



März 2022

Immer Ärger mit den Patenten!?
Wie den IP-Transfer aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen für Ausgründungen optimieren?

INHALT

Editorial..... 2

Rechtezuordnung bei der Ausgründung - wem steht das IP zu?
Johannes Graf Ballestrem 3

IP-Transfer rechtlich richtig strukturieren – Erfahrungsbericht eines Patentanwalts
Leopold Gruner..... 6

Der Leitfaden für die Gestaltung des Prozesses zum IP-Vertrag mit Ausgründungen
Axel Koch 8

Start-ups und Patente - Erfahrungsbericht eines Erfinders, Serienunternehmers und Business Angels
Michael Friebe..... 11

Immer Ärger mit den Patenten (?)
Florian Kirschenhofer 14

Der Transfer von IP aus Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen auf Ausgründungen muss fair, offen und auf Augenhöhe stattfinden
Julia Rosendahl..... 17

Praxisorientierte und marktübliche Bewertung von Hochschulpatenten im Kontext von Ausgründungsprojekten
Christoph Seidenstücker 19

Alle wollen das Gleiche, aber - kommen sie auch zusammen?
Roland Kirchhof..... 22

Impressum..... 23



EDITORIAL

Immer Ärger mit den Patenten!? – Wie den IP-Transfer aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen für Ausgründungen optimieren?

Die Publikation beruht auf einer Veranstaltung von Business Angels Netzwerk Deutschland e.V. (BAND), dem BANDexpertforum am 14.12.2021, unter dem Titel „Immer Ärger mit den Patenten“. Insofern waren die Autorin und die Autoren zumeist Referenten dieser BAND Akademieveranstaltung. Die hier wiedergegebenen Beiträge sind jedoch mehr als eine bloße Verschriftlichung der Referate. Vielmehr wurden die Argumente noch einmal unter dem Eindruck der damaligen Diskussion geschärft.

Zu Beginn stehen zwei „neutrale“ Artikel, die die juristischen und vertraglichen Grundlagen ausleuchten. Rechtsanwalt Johannes Graf Ballestrem erklärt, wer überhaupt Rechte am IP bei Erfindungen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen hält und welche Varianten in Betracht kommen, um diese für Ausgründungen nutzbar zu machen. Leopold Gruner schildert aus der Sicht seiner Praxis als Patentanwalt, wie der IP Transfer in ein Geflecht mehrerer Verträge eingebettet ist und welche Punkte bei der Vertragsgestaltung zu beachten sind.

Auf dem Weg zu einem gleichberechtigten, transparenten Transferprozess sieht Axel Koch Hochschulen und Forschungseinrichtungen einerseits und Ausgründerinnen und -gründer andererseits. Denn seit kurzem stehe ihnen ein in einem längeren Prozess von ihm als Leiter des „Arbeitskreises Gründungen und Beteiligungen“ der TransferAllianz wesentlich mitentwickelter „Leitfaden“ zur Verfügung.

Quasi als Zwischenruf, bevor die Protagonisten beider Seiten zu Worte kommen, ist der Beitrag von Michael Friebe gedacht, der aus seiner Erfahrung als vielfacher Med-Tech Gründer, Patentinhaber und als Hochschulprofessor Nutzen und Nutzbarmachung von Patenten in Hochschulausgründungen hinterfragt und daraus Empfehlungen entwickelt.

Florian Kirschenhofer zeigt für die Max-Planck-Gesellschaft sehr viel Verständnis für die Interessen der Ausgründungs-Start-ups, setzt aber für ihn notwendige Grenzen aus rechtlichen Aspekten und um die Interessen der Forschung zu wahren. Im Kern besteht die Lösung seiner Forschungseinrichtung darin, die IP zu lizenzieren und als Gegenleistung dazu eine offene Beteiligung verbunden mit „liquiditätsschonenden“ Lizenzzahlungen.

Die Gründersicht wird von Julia Rosendahl und Christoph Seidenstücker beschrieben. Julia Rosendahl hebt eindringlich die von Gründerseite empfundene fehlende Machtbalance bei den IP- Verhandlungen hervor. Beide sprechen sich für die volle Rechteübertragung auf das Start-up gegen eine lizenzähnliche Vergütung aus, ggfls. auch alternativ gegen eine virtuelle Beteiligung. Christoph Seidenstücker geht zusätzlich auf das regelmäßig die Verhandlungen belastende Bewertungsproblem ein und zeigt eine Reihe von Ansatzpunkten auf, mit Hilfe derer er eine rechtskonforme Einigung der Parteien als un schwer möglich ansieht.

Abschließend unternimmt BAND Vorstand Roland Kirchhof den Versuch, die verschiedenen Konfliktzonen freizulegen. Er vertritt die Auffassung, es solle nach dem Beispiel der Standardverträge des „German Standards Setting Institutes“ (GESSI) für die Start-up Finanzierung angestrebt werden, auch für den IP Transfer auf Ausgründungen aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen derartige Standardverträge unter Mitwirkung von Vertretern aller Stakeholder zu schaffen.

Ute Günther, Vorstand Business Angels Netzwerk Deutschland e.V. (BAND)

Diese BANDthema im Fokus Ausgabe ist von einer Vielzahl von Autoren geschrieben, was auch dazu führt, dass die eine oder andere Schreibweise variiert. Das gilt insbesondere beim Gendern der Texte: neutrale Formulierungen, Paarform, Sternchen bzw. - aus Gründen der Lesbarkeit – Nutzung der männlichen Form kommen vor, wobei ausdrücklich gilt, dass die entsprechenden Begriffe im Sinne der Gleichbehandlung für alle Geschlechter stehen. Unterschiedlich auch die Schreibweise „Startup“ bzw. - wie der Duden vorgibt – „Start-up“. Um möglichst wenig redaktionelle Eingriffe vorzunehmen, sind die unterschiedlichen Schreibweisen in den einzelnen Autorenbeiträgen nicht angepasst worden.

RECHTEZUORDNUNG BEI DER AUSGRÜNDUNG - WEM STEHT DAS IP ZU?

DR. JOHANNES GRAF BALLESTREM

Johannes Graf Ballestrem, LL.M. ist Rechtsanwalt und Partner bei Osborne Clarke. Er ist seit über 15 Jahren auf das Patentrecht spezialisiert. Nach seiner Tätigkeit in der Abteilung für Patentstreitigkeiten einer führenden internationalen Wirtschaftskanzlei in Düsseldorf wechselte er zu Osborne Clarke und wurde 2019 Partner. Im Laufe seiner Karriere hat er an einer Vielzahl von Patentstreitigkeiten auf dem Gebiet der Telekommunikation, Mechanik und Software mitgewirkt. Dr. Ballestrem berät zudem regelmäßig bei M&A-Transaktionen und Lizenzierungen mit einem starken Technologiefokus insbesondere im Bereich der Mechanik, Elektronik und Informationstechnologie.



Der Transfer von geistigen Eigentumsrechten (IP) von Wissenschaftseinrichtungen auf Ausgründungen wirft regelmäßig rechtliche Fragen im Zusammenhang mit Urheber- und Erfinderrechten auf. Für Gründer und insbesondere für VC-Investoren ist es essentiell, sicherzustellen, dass die Ausgründung über die notwendigen IP-Rechte verfügt.

Patentrecht

Patente werden erteilt für neue und erfinderische Lösungen technischer Probleme. Für Erfindungen gilt das Erfinderprinzip: Die Erfindung steht grundsätzlich demjenigen zu, der die Lösung "geschaffen" hat. Dies bedeutet, dass die Erfindung zunächst ausschließlich den jeweiligen Erfindern gehört. Ein wichtiger Prüfungspunkt in der

Due Diligence Phase ist daher stets die Überprüfung der sogenannten "Rechtekette" vom Erfinder in die Ausgründung. Was setzt dies voraus?

