

Leitfaden der Julius-Maximilians-Universität Würzburg

zur Überlassung von Intellectual Property an Ausgründungen

Das Bayerische Hochschulinnovationsgesetz erklärt den Wissens- und Technologietransfer einschließlich Unternehmensgründungen neben Forschung und Lehre zur allgemeinen Aufgabe der Hochschulen. Die Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) hat als erklärtes Ziel, die Förderung von Innovation und die wirtschaftliche Nutzung von Wissen durch Identifizierung, schutzrechtliche Sicherung und Verwertung von Erfindungen aus der Forschung zu fördern. Insbesondere Ausgründungen sind eines der wichtigsten Instrumente, um wissenschaftliche Ergebnisse in eine kommerzielle Anwendung zu überführen und auf diesem Weg einen Beitrag zum gesellschaftlichen und auch wirtschaftlichen Fortschritt zu schaffen.

Um eine lebendige Gründungskultur im Umfeld der Universität zu befördern, will die JMU innerhalb des gegebenen gesetzlichen Rahmens optimale Rahmenbedingungen für Ausgründungen aus der Wissenschaft schaffen und durch weitere zusätzliche Services wie Beratung und Qualifizierung durch das Servicezentrums Forschung und Technologietransfer (SFT) die Erfolgsquote von Ausgründungen erhöhen.

Die Verwertung von Intellectual Property (IP) an Gründungen ist dabei ein herausfordernder und komplexer Prozess. Unter den Begriff IP werden Forschungsdaten, Datenbanken, Urheberrechte, gewerbliche Schutzrechte, nicht patentierbares Knowhow, nicht zum Patent angemeldetes (biologisches) Material und Software der JMU zusammengefasst. Der folgende Leitfaden soll einen Überblick über die Rahmenbedingungen und den Prozess der Verwertung von IP an Unternehmensausgründungen aus der JMU geben.

Ziel der JMU ist es, den Verwertungsprozess für alle Beteiligten transparent zu gestalten und einen von beiden Seiten offen und fair gehaltenen Verhandlungsprozess auf Augenhöhe zu führen, um im Sinne einer Win-win-Situation ein einerseits marktübliches, aber andererseits auch gründungsfreundliches Verhandlungsergebnis zu erreichen.

1. Ausgangssituation

Die Verwertung von IP an Ausgründungen ist im Vergleich zur Verwertung an etablierte Unternehmen ein weitaus komplexerer Prozess, da hier viele Beteiligte mit unterschiedlichem Hintergrundwissen und mit teils stark konträren Vorstellungen zusammenwirken müssen.

Weitere Herausforderungen ergeben sich daraus, dass

- die Mitglieder des Gründungsteams teilweise noch ArbeitnehmerInnen der Universität sind,
- insbesondere in der Frühphase des Gründungsprojektes das Team in Fragen des IP-Transfers in der Regel unerfahren ist,
- die Verhandlungen zur IP-Nutzung zu einem Zeitpunkt begonnen werden müssen, zu dem ein Teil der zukünftigen Parameter noch unbekannt sind,
- markt- und branchenübliche Zahlungsbestandteile eines Lizenzvertrages mit Ausgründungen zu verhandeln sind, obwohl diese zunächst keine oder sehr geringe Einnahmen zu verzeichnen haben und gleichzeitig einem hohen Insolvenzrisiko ausgesetzt sind. Dazu kommt, dass die Attraktivität der Gründungen für InvestorInnen nicht herabgesetzt werden sollte.

Unter der Vorgabe, dass die Universität die geltenden haushalts- und subventionsrechtlichen Vorschriften zu beachten hat, kann das SFT eigenen Ausgründungen keine Bevorzugung gegenüber Dritten einräumen. Die JMU kann somit nicht vom Grundsatz der Marktüblichkeit im jeweiligen Technologiebereich abrücken, so dass die Bestimmung der Marktüblichkeit ein entscheidendes Kriterium im Verhandlungsprozess ist.

2. Grundregeln der Zusammenarbeit

Um für beide Seiten zu einem Erfolg zu kommen, müssen in der Zusammenarbeit bestimmte Grundprinzipien eingehalten werden, zu deren Einhaltung sich das SFT und auch die Gründungswilligen verpflichten sollen:

Gemeinsames Verständnis einer strategischen Partnerschaft

Trotz möglicher Interessenkonflikte teilen alle Beteiligte ein gemeinsames Grundinteresse: Es soll eine Ausgründung erfolgreich auf den Weg gebracht werden. Dabei sollte jeder Verhandlungspartner einen Mehrwert aus dem Verhandlungsergebnis haben. Um eine solche Win-win-Situation zu ermöglichen, muss der Verhandlungsprozess zu jeder Zeit auf Augenhöhe und geprägt von gegenseitigem Respekt stattfinden.

