, von Dritten eingeräumte Nutzungsrechte, Kundenbeziehungen etc. bei der Unternehmensbewertung eine Rolle. Diese wertbildenden Faktoren sind jedoch zumeist aufgrund entsprechender Verträge sichtbar und daher üblicherweise Gegenstand der internen und externen (Investoren) Prüfung.

Gründer fokussieren sichtbare Ergebnisse

Gründer befassen sich aus naheliegenden Gründen primär mit der Produktentwicklung, der Erstellung von Businessplänen, Finanzierungsfragen, der Vermarktung und anderen sichtbaren Ergebnissen. Zeit und Geld für eine juristisch durchgeplante Aufstellung der Gesellschaft auch in Bezug auf die urheberrechtliche und sonstige gewerbliche Schutzrechtssituation der Gesellschaft verbleibt daneben oft nicht. Es ist den Gründern von IT-Unternehmen aus den eingangs genannten Gründen jedoch anzuraten, diesen wichtigen Brückenpfeiler des eigenen Unternehmens bereits in der Frühphase nicht zu vernachlässigen, betrifft er im Ergebnis doch das wichtigste Asset des Unternehmens, das Produkt selbst.

Investoren schauen auf Chancen

Auch Investoren fokussieren zuweilen überwiegend die sichtbaren Werte des Unternehmens. Dies gilt im Besonderen für Early-Stage-Investments, die aufgrund eines meist überschaubaren Volumens erster Finanzierungsrunden ihre Due Diligence nicht selten auf die wirtschaftlichen Rahmendaten und die Marktchancen beschränken. Eine Prüfung der nicht eingetragenen und daher schwerer überprüfbar Rechte der Gesellschaft in dieser Finanzierungsphase findet nicht immer statt. Auch unter Berücksichtigung der notwendigen Verhältnismäßigkeit von Investment zu Prüfungsaufwand sollte jedenfalls bei IT-Unternehmen der Fokus der Prüfung des Investments stets auch auf die IT-Rechtssituation der Gesellschaft gelegt und damit die Nachhaltigkeit des Investments bereits in dieser Phase gesichert werden.

Return on Investment

Die frühzeitige Überprüfung und Organisation der IT-rechtlichen Situation der Gesellschaft zahlt sich für Gründer und Investoren gleichermaßen aus. Rechtzeitig erkannte Schwachstellen lassen sich durch den nachträglichen Abschluss von entsprechenden Lizenzverträgen leichter und vor allem kostengünstiger beheben, als dies bei später – ggf. erst im Rahmen eines Exits oder IPOs – erkannten Mängeln der IT-Rechtssituation möglich ist. Ist das Unternehmen erstmal erfolgreich und die Technologie am Markt etabliert, sind dritte Rechtsinhaber ggf. nur noch auf Basis größerer Lizenzgebühreneinzahlungen zur Übertragung ihnen vielleicht zustehender Rechte an der IT des Unternehmens bereit. Der Return on Investment einer frühzeitigen Rechtsprüfung auch im Hinblick auf nicht sichtbare Unternehmenswerte ist daher nicht zu unterschätzen.

Zum Autor

Dr. Kai Westerwelle ist Partner bei Taylor Wessing mit dem Beratungsschwerpunkt Technologie, insbesondere IT-Recht. Mit über 750 Rechtsanwälten berät Taylor Wessing aus derzeit 13 Büros in Europa, insbesondere in unseren Kernmärkten Deutschland, England und Frankreich sowie aus Dubai, Beijing und Shanghai. www.taylorwessing.com