Im ersten Schritt ist zu klären, welche Personen an der Erfindung beteiligt waren. Sofern bereits ein Patent angemeldet wurde, orientiert sich die Prüfung meist an den dort benannten Erfindern. In begründeten Fällen ist es jedoch erforderlich, die Erfinder konkret zu ermitteln. Vereinfacht gesagt ist Erfinder jeder, der einen relevanten ursächlichen Beitrag zur Erkenntnis der neuen Problemlösung beigetragen hat. Miterfinder bilden zivilrechtlich eine Bruchteilsgemeinschaft.

Wichtig: Die Angaben im Patentregister haben nur eine begrenzte rechtsverbindliche Wirkung. Sie sind ein Indiz, jedoch kein materieller Nachweis der Erfinder- oder Eigentümerposition. Wichtig ist dies vor allem für die Frage, wem die zugrundeliegende Erfindung zivilrechtlich gehört. Im Register kann daher zwar durchaus die Hochschule oder die Ausgründung als Inhaber angegeben sein, tatsächlich liegen die Erfinderrechte aber noch bei den Erfindern als "Privatpersonen", weil es eine Lücke in der Rechtekette gegeben hat. Die Übertragung der Erfindung auf ein Unternehmen erfordert stets ein zusätzliches Rechtsgeschäft.

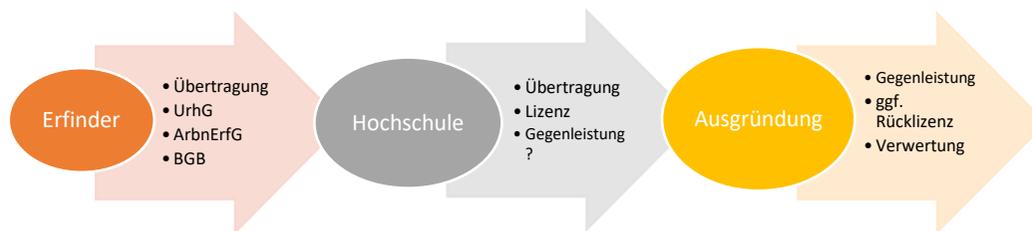
Im zweiten Schritt ist daher zu prüfen, ob die jeweiligen Erfinder die Erfindung wirksam auf die Ausgründung übertragen haben. Im einfachsten Fall sind die Forscher abhängig an der Hochschule bzw. Forschungseinrichtung beschäftigt. Wenn sie im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit Erfindungen machen, unterliegen diese dem Arbeitnehmererfindergesetz. Bei Hochschulerfindungen handelt es sich seit Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs nicht mehr um freie Erfindungen. Abgrenzungsschwierigkeiten ergeben sich lediglich bei freien Mitarbeitern und solchen Erfindungen, die außerhalb der üblichen Beschäftigung stehen. Bei Erfindungen, die im engen Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis gemacht werden, hat der Arbeitgeber das Recht, diese Erfindung "in Anspruch" zu nehmen. Die Erfindung geht dann

Immer Ärger mit den Patenten!? – Wie den IP-Transfer aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen für Ausgründungen optimieren?

kraft Gesetz auf den Arbeitgeber über (§ 6 ArbNErfG). Die Hochschule erwirbt damit das Recht, die Erfindung zum Patent anzumelden und ist materiellrechtlich Alleininhaberin der Erfindung. Im Gegenzug erwerben die Arbeitnehmererfinder Vergütungsansprüche gegen die Hochschule (§ 42 ArbNErfG).

Im dritten Schritt überträgt die Hochschule nun die Erfindung bzw. die Patentanmeldung auf die Ausgründungsgesellschaft. Meist handelt es sich dabei um eine GmbH oder UG. Zivilrechtlich erfolgt die Übertragung durch schriftlich dokumentierte Abtretung der Rechte und Übergabe der Patentunterlagen und des Know-hows. Im Falle urheberrechtlich schutzfähiger Arbeitsergebnisse (beispielsweise Software) ist eine Übertragung der urheberrechtlichen Nutzungsrechte erforderlich.

An dieser Stelle ergeben sich in der Praxis oft Schwierigkeiten. Aus Investorsicht (und gleichlaufend Gründerinteresse) ist die vollständige Übertragung aller Rechte einschließlich des zugehörigen Know-hows auf die Ausgründung wünschenswert. Die Hochschule wiederum muss nicht zuletzt aus beihilfe- und haushaltsrechtlichen Gründen darauf achten, dass sie ihre IP Rechte gegen marktübliches Entgelt überträgt. Zu berücksichtigen ist hier vor allem, dass die Hochschule Ausgaben für ihr wissenschaftliches Personal, Arbeitsmittel und die Kosten der Schutzrechtsanmeldung hat. Zugleich liegt es im Allgemeininteresse, dass Ausgründungen gefördert werden und entsprechende Vorhaben nicht an übertriebenen Forderungen scheitern. Wie wird dieses Spannungsverhältnis praktisch gelöst?



Optionen bei der Ausgründung

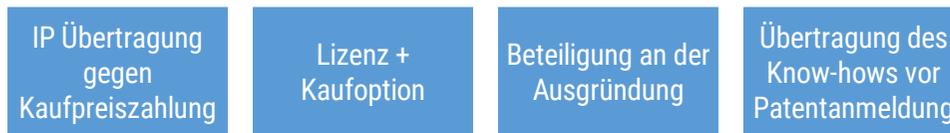
Das Grundproblem liegt an dieser Stelle primär in der Bewertung der IP Rechte zum Ausgründungszeitpunkt. Trotz existierender Bewertungsmethoden ist es schwierig, den Wert von IP Rechten zu ermitteln, solange eine konkrete wirtschaftliche Verwertung noch nicht begonnen hat. Dies ist jedoch bei der Ausgründung der Regelfall. Inwieweit künftige Produkte von den IP Rechten Gebrauch machen und in welchem Umfang Schutzrechte tatsächlich erteilt und für den Unternehmenserfolg ursächlich werden, ist in aller Regel schwer vorherzusagen. Bis dahin ist meist noch mit teils erheblichen Schutzrechts- und Durchsetzungskosten zu rechnen. Für den Produkterfolg können zudem Rechte Dritter benötigt werden und auch das Start-up selbst entwickelt nach dem Spin-Off technologisch weiter. Angesichts dessen sind Modelle sinnvoll, bei denen die IP Rechte gegen eine angemessene, aber nicht übermäßig hohe, erste Zahlung übertragen werden (bspw. Erstattung der F&E und Anmeldekosten) und die Ausgründung erst dann weitere erfolgsabhängige Raten an die Hochschule zahlt, wenn mit dem Produkt bestimmte Mile-stones erreicht werden.

Auch steuerliche oder insolvenzrechtliche Aspekte können für die Gestaltung eine Rolle spielen. Je nach Bedeutung der Entwicklung sollte der Worst Case einer möglichen Insolvenz der Ausgründung durchdacht werden. Als Alternative kommt die (ausschließliche) Lizenzierung an die Ausgründung in Betracht, ggf. ergänzt um eine Kaufoption. Gegenüber Investoren ergibt sich allerdings erhöhter Erklärungsaufwand hinsichtlich der Wertigkeit dieser Lizenz. Eine weitere flexible Möglichkeit, die Forschungseinrichtung zu vergüten, besteht in der Beteiligung an der Ausgründung. Eine stille Beteiligung oder virtuelle Anteile können dafür sorgen, dass Mittel an die Hochschule zurückfließen, wenn die Gesellschaft profitabel wird, bei virtuellen Shares sogar ohne dass sich die Hochschule dabei als echter Gesellschafter mit entsprechenden Pflichten engagieren muss. Bei der Bewertung der Anteile ist

Immer Ärger mit den Patenten!? – Wie den IP-Transfer aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen für Ausgründungen optimieren?

allerdings zu berücksichtigen, dass für den Erfolg der Ausgründung oftmals viele Faktoren ausschlaggebend sind, die nicht unmittelbar mit den übertragenen IP Rechten zusammenhängen. Die Interessen der Risikokapitalgeber müssen berücksichtigt werden, die Investition soll schließlich wirtschaftlich attraktiv sein. Je nach Entwicklungsstadium kommt es unter Umständen auch in Betracht, den Gründern lediglich das an der Hochschule erarbeitete Know-how zu überlassen und die eigentliche Erfindung erst in der Ausgründung fertig zu stellen. In dieser Konstellation meldet das Start-up die Erfindung unmittelbar selbst an. Auch in diesem Fall kann sich rechtlich jedoch die Notwendigkeit ergeben, den Wert des übertragenen Know-hows zu schätzen und auszugleichen. Ferner ist darauf zu achten, dass dann, wenn IP Rechte, die bei den Gründern selbst liegen, auf die Ausgründung übertragen werden, dies durch eine schriftliche Abtretungserklärung dokumentiert wird.