Umfassende Kommunikation

Das SFT als Transferstelle der JMU sieht seine Aufgabe darin, umfassend und neutral aufzuklären und zu informieren, um unnötige Spannungen und Missverständnisse von Anfang an zu vermeiden.

Um dieser Aufgabe gerecht werden zu können, bedarf es von beiden Seiten einer proaktiven und offenen Kommunikation. Nur wenn mit größtmöglicher Fairness und Transparenz die jeweilige Verhandlungsposition dargelegt wird, können Problemlösungen effizient gefunden und unnötige Missverständnisse ausgeschlossen werden. Insbesondere Interessenskonflikte, beispielsweise wenn ErfinderInnen gleichzeitig Mitglieder des Gründungsteams sind, sollten frühzeitig benannt und erläutert werden.

Auch sollten v. a. weniger erfahrene Gründungsteams möglichst frühzeitig die Expertise von Dritten, z. B. externen Coaches oder einer Patentanwaltskanzlei, zur Unterstützung heranziehen. Dies ist in der Regel für eine zielgerichtete und professionelle Verhandlung hilfreich. Der Rückgriff auf einen Dritten sollte dabei immer der anderen Partei offen mitgeteilt werden.

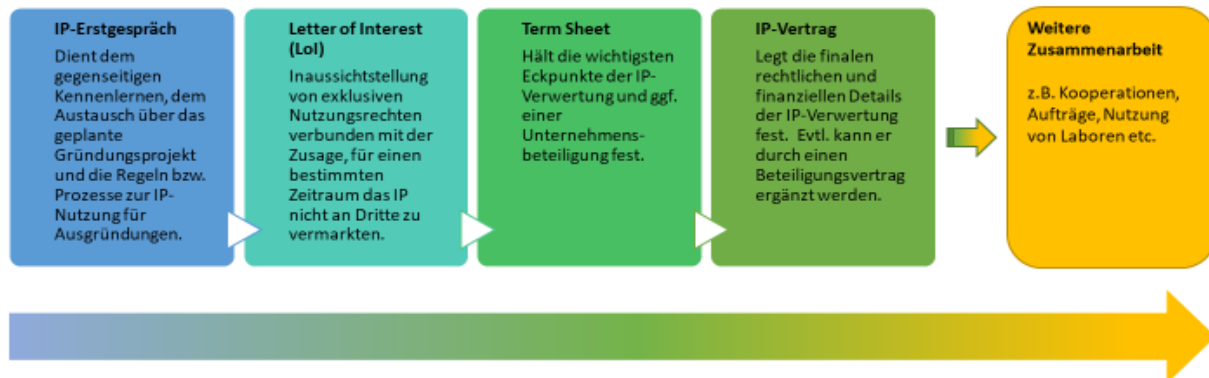
Alle wichtigen Verhandlungsgespräche werden nach dem Vier-Augen-Prinzip geführt und schriftlich protokolliert.

Prozess bei Interessenkonflikten

Trotz aller Bemühungen sind Situationen denkbar, in denen die Verhandlungspositionen derart verhärtet sind, dass eine Einigung nicht mehr möglich erscheint. In einem ersten Schritt kann dann zur Unterstützung der Konfliktlösung ein Mitglied des Präsidiums nach Anhörung beider Seiten einbezogen werden. Sollte sich auch damit keine Lösung abzeichnen, sollen sich beide Seiten auf eine externe Mediation als gemeinsame Instanz zur Konfliktlösung verständigen.

3. Der IP-Verwertungsprozess

Der IP-Verwertungsprozess besteht im Normalfall aus vier Prozessschritten:



3.1 Erstgespräch

Das erste Gespräch dient dem Kennenlernen und ersten Austausch. Gleichzeitig sollen hier grundlegende Parameter (IP; Team; Geschäftsmodell), die jeweiligen Aufgaben der Verhandlungsparteien und deren Erwartungshaltung abgestimmt werden.

Zunächst stellen die VertreterInnen des SFT die IP-Policy der JMU, die relevanten Prozesse und die hierfür zuständigen Ansprechpersonen vor.