Im Überblick bieten sich somit folgende Gestaltungsmöglichkeiten:



Fazit

Welche der obigen Optionen gewählt wird, hängt davon ab, welche Üblichkeit bei der jeweiligen Hochschule oder Verwertungsagentur vorherrscht und welche Konditionen Gründer und Investoren verhandeln können. Auch kombinierte Modelle sind möglich. Die Übertragung sollte stets zu marktüblichen Konditionen erfolgen. Die

finanzielle Situation und die vielfältigen Herausforderungen der Ausgründung außerhalb der IP Situation dürfen dabei nicht aus den Augen verloren werden. Aus rechtlicher Sicht ist vor allem darauf zu achten, dass der IP Transfer zwischen den richtigen Beteiligten dokumentiert ist und keine für die Ausgründung kommerziell wesentlichen Rechte bei beteiligten Privatpersonen oder der Hochschule verbleiben.

IP-TRANSFER RECHTLICH RICHTIG STRUKTURIEREN – ERFAHRUNGSBERICHT EINES PATENTANWALTS

DR. LEOPOLD GRUNER

Leopold Gruner ist Diplom Chemiker sowie Gründer und Geschäftsführer der white ip | Patent & Legal PatGmbH. Als Patentanwalt betreut er nationale und internationale Unternehmen und Projekte bei ihrer strategischen Ausrichtung. Er begleitet federführend M&A Prozesse, insbesondere sog. Due Diligence-Prüfungen und IP-Bewertungen. Neben zahlreichen Fachartikeln zum Patentrecht ist er Autor des Fachbuchs „Verfahrenspraxis EPÜ und PCT“. Vor Gründung der white ip | Patent & Legal PatGmbH war Gruner in Patentanwaltskanzleien in München, Bremen und Dresden tätig.



Nur 5 % aller Patentanmeldungen in der Europäischen Union erfolgen durch Hochschulen und öffentliche Forschungseinrichtungen. Den ganz überwiegenden Teil der Anmeldungen machen private Unternehmen aus.

Was wie ein kleiner Prozentsatz wirkt, hat in der Praxis jedoch große Bedeutung – wird an den wissenschaftlichen Einrichtungen doch regelmäßig die Forschung betrieben, die die Grundlage für Geschäftsmodelle von Start-ups bilden. Umso relevanter ist es, sich mit dem Transfer von IP (Intellectual Property) an deutschen wissenschaftlichen Einrichtungen, insbesondere zwischen den Einrichtungen und Ausgründungen, auseinanderzusetzen.

Wissenschaftliche Einrichtungen in Deutschland

Wissenschaftliche Einrichtungen sind in der Regel sehr interessiert an Ausgründungen und daran, IP an den allgemeinen Markt zu bringen. Jedoch ist hier zu differenzieren: Wissenschaftliche Einrichtung ist nicht gleich wissenschaftliche Einrichtung.

So gibt es zunächst die Universitäten und Hochschulen, die nicht gewinnorientiert arbeiten (dürfen), von der Natur der Sache aus ein breites Forschungsspektrum aufweisen und als staatliche Einrichtungen wirtschaftlich grundsätzlich unabhängig sind. Da ein Großteil der Finanzierung vom Staat kommt, sind die IP-/Transferabteilungen erfahrungsgemäß unterbesetzt und sind vergleichsweise bürokratisch organisiert. Eine erkennbare Personalfuktuation (vor allem durch Befristungen) und Quereinsteiger, die wenig fachlichen Hintergrund im IP-Transfer haben, lassen die bürokratischen Mühlen langsam mahlen.

Hingegen sind Forschungseinrichtungen, wie die Institute der Fraunhofer Gesellschaft und der Helmholtz Gemeinschaft, jeweils hochspezialisiert und betreiben ganz überwiegend Auftragsforschung, was eine gewisse wirtschaftliche Abhängigkeit von Dritten mit sich bringt, deren faktischen und rechtlichen Interessen stets zu berücksichtigen sind. Dafür sind die IP-/Transferabteilungen regelmäßig – im Vergleich zu den Universitäten – zentralisiert und gut ausgestattet. Ausgründungen profitieren hier vor allem davon, dass die Forschungsinstitute die Geschäftsmodellentwicklung unterstützen und mit den ausgegründeten Unternehmen häufig weiterhin zusammenarbeiten.



Fragen des IP-Transfers

Die spezifische Ausgestaltung von Wissenschaftseinrichtungen bringt regelmäßig ihr eigenes Konfliktpotential mit. Zu nennen sind hier insbesondere die Klärung der Erfindungsanteile, die Bürokratie und Inflexibilität der Einrichtungen sowie der Fakt, dass an den Einrichtungen eine Vielzahl von Stakeholdern beteiligt sind, die in der privaten Wirtschaft häufig nicht so sehr im Fokus stehen. Drittmittelgeber, die Einrichtungen und ihre Verwertungsgesellschaften selbst, die angestellten/ausgründenden Forschenden und freien Mitarbeiter haben alle – gern auch gegenläufige – Interessen. Sind die IP-/Transferabteilungen unterbesetzt und die Erfinder uninformiert, führt das zu unübersichtlichen Gemengelagen und langsamen Transferprozessen.

Bei allen Unterschieden in den Ausgangsbedingungen gilt, dass sich ein IP-Transfer regelmäßig durch die nachfolgenden Vereinbarungen regeln lässt. Dabei ist zu bedenken, dass die Verträge meist alle vier aufgeführten Typen kombinieren:

- Übertragungsvereinbarung: Übertragung der Schutzrechte zum Unkostenpreis auf Erfinder/Ausgründung;
- Rahmenvertrag: Vereinbarung über Nutzung von bspw. Geräten oder Räumlichkeiten;
- Kooperationsvertrag: Vereinbarung über gemeinsame Forschung und Entwicklung (von Ausgründung und Wissenschaftseinrichtung);
- Lizenzvereinbarung: Erhalt einer (kostenlosen) Lizenz an den Erfindungen zu Forschungszwecken.

Wichtige Punkte bei der Regelung des IP-Transfers

In den Vereinbarungen muss vor allem auf klare, für alle Seiten verständliche Regelungen Wert gelegt werden. Wichtige Fragen sind hier insbesondere:

- Welches IP wird übertragen bzw. lizenziert?
 - Definition des Background IP (Für Zusammenarbeit relevantes IP, welches von den Partnern zu Beginn zur Verfügung gestellt wird.)
 - „Schicksal“ des Foreground IP (während der Zusammenarbeit entstehendes IP)
- Welche Rechte müssen für die Durchführung des Vertrags vergeben werden?
 - Verwertungs-/Nutzungsart
 - Relevante Anwendungsgebiete des IP
 - Geographische Märkte
- Welche finanziellen Themen sind abzustimmen?
 - Höhe der Kosten für den Transfer, für die Patentierung sowie Patentaufrechterhaltung
 - Wer übernimmt weitere Patentierungs- und Patentaufrechterhaltungskosten?
 - Zahlungsmodalitäten (Einmalzahlung, Lizenz, Staffelung)
- Was geschieht, wenn der Schutzzumfang von Schutzrechten eingeschränkt wird oder ein Schutzrecht nicht erteilt wird?
- Wie wird mit Software-Lizenzen umgegangen? (! Hier kommt häufig das Urheberrecht zur Anwendung.)

Immer Ärger mit den Patenten!? – Wie den IP-Transfer aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen für Ausgründungen optimieren?

Für die formale Vertragsgestaltung und -verhandlung empfiehlt es sich für jede Partei, von vornherein rote Linien und Must-Haves zu definieren, sich (frühzeitig!) auf einen Letter of Intent oder ein Term Sheet zu einigen und damit in einem kollaborativen Prozess vorteilhafte Einigungsoptionen zu schaffen.

Hier ist zu bedenken, dass selbst bei einer Übertragung der Schutzrechte und von Know-how zum Unkostenpreis große finanzielle Belastungen auf die noch jungen Unternehmen zukommen können. Um die für das Geschäftsmodell der Start-ups so wichtigen Schutzrechte zu transferieren, damit jedoch nicht die Liquidität des Unternehmens zu bedrohen, sollte über verschiedene Zahlungsmodelle nachgedacht werden. So kann bspw. die Fälligkeit für die Zahlung des Übertragspreises in die Zukunft (bspw. nach zwei Jahren) gelegt werden. Alternativ bieten sich eine gestaffelte Bezahlung an. In der Zeit der Abbezahlung erwirbt das Unternehmen zunächst nur eine ausschließliche Lizenz an dem relevanten IP; nach Ende der Laufzeit wird das IP sodann auf das Unternehmen als Schutzrechtsinhaber übertragen.

Eine grundsätzliche, transparente Vereinheitlichung des Transferprozesses schafft Vertrauen durch Vergleichbarkeit von Seiten der Gründer, die sich so nicht vor der „übermächtigen“ Forschungseinrichtung fürchten müssen. Denn: Ziel der Wissenschaftseinrichtungen sollte es stets sein, ein gründungsfreundliches Umfeld zu schaffen und sich so ggf. auch eigene perspektivische Wirtschaftspartner selbst „heranzuziehen“. So kann eine gute Aufklärung der Forschenden über Arbeitnehmererfindungsrechte, Möglichkeiten zur Ausgründung und entsprechende – sichtbare – Beratungsangebote die Grundlage dafür sein, dass die heutigen wissenschaftlichen Mitarbeiter die informierten Gründer und Partner der Wissenschaftseinrichtungen von morgen werden – eine Partnerschaft, von der beide Seiten nur profitieren können.

DER LEITFADEN FÜR DIE GESTALTUNG DES PROZESSES ZUM IP-VERTRAG MIT AUSGRÜNDUNGEN

AXEL KOCH

Axel Koch ist seit 2002 in leitenden Positionen und als Geschäftsführer im Wissenschaftsmanagement sowie als Gründer tätig. Er ist Diplom-Kaufmann und MBA mit juristischer Zusatzausbildung sowie Patentreferent. Seit 2021 leitet er den Geschäftsbereich Transfer der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Daneben ist er Geschäftsführer der CAU Innovation GmbH. Er ist stellvertretender Vorsitzender der TransferAllianz und Leiter des Arbeitskreises Gründung und Beteiligung. Zuvor baute er ab 2002 die Patentverwertungsagentur der saarländischen Hochschulen auf und leitete bis Ende 2020 das Dezernat Forschungsmanagement und Transfer an der Universität des Saarlandes. Von 2007 bis 2014 war er Mitgründer und Gesellschafter des Universitäts-Spinoffs ElexoPharm GmbH. Neben seiner eigenen Gründungserfahrung hat er unzählige Gründungen auf dem Weg in die Selbstständigkeit unterstützt.



Start-ups von heute sind die Mittelständler und Global Player von morgen. Sie sind Treiber für Innovationen in allen Lebens- und Wirtschaftsbereichen und tragen wesentlich zur wirtschaftlichen Dynamik sowie zum erforderlichen Strukturwandel bei. Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind wichtige Innovationsquellen, die über ein großes Potenzial an verwertbaren Forschungsergebnissen und geistigem Eigentum verfügen. Innovative Ausgründungen aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind einer der wichtigsten Wege, um Forschungsergebnisse in eine kommerzielle Anwendung zu überführen. Damit leisten Hochschulen und Forschungseinrichtungen einen wesentlichen Beitrag zum wirtschaftlichen und

gesellschaftlichen Fortschritt in Deutschland, lassen neue Firmen entstehen und schaffen Arbeitsplätze.

Hochschulen und Forschungseinrichtungen haben daher in den letzten Jahren zahlreiche Maßnahmen etabliert, um das Umfeld für Ausgründungen zu verbessern und deren Entstehung zu unterstützen. Mit der im Ergebnis wachsenden Zahl an Ausgründungen hat auch das Thema der Nutzung schutzrechtlich gesicherter Forschungsergebnisse in der Vorbereitung der Ausgründung an Bedeutung gewonnen: Neben der großen Zahl der schnell und unkompliziert verlaufenden Verhandlungen zum IP-Übertrag traten leider auch vermehrt schwierige Fälle auf, die auch in der Presse und bei der Politik Aufmerksamkeit erlangt haben. Zum Teil wurde dabei sogar die Meinung vertreten, dass die IP-Verhandlungen und -Bedingungen der ausschlaggebende Grund dafür seien, dass in Deutschland zu wenige und nicht schnell genug wachsende Gründungen aus der Wissenschaft entstehen. Empirische Belege für diese These gibt es allerdings nicht und angesichts von deutlich größeren Problemen, wie der undurchsichtigen und teils extrem verwaltungintensiven Förderlandschaft, fehlender Frühphasen- und Wachstumsfinanzierung sowie der unfähigen Gründungskultur und Risikobereitschaft in Deutschland, sind Zweifel an dieser Annahme durchaus angebracht. Richtig ist jedoch, dass die IP-Verhandlungen oft einen komplexen und langwierigen Prozess darstellen, der auf beiden Seiten im Worst Case zu großer Unzufriedenheit führen kann und dass sich eine ungeklärte IP-Situation zu einem potentiellen „Dealbreaker“ bei Finanzierungsrunden entwickeln kann.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) und das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) haben daher bereits 2018 eine Arbeitsgruppe initiiert, um die Herausforderungen im Umgang mit geistigem Eigentum der Wissenschaftseinrichtungen bei der wirtschaftlichen Verwertung an Ausgründun-

gen zu analysieren und Lösungsansätze zu entwickeln. Schnell wurde in den ersten Sitzungen dieser Arbeitsgruppe klar, dass die konkrete Ausgestaltung der Bedingungen in der Regel nicht das Hauptproblem ist und man dabei ohnehin enge beihilferechtliche Vorgaben hat: Die Einräumung von Nutzungsrechten kann nur zu marktüblichen Konditionen geschehen, für die man sich im Idealfall an vergleichbaren Fällen orientiert. Da sich die Start-ups meist in einer frühen Phase der technischen Umsetzung befinden, sollte in der Regel eine am Unternehmenserfolg bemessene Vergütung das Mittel der Wahl sein, um ein faires Verhandlungsergebnis und eine angemessene Chancen-/Risikenverteilung zu realisieren. Die meisten Einrichtungen gestalten die Bedingungen dabei sehr gründungsfreundlich, indem sie frühe erfolgsunabhängige, liquiditätsbelastende Zahlungen durch das Start-up weitgehend vermeiden.