Im weiteren Gespräch soll das Gründungsteam seinerseits seine Gründungs- bzw. Geschäftsidee und den Stand der erreichten Umsetzung vorstellen. Wichtig sind an dieser Stelle auch Hintergrundinformationen zu den Teammitgliedern, so z. B. ob alle Gründungsmitglieder evtl. MiterfinderInnen im Rahmen einer bereits vorliegenden Erfindungsmeldung sind, welche Qualifikationen die Teammitglieder mitbringen. Es sollte auch bereits die geplante Finanzierung des Gründungsprojekts thematisiert werden, beispielsweise ob das Gründungsteam über die Universität Fördermittel beantragen will oder Unterstützung bei der Suche nach geeigneten InvestorInnen benötigt.

Weiterführend soll auch erörtert werden, ob und welches IP für die Ausgründung relevant ist, in welchem Umfang dies der Fall ist und in welchem Rahmen das IP entstanden ist. Es ist ebenfalls zu klären, ob hinsichtlich von Schutzrechten bzw. von Knowhow bereits bestehende vertragliche Vereinbarungen mit Dritten gibt.

Nicht zuletzt soll angesprochen werden, welche Ressourcen der JMU das Gründungsteam in Zukunft nutzen möchte und welcher Zeitplan für das Gründungsprojekt anvisiert wird.

Natürlich lassen sich nicht alle Fragen bereits beim Erstgespräch klären. Um den Verwertungsprozess weiter voranzutreiben, werden deshalb sich ergebende Aufgaben für die Gründer und die VertreterInnen des SFT zusammen mit einem abgestimmten Zeitplan, der für beide Seiten verbindlich ist, schriftlich festgelegt.

3.2 Abschluss eines "Letter of Interest" (LoI)

Auf Basis der geführten Gespräche entscheidet das SFT nach sachlichen Kriterien, ob ein IP-Transfer an die Gründung sinnvoll und möglich ist.

Soll ein IP-Transfer erfolgen, so wird im Anschluss eine Absichtserklärung zum weiteren Prozess der IP-Verwertung, auch Letter of Intent (LoI) oder Memorandum of Understanding (MoU) genannt, erstellt. Aufgabe einer solchen Absichtserklärung ist es, für einen begrenzten Zeitraum einen verlässlichen Rahmen für die weitere Arbeit an dem Gründungsprojekt zu bieten und für beide Seiten die wichtige Planungssicherheit zu erlangen.

Die Absichtserklärung enthält folgende Aussagen:

a) Für das geplante Gründungsvorhaben relevantes IP:

Das mit dem Gründungsvorhaben verbundene IP wird für beide Seiten klar benannt, gleiches gilt für zukünftiges IP. Ergänzend ist eine Zusage des SFT enthalten, dieses relevante IP für einen zu definierenden Zeitraum nicht aktiv an Dritte zu vermarkten.

b) Inaussichtstellen von exklusiven Nutzungsrechten:

Die Universität erklärt sich für den Fall, dass eine Ausgründung später tatsächlich realisiert wird und wirtschaftlich erfolgreich tätig werden kann, bereit der Ausgründung exklusive Nutzungsrechte an dem geistigen Eigentum einzuräumen. Falls eine reale oder virtuelle Beteiligung der Universität angestrebt wird, kann dies hier bereits festgeschrieben werden.

c) Geheimhaltungsvereinbarung

Für den Abschluss des LoI müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Es muss eine umsetzbare Geschäftsidee vorliegen, aus der sich der Geschäftszweck, die geplanten Produkte und/oder Dienstleistungen sowie die Zielmärkte ableiten lassen.
- Das Gründungsteam weist ausreichende Kernkompetenzen aus, um die nach Abschluss des LoI anstehenden Aufgaben bewältigen zu können.
- Es besteht ein Konzept zur Finanzierung der Ausgründung.
- Der Einräumung von Rechten am IP stehen keine rechtlichen (z. B. Verträge mit Dritten) oder anderweitigen Hindernisse entgegen.

3.3 Erstellung eines Term Sheets

Das Term Sheet dient dazu, die wirtschaftlichen Eckpunkte des geplanten IP-Transfers klar zu definieren und so die Erstellung des späteren Lizenzvertrages vorzubereiten. Die ausgehandelten Eckpunkte sind bei der späteren Erstellung des IP-Vertrages verbindlich, eine wesentliche Abweichung ist ohne Grund nicht mehr möglich. Dementsprechend kann der Term Sheet bei Gesprächen des Gründungsteams mit InvestorInnen hilfreich oder sogar notwendig sein.

Bevor die Verhandlungen zum Term Sheet beginnen können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Vorliegen eines grundsätzlich tragfähigen und erfolgsversprechenden Geschäftsmodells des Gründungsprojekts

Ein entsprechender Businessplan des Gründungsteams ist dem SFT vorzulegen, aus dem das verfolgte Geschäftsmodell, inkl. Aussagen zu Produkten und deren Anwendungsbereichen, Vertriebs- und Erlösmodell sowie eine Finanzplanung mit Angaben zum Break Even enthalten sind.