Als eines der Hauptprobleme kristallisierte sich vielmehr der Verhandlungsprozess selbst heraus, der als zu oft zu langwierig, wenig transparent und mit Wissenslücken versehen charakterisiert wurde. Deutlich wurde auch, dass die Gründe dafür vielfältig sind und die Spannweite des Erlebens und Gestaltens dieses Prozesses sowohl auf Seiten der Wissenschaftseinrichtungen wie auch der Start-ups groß ist. Die Zufriedenheit mit dem Prozess hat dabei auch unabhängig vom eigentlichen Verhandlungsergebnis ganz maßgeblich das Bild vom Funktionieren des IP-Transfers an Ausgründungen geprägt.

Für den Arbeitskreis Gründungen und Beteiligungen der TransferAllianz war dieser Befund Motivation, einen Leitfadens für Startups und Wissenschaftseinrichtungen gleichermaßen zu entwerfen, der dabei unterstützen sollte, wie man sich auf diesen Prozess vorbereiten und ihn so gestalten kann, dass die bisher erlebten Frustrationen vermieden werden und so die IP-Verwertung an Start-ups insgesamt nachhaltig verbessert wird. In einem iterativen Prozess entstand im Arbeitskreis sowie mit dem

Immer Ärger mit den Patenten!? – Wie den IP-Transfer aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen für Ausgründungen optimieren?

Vorstand und den weiteren Mitgliedern der TransferAllianz abgestimmt ein Leitfaden, der im Februar 2021 erstmals veröffentlicht wurde.

Im Austausch mit Gründer*innen und Investor*innen zu dieser ersten Version des Leitfadens hat sich sehr schnell herauskristallisiert, dass es eine große grundsätzliche Übereinstimmung bzgl. der Inhalte bei allen Stakeholdern gibt, es im Detail jedoch noch gemeinsamer Sichtweisen zu Schwerpunkten und Begriffsverständnissen bedurfte. Aus diesem Grund haben der Bundesverband Deutsche Startups sowie der Arbeitskreis Gründungen und Beteiligungen der TransferAllianz eine Task Force eingerichtet, die den Leitfaden im Dialog weiterentwickelt und in ein gemeinsames Papier überführt hatte. Dieser gemeinsame Leitfaden wurde Mitte Oktober 2021 veröffentlicht.

Basis des Leitfadens sind die für eine konfliktarme Verhandlung notwendigen Grundprinzipien und -instrumente: Das gemeinsame Verständnis einer strategischen Partnerschaft, eine umfassende und faktenbasierte Kommunikation, Transparenz in Bezug auf Interessenskonflikte und deren Klärung sowie die Etablierung von Streitschlichtungsmechanismen. Die Wissenschaftseinrichtung sollte vor allem über eine transparente und klare IP-Policy, sowie über eine Prozessbeschreibung verfügen, die die notwendigen Schritte sowie Verantwortliche benennt, um den Verhandlungsverlauf zügig zu führen und den Stakeholdern eine klare Orientierung zu geben.

Der Leitfaden enthält Empfehlungen zu den einzelnen Prozessschritten und deren Ausgestaltung. Es werden dabei vier Kernprozesselemente benannt und detailliert dargestellt:

- IP-Erstgespräch
- Memorandum of Understanding

- Term Sheet und
- IP-Vertrag

Mit der Erstellung des Leitfadens ist es nun gelungen, ein gemeinsames Verständnis der Verhandlungspartner über den Prozess der Verwertung von IP an Ausgründungen aus Wissenschaftseinrichtungen zu entwickeln. Dies bietet die große Chance, an vielen Stellen in Deutschland die Verhandlungsprozesse erheblich zu vereinfachen und zu verkürzen und damit zur Erreichung des gemeinsamen übergeordneten Ziels aller Stakeholder beizutragen: Mehr und schneller wachsende forschungsbasierte Gründungen in Deutschland!

„Leitfaden für die Gestaltung des Prozesses zum IP-Vertrag mit Ausgründungen“

Der „Leitfaden für die Gestaltung des Prozesses zum IP-Vertrag mit Ausgründungen“ kann [hier](#) heruntergeladen werden. Er darf frei verwendet und auch auf den Internetseiten der Wissenschaftseinrichtungen und darüber hinaus zum Download bereitgestellt werden. Der Arbeitskreis Gründungen und Beteiligungen der TransferAllianz bietet Interessierten an, den Leitfaden im Rahmen von Veranstaltungen oder Workshops vorzustellen. Bei Interesse kontaktieren Sie bitte Axel Koch (axel.koch@uv.uni-kiel.de).

Der Arbeitskreis Gründungen und Beteiligungen der TransferAllianz hat derzeit über 80 Mitglieder. Er dient insbesondere dem Erfahrungsaustausch der Mitglieder und dem Engagement, die Rahmenbedingungen für Gründungen aus Wissenschaftseinrichtungen in Deutschland zu verbessern. Der Arbeitskreis wird von Dr. Sarah Krüger (Baypat), Ramona Steininger (RWTH Innovation), Dr. Jürgen Bauer (EMBLEM) und Axel Koch (CAU Kiel) geleitet.

START-UPS UND PATENTE - ERFAHRUNGSBERICHT EINES ER-FINDERS, SERIENUNTERNEHMERS UND BUSINESS ANGELS

PROF. DR. MICHAEL FRIEBE

Michael Friebe ist ehemaliger Lehrstuhlinhaber für diagnostische Bildgebung an der Otto-von-Guericke Universität, Magdeburg und jetzt Honorarprofessor an der medizinischen Fakultät und zudem Professor für Biomedical Innovation an der AGH University of Science and Technology, Kraków, Polen sowie an der Queensland University of Technology, Brisbane, Australien. Geboren in Bayern, aufgewachsen in Baden und nun am nördlichen Rand des Ruhrgebiets sesshaft mit seinen Management- (www.idtmt.de) und Beteiligungsgesellschaften (www.friih.de). Nach fünf Jahren USA Aufenthalt seit 1994 Medizintechnik-Unternehmer mit Beteiligung an über 35 Firmengründungen. Als Erfinder hat er an über 100 Patentanmeldungen mitgewirkt. 2011 wurde er zum „Business Angel des Jahres“ gewählt.



Ich schreibe diesen Erfahrungsbericht aus mehreren Perspektiven: eines Erfinders mit über 100 internationalen Patentanmeldungen, eines Forschungsprofessors in der Diskussion und Zusammenarbeit mit dem Patentbüro / der Transferstelle der Universität, eines Start-up Gründers und zuletzt auch eines Investors und Business Angels.

Fangen wir mit der Sicht aus der Professur und der Erfindertätigkeit an einer Universität an. Das erklärte Ziel von Forschungsprojekten ist der Erkenntnisgewinn und - liest man die neueren Förderrichtlinien - auch die Translation und der Technologietransfer mit dem Ziel von Unternehmensgründungen oder zumindest von Lizenznahmen für die Forschungseinrichtung.

Nach meiner Erfahrung sind die Hochschulen weder personell noch finanziell in der Lage, diese Aufgabe mit dem erwähnten Ziel durchzuführen. Für den Erfinder steht der Arbeitsaufwand, eine Erfindungsmeldung durchzuführen, Seiten über Seiten an Details zu vermitteln, mit den Patentanwälten zu sprechen, die Anmeldeunterlagen durchzulesen und zu korrigieren, in keinem Verhältnis zur Erfindervergütung von 30 % eines wahrscheinlich nachfolgend schlecht verhandelten Lizenzvertrags. Hinzu kommt, dass man als Forscher die entsprechenden Ergebnisse bis zur eingereichten Patentanmeldung nicht publizieren kann, weil dies der Patentfähigkeit im Wege steht. Zudem wird der Erfolg eines Forschers an dem wissenschaftlichen Erfolg seiner Publikationen in Form von Forschungszitaten festgemacht. Ein forschender Professor wird daher durch die Aussicht auf einen Lizenzvertrag kaum incentiviert, eine Erfindungsmeldung vorzunehmen.