- Fortgeschrittener Entwicklungsstand des Gründungsprojektes
Der zeitnahen Markteintritt der Gründung oder die Einwerbung einer Finanzierung für das Startup erscheint zum Verhandlungszeitpunkt als aussichtsreich.
- Ausreichende Qualifikation des Gründungsteams
Die Teammitglieder sollten alle Kernkompetenzen abdecken, um die Aufgaben, die unmittelbar zum Unternehmensstart anstehen, bewältigen zu können.

Seitens des SFT sind die Eigentumsrechte an dem zu verhandelnden IP zu klären und abschließend zu prüfen, ob und ggfls. in welchem Umfang das für das Startup geplante IP durch Verträge mit Dritten, Förderbestimmungen u. ä. in seiner Nutzbarkeit eingeschränkt oder die Nutzung mit Auflagen verbunden ist.

Sind diese Voraussetzungen erfüllt und wird das Geschäftsmodell vom SFT für prinzipiell tragfähig und erfolgversprechend angesehen, kann mit den Verhandlungen zum Term Sheet begonnen werden.

Um die Prozesse für beide Seiten schlank zu halten, enthält es nur die die wichtigsten Lizenzbedingungen, wie

- Definition des vertragsrelevanten IP;
- Art und Umfang der Nutzungsrechte,
- Lizenzgebiet,
- Art und Höhe der finanziellen Bedingungen;
- Exitprämie oder Beteiligung;
- Definition der Bemessungsgrundlage (Anteil Schutzzumfang bzgl. Produkt bei Umsatz- oder Lizenzzahlungen);
- Höhe von Einmalzahlungen, z. B. Auslöser und Höhe von Meilensteinzahlungen, einer Mindestlizenzgebühr, Beteiligung am Umsatz und anderer finanzieller Komponenten;
- Art und Höhe einer möglichen Beteiligung am Unternehmen;
- Umgang mit zukünftigem IP

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben muss das Term Sheet marktübliche Bedingungen einhalten. Nichtsdestotrotz sollen innerhalb dieses Rahmens gründungsfreundliche Lösungen gefunden werden, die auf liquiditätsbelastende Zahlungen am Anfang der Gründung verzichten und diese durch eine entsprechend höhere Umsatzbeteiligung und/oder eine Beteiligung am Unternehmen ersetzen. Die Erstellung des Term Sheets wird in den Protokollen der Besprechungen schriftlich dokumentiert.

Anstatt des Term Sheets kommt auch der Abschluss eines zeitlich begrenzten Optionsvertrags in Betracht, der z. B. nach dem Erreichen vorher definierter Meilensteine verlängert werden kann.

3.4 Abschluss eines Lizenzvertrages

Basierend auf den Eckpunkten des Term Sheets wird anschließend ein Entwurf für den Lizenzvertrag erstellt. Dabei werden die Vereinbarungen aus dem Term Sheet konkretisiert und in umfassende vertragliche Regelungen überführt. Es werden auch einige wichtige neue rechtliche Regelungen eingeführt, wie beispielsweise das Patentmanagement, die Ausübungsverpflichtung, die konkrete finanzielle Abwicklung, Haftungs- und Freistellungsverpflichtungen sowie Kündigungsmöglichkeiten.

Wenn es sinnvoll erscheint, kann die Ausgründung in der Unternehmensfrühphase finanziell entlastet werden, d.h. der IP-Vertrag, kann als Element eine Beteiligung am Startup enthalten.

3.5 Möglichkeiten der weiteren Zusammenarbeit mit Ausgründungen

Das SFT strebt auch für die Zukunft eine langfristige Partnerschaft zwischen der Ausgründung und der JMU an. Gemeinsames Interesse vorausgesetzt, kommen zahlreiche Formen der Zusammenarbeit in Betracht. Neben gemeinsamen Forschungs- und Entwicklungsprojekten können auch Projektverbünde mit Dritten einen Mehrwert erzeugen. Ebenso ist die Zusammenarbeit im Rahmen von Materialaustausch, Aufträgen oder Nutzung von Laboren möglich. Da auch in diesem Bereich die gesetzliche Verpflichtung zur Gleichstellung der Ausgründungen mit anderen Unternehmen besteht, ist die Grundlage für die Zusammenarbeit ein entsprechender Vertrag. Sollten JMU-Mitarbeitende gleichzeitig für eine Ausgründung tätig sein, bedarf es einer klaren Trennung der Forschungstätigkeit und der Tätigkeit für das Unternehmen.