Alternativ könnte das Patent auch für eine Ausgründung aus der Universität genutzt werden. Das ist prinzipiell richtig, in der Praxis jedoch schwierig, da die Hochschule oft überhöhte und bürokratisch sehr komplizierte Transferbedingungen aufruft. Und dies obwohl man davon ausgehen kann, dass diese erste Technologie zwar eine Ausgründung stimuliert, aber selten nach erfolgter Produktentwicklung noch die Technologiebasis darstellt. Insoweit ist die Verhandlung mit der Transferstelle nur dann unproblematisch, wenn eine umsatzorientierte Lizenzgebühr vereinbart wird, die sich aber ausschließlich auf die tatsächlich transferierte Technologie beschränken muss.

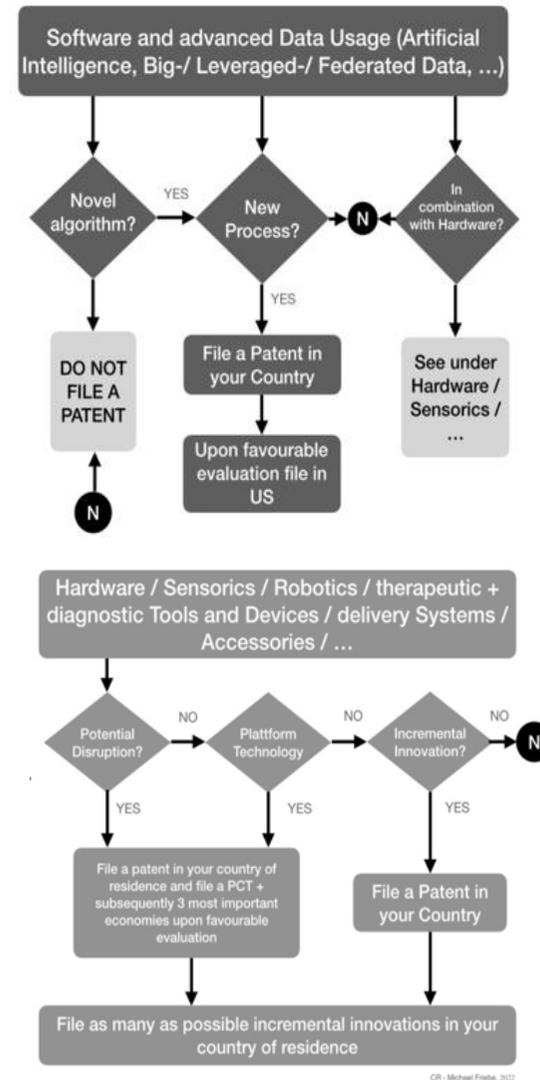
Sind Patente wichtig? Werden Sie wichtig bleiben? Die erste Frage kann man nicht pauschal beantworten. In der Phase eines nach Finanzierung suchenden Technologieunternehmens ist die IP sicher in der Verhandlung mit Investoren und Fördergebern wichtig. Patente spielen auch insofern eine nicht unwichtige Rolle, weil sie

Anlass geben, die technologische Umsetzbarkeit und den dafür notwendigen Entwicklungsaufwand zu prüfen und sich mit konkurrierenden Ansätzen zu befassen. Aus meiner Erfahrung lohnt es sich, technologischen Fortschritt zu patentieren, allerdings nicht, um Konkurrenz zu vermeiden, sondern vielmehr, um zu verhindern, dass jemand anderes die Technologie für sich absichert. Insoweit ist es oft ausreichend, nur ein deutsches, also heimisches, Patent anzumelden und auf die weitere Nationalisierung zu verzichten. Ob ein Patent "gut" ist, stellt sich ohnehin meistens erst sehr viel später heraus.

Viel wichtiger ist es, die Patentierung bzw. das damit verbundene ständige Experimentieren und Infragestellen des gegenwärtigen Ansatzes als fortwährenden Prozess zu verstehen und diesen im Unternehmen zu institutionalisieren. Es ist daher ungeheuer wertvoll für alle Beteiligten, einschließlich der Investoren und nichttechnischen Mitarbeiter, in einem Start-up alle sechs Monate übergreifende Erfindungsmeetings durchzuführen. Wenn man so vorgeht, werden Patente und Patentierungen auch weiterhin sehr wichtig bleiben.

Allerdings bereiten Patente oft auch Kopfschmerzen, weil sie zu Kosten führen können, die schnell erhebliche Verbindlichkeiten zur Folge haben. Daher würde ich - siehe dazu die Graphik auf der folgenden Seite - oft empfehlen, ausschließlich eine deutsche Anmeldung durchzuführen. In diesem Fall muss man für Anmeldung, Prüfungsgebühren und eventuelle Korrespondenzkosten zwischen € 3.000 und € 7.000 an Kosten rechnen, zuzüglich der nachfolgend anfallenden Jahresgebühren. Diese Summen halten sich noch in Grenzen. Übrigens kann man die Patentanmeldung auch ohne Patentanwalt durchführen. Das kostet Zeit und einige hundert Euro für die Anmeldung und Prüfung und ist sicher auch von minderer Qualität. Oft kommt es aber nur darauf an, viele Patentanmeldungen durchzuführen.

Start-ups and Patents (Health)



Generell hat sich meine persönliche Einstellung zum Wert von Patenten in den letzten Jahrzehnten etwas relativiert. Viele der Innovationen, die wir uns in den letzten Jahren ausgedacht haben, sind entweder sehr software- oder datenlastig geworden, in vielen Fällen kombiniert mit künstlicher Intelligenz. In diesem Bereich sehen wir unwahrscheinlich viele und schnelle Entwicklungsschritte, die nur schwer patentierbar sind und ständig durch neue Ansätze wieder überholt werden. Das sieht bei Hardware-Produktideen oder Kombinationen aus Software und Hardware freilich wieder anders aus.

Für Investoren werden Patente - insbesondere z.B. bei Gesundheitsprodukten aufgrund der langen Entwicklungs- und Zulassungszeiten - weiterhin wichtig sein. Für mich als Business Angel, Investor und Forscher im Bereich Health-Tech ist es allerdings wichtiger, dass Erfindungstätigkeit institutionalisiert wird und in dem Start-up dazu führt, ein Patientenproblem optimal und ökonomisch am sinnvollsten zu lösen.

Empfehlungen / Erfahrungen zur Patentierung – Zusammenfassung

- Die Welt bewegt sich sehr schnell hin zu ausschließlich datenbasierten Technologien, die nur schwer patentierbar sind, so dass sich die Frage stellt, ob eine Offenlegung im Bezug auf Technologiesicherung sinnvoll ist.
- Allerdings sind und bleiben Patente wichtig für Investoren und vor allem für Verbrauchsmittel und reine Hardwareprodukte sind sie sicher auch sinnvoll.
- Patente - insbesondere internationale Anmeldungen - sind in der Regel eine Belastung für Start-ups. Insoweit empfiehlt es sich zwar, viele Anmeldungen mit inkrementellen Ansätzen durchzuführen, aber nur ganz wenige zu internationalisieren.
- Als deutsches Start-up sollte man in Deutschland anmelden. Damit hat man die Technologie zumindest offenbart und vermeidet zukünftige Probleme von Konkurrenten.
- Technologie ändert sich immer schneller. Patentanmeldungen sind oft bis zur Offenlegung / Erteilung bereits obsolet. Insoweit sollte man bei einem Start-up bewerten, wie viele Patentanmeldungen durchgeführt worden sind bzw. wie hoch die "Reserve" an potentiell patentierbaren Ansätzen ist.
- Die erste - und wie man glaubt wichtige - Patentanmeldung beschreibt meistens nicht den wirklich umgesetzten Produktansatz. Oder anders ausgedrückt, die erste ist nicht wirklich so wichtig!
- Deswegen kann der Transfer von Patentrechten aus den Universitäten auch einfach gegen zukünftige Umsätze basierend auf diesem speziellen Patent durchgeführt werden, weil es dazu dann nur selten kommen wird.
- Im Start-up viel anmelden, aber nicht unbedingt zu detailliert. Es ist besser, viele Anmeldungen zum gleichen Thema zu haben.
- Falls Nationalisierungen notwendig sind (auch weil der Investor das verlangt), dann ist es empfehlenswert, maximal drei bis vier Länder mit großem Umsatz- bzw. Verwertungspotential (Deutschland, Europa, USA, Japan, China) zu selektieren und den Rest einfach zu vergessen.
- Die Patentstrategie sollte alle 6-12 Monate neu evaluiert werden (neue Wettbewerber, neue Geschäftsmodelle, ökonomische Situation ...)

IMMER ÄRGER MIT DEN PATENTEN (?)

DR. FLORIAN KIRSCHENHOFER

Florian Kirschenhofer ist seit 2007 als Senior Start-up & Portfolio Manager bei der Max-Planck-Innovation GmbH (MI), der Technologietransfer-Organisation der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) tätig. In dieser Funktion unterstützt er Ausgründungsprojekte aus Max-Planck-Instituten und deren Gründerteams in der Vorgründungsphase, im Rahmen der Gründung und bei der Finanzierung der Unternehmen. Im Rahmen der Lizenzierung von Nutzungsrechten an Forschungsergebnissen an die Start-ups erhält die MPG regelmäßig auch Anteile an diesen Start-ups. Florian Kirschenhofer ist dann für das Portfoliomanagement der von ihm betreuten Beteiligungen bis zu einem möglichen Exit verantwortlich. Im Rahmen des Portfoliomanagements vertritt er die MPG in mehreren Unternehmensgremien als Beiratsmitglieder oder Observer. Florian Kirschenhofer hat selbst zwei Unternehmen gegründet, aber auch als Berater und als Controller im Finanzbereich eines Automobilherstellers gearbeitet.



Oftmals werden Organisationen des Technologietransfers mit der Frage konfrontiert, wofür Patente gut sind. Auf den ersten Blick sind sie vor allem Kostentreiber für den Eigentümer oder Lizenznehmer der Schutzrechte. Jedoch stiften sie häufig einen hohen Nutzen.

Aus Sicht der Volkswirtschaft können Patente als Innovationstreiber gesehen werden. Der Staat räumt dem Rechteinhaber eine relativ lange Exklusivitätsperiode zur Nutzung der Technologie ein. Dies ermöglicht den Rechteinhabern eine offene, detaillierte Kommunikation über die Erfindung. Im Gegenzug wird die Technologie

offengelegt und kann nach Ablauf der Schutzperiode auch von anderen genutzt werden.

Aus Sicht eines Unternehmens wird während der Schutzperiode ein einklagbarer Schutz der Erfindung gewährt. Der Rechteinhaber kann auf den patentierten Erfindungen basierende Produkte auf den Markt bringen und anderen die Nutzung untersagen. Besonders für kleine und mittlere Unternehmen sowie deren Investoren bietet dies auch eine Absicherung, wenn z.B. einer der Erfinder das Unternehmen verlässt, die Nutzungsrechte aber beim Unternehmen verbleiben.

Die Möglichkeit der Nutzung von Patentrechten ist gerade für kleine Unternehmen wichtig. Auch wenn Investoren im Rahmen von Verhandlungen immer wieder darauf hinweisen, dass die Patente eigentlich nicht benötigt werden, zeigt die Erfahrung, dass die Nutzungsrechte gewöhnlich nach Einstieg eines Investors nicht aufgegeben werden und auch nach einem Exit durch den Käufer der Ausgründungen weitergeführt werden. Patente stellen meist einen Wert zur Absicherung und Umsetzung eines Geschäftsmodells dar. Es geht daher häufig nicht um die Frage ob, sondern wie die Rechte für eine Ausgründungen nutzbar werden.

Ein Start-up hat aufgrund seiner Größe und des Mangels an Ressourcen signifikante Nachteile gegenüber bestehenden, meist größeren Unternehmen. Aus diesem Grund haben Start-ups besondere Anforderungen an die Einräumung von Nutzungsrechten:

- In den meisten Fällen benötigt die Ausgründung exklusive Nutzungsrechte an den Erfindungen und den daraus resultierenden Schutzrechten. Diese Exklusivität muss sich zumindest auf den Bereich erstrecken, in dem die Ausgründung perspektivisch tätig sein wird. Da viele Ausgründungen hochtechnologische Produkte entwickeln und



vermarkten, welche auf weltweiten Märkten gehandelt werden, ist eine weltweite Rechteeinräumung häufig notwendig.

- Ausgründungen leiden meist unter einem Mangel an finanziellen Ressourcen. Die teils durch Investoren bereitgestellten Mittel sollen in Produkte und / oder die Vermarktung investiert werden und nicht in die frühe Zahlung an Lizenzgeber. Aus diesem Grund sind gründungsfreundliche Konditionen wichtig, welche der Ausgründung in der frühen Phase möglichst wenig Barmittel entziehen.
- Ausgründungen basieren häufig auf einer Technologie. Daher ist es wesentlich, dass der Vertrag mit der rechteeinräumenden Institution möglichst rechtssicher abgeschlossen wird. Eine erfolgreiche Anfechtung der Verträge, zum Beispiel durch Konkurrenten, wäre für die Ausgründung vermutlich nicht auszugleichen und würde unter Umständen das Ende des jungen Unternehmens bedeuten.
- Zeitintensive Verhandlungen mit den Rechtegebern haben für die Ausgründungen grundsätzlich wenig bis keinen Mehrwert. Sie benötigen unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen die Nutzungsrechte an den Technologien. Langwierige Verhandlungen binden Managementkapazitäten und hemmen die Unternehmensentwicklung. Jedoch muss andererseits der Vertrag bzgl. der Rechteeinräumung für den jeweiligen Einzelfall angepasst werden.
- Die Vertragsklauseln eines Vertrages zur Einräumung von Nutzungsrechten sollten die Geschäftstätigkeit der Ausgründungen und einen eventuellen Exit nicht behindern oder durch absehbare Nachverhandlungen verzögern. Einem potentiellen Käufer muss die Möglichkeit eingeräumt werden, die Verträge zu gleichen Bedingungen zu überneh-

men. In begründeten Fällen, wenn die Bedingungen zum Beispiel nicht zum Geschäftsmodell des Käufers passen, muss auch die Möglichkeit von Nachverhandlungen bestehen.

Falls die oben genannten Punkte erfüllt sind, ist die Form der Rechteeinräumung (exklusive Lizenz oder Übertragung) für die Ausgründung und seine Gesellschafter nicht entscheidend.

Allerdings bestehen auch Anforderungen der Forschungseinrichtung an den Technologietransfer und die Rechteeinräumung. Im Falle der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) ist es besonders wichtig, dass durch die Verwertung von Technologien möglicherweise ein „Impact“ für die Gesellschaft geschaffen wird. Dieser kann zum Beispiel darin bestehen, die Grundlagen für ein neuartiges Medikament zu entwickeln, welches von einem Start-up weiterentwickelt und dann häufig von einem Industriepartner auf den Markt gebracht wird.

Nicht verhandelbar ist die Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen. So schreibt die Bundeshaushaltsordnung zum Beispiel vor, dass Vermögensgegenstände nur zu ihrem vollen Wert veräußert werden dürfen. Gleiches gilt für die Einräumung von Rechten. Manchmal werden die Einrichtungen aufgefordert, die Rechte für einen symbolischen Preis zu übertragen oder es wird dargestellt, dass es unterschiedliche Marktüblichkeiten für Großindustrie und Ausgründungen gibt. Dies ist weder zutreffend noch rechtlich möglich. Eine Forschungseinrichtung kann Nutzungsrechte an Erfindungen zwar gründungsfreundlich einräumen, jedoch muss die Einrichtung einen marktüblichen Wert als Gegenleistung erhalten. Dieser kann zum Beispiel auch (meist zum Teil) durch Unternehmensanteile erbracht werden.

Zudem darf es nicht zu einer Einschränkung der Forschungstätigkeit der Einrichtung kommen und die Rechteeinräumung sollte sich nicht demotivierend auf die

Immer Ärger mit den Patenten!? – Wie den IP-Transfer aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen für Ausgründungen optimieren?

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auswirken, die nicht in die Ausgründung wechseln oder an dieser gesellschaftsrechtlich beteiligt sind. Sie werden durch die Ausbezahlung der Erfindervergütung an dem Erfolg der Technologien und den Einnahmen der Einrichtungen beteiligt.

Um frühe Zahlungen zu vermeiden, verlangt die MPG von Ausgründungen gewöhnlich keine Einstandszahlung, verzichtet auf die Erstattung von zurückliegenden Patentkosten und vereinbart gründungsfreundliche und liquiditätsschonende Lizenzzahlungen. Somit wird die Werthaltigkeit der Technologie berücksichtigt, Marktüblichkeit sichergestellt, aber die Ausgründung nicht mit frühen Zahlungen belastet. Im Gegenzug beteiligt sich die MPG mit 10% am Gründungskapital der Ausgründung. 90% der Anteile bei Gründung verbleiben somit beim Gründerteam. Die signifikante Verwässerung der Gründeranteile kommt dann durch die Investitionen in den anstehenden Finanzierungsrunden. Hinzu kommen gegebenenfalls spätere, gründungsfreundliche Lizenzzahlungen.

Eine komplette Standardisierung der Lizenzbedingungen wäre jedoch schwer möglich, da die erwähnte Marktüblichkeit im Einzelfall hergestellt werden muss und die unterschiedlichen Technologien nicht immer denselben Wert für die Ausgründungen darstellen.

Die MPG lizenziert unter den oben erwähnten Maßgaben Technologien an Ausgründungen. Dieses Vorgehen sollte im Vergleich zur Übertragung der Rechte für die Ausgründung keinen nennenswerten Nachteil haben. Für die MPG besteht jedoch der Vorteil, dass im Fall einer Insolvenz mit den Insolvenzverwaltern, besonders wenn weitere Patentkosten anfallen, meist eine Rückübertragung der Lizenzen verhandelt werden kann. Dies führt dazu, dass die Technologien nicht durch sogenannte Patent-Trolle aufgekauft werden können. Diese entwickeln Technologien nicht weiter, sondern nutzen die Patentrechte lediglich, um andere Unternehmen an

innovativen Projekten zu hindern. Öffentlich finanzierte Technologien sollten aber nicht zur Verhinderung von Innovation, sondern zur Ermöglichung eingesetzt werden. In mehreren Fällen konnten durch die Rückübertragungen bereits Re-Starts umgesetzt werden.

Läuft also bei der MPG alles perfekt? Sicherlich nicht. In einigen Fällen müssen wir schneller werden und Komplexität verringern. Optionale, ausgewogene, branchenspezifische Verträge mit weitgehenden Standardklauseln könnten die Umsetzung der Verträge beschleunigen.

Jedoch solange die Forschungseinrichtungen die oben erwähnten Punkte umsetzen, wird sich die Anzahl der Ausgründungen vermutlich durch eine Änderung der Lizenzbedingungen nicht signifikant steigern lassen. Die Lizenzierung steht am Ende des Prozesses auf dem Weg zu einer Ausgründung. Derzeit haben wir zu wenige Menschen, die sich auf diesen Weg begeben. Wichtiger ist daher aus meiner persönlichen Sicht, die Gründungskultur zu stärken, junge Menschen auf diesen Karriereweg aufmerksam zu machen und grundlegendes Wissen für eine Ausgründung zu vermitteln. So könnten u.U. mehr junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für eine Karriere als Entrepreneur begeistert werden.

DER TRANSFER VON IP AUS HOCHSCHULEN UND AUßERUNIVERSITÄREN FORSCHUNGSEINRICHTUNGEN AUF AUSGRÜNDUNGEN MUSS FAIR, OFFEN UND AUF AUGENHÖHE STATTFINDEN

DR. JULIA ROSENDAHL

Julia Rosendahl ist Gründerin und Geschäftsführerin der PerformaNat GmbH. Nach dem Studium der Veterinärmedizin gründete sie 2015 das Unternehmen, welches neue Lösungen für die Tiergesundheit von Nutztieren entwickelt und vermarktet, aus der Freien Universität Berlin aus. Die Basis stellt eine patentierte Technologie dar, mit deren Transfer aus der Hochschule sie erstmalig mit dem Thema IP-Transfer in Berührung kam.



„Aus diesen Forschungsergebnissen lässt sich doch mehr machen als „nur“ eine Fachpublikation. Diese Innovation muss auf den Markt gebracht werden!“ So oder so ähnlich sieht oftmals der Startschuss zum „Abenteuer Ausgründung“ aus der Wissenschaft aus.

Um den Transfer von innovativen Ideen aus Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen in die Wirtschaft zu fördern, wurden Programme wie z.B. EXIST-Forschungstransfer (gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und den Europäischen Sozialfonds) ins Leben gerufen. Mithilfe dieser extrem wertvollen und wichtigen Förderung wird es ermöglicht, dass forschungsintensive und risikobehaftete Innovationen weiterentwickelt und wirtschaftlich verwertbar werden. Im Zentrum dieser Förderung stehen meist zum Patent angemeldete Technologien oder Produkte, die aufgrund des bestehenden

Arbeitnehmererfindergesetzes zunächst der Einrichtung gehören, an der sie, z.B. durch den an der Einrichtung angestellten Doktoranden, erfunden wurde.

Ein wesentlicher Schritt im Zuge des Innovationstransfers von Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen, welches im Programm EXIST-Forschungstransfer auch als Meilenstein definiert ist, ist die Regelung der IP-Nutzung nach Ausgründung des Unternehmens. Und genau hier prallen immer wieder Welten aufeinander. Auf der einen Seite das hochmotivierte Team, welches meist vor allem aus Wissenschaftlern besteht, die dafür brennen, ihre Erfindung, die die erste in ihrem Leben ist, in den Markt zu bringen. Auf der anderen Seite die Hochschulen oder außeruniversitären Forschungseinrichtungen, deren Erfahrungswerte mit der Verwertung von Patenten nicht nur aufgrund der Anzahl der gemachten Erfindungen, sondern auch aufgrund der vorhandenen Strukturen und Gesellschaftskonstellationen sehr unterschiedlich sind.

Dysbalancen ergeben sich schon dadurch, dass Wissenschaftler, die den Weg der „Ausgründung“ wagen und meist keine Erfahrung mit Verhandlungen um IP haben, auf Strukturen treffen, die seit vielen Jahren nichts anderes machen. Das alleine führt zu unausgewogenen Gesprächsbedingungen. Trotz jahrelanger Erfahrung schaffen es die Hochschulen aber oft nicht, in offener und fairer Weise mit den Teams zu kommunizieren. Obwohl man als Gründer in den Verhandlungen oftmals den Begriff „Marktüblichkeit“ entgegengehalten bekommt, wird oft nicht in der Art und Weise kommuniziert, wie es vermutlich mit einem interessierten Pharmakonzern getan werden würde.

In den Verhandlungen muss beispielsweise unbedingt berücksichtigt werden, ob oder inwieweit überhaupt damit zu rechnen ist, dass jemals eine genügende Erteilung der IP, bezogen auf Umfang und Territorium, abzusehen ist. Denn meistens handelt es sich um Patentanmeldungen in sehr frühen Verfahrensstufen – Ausgang

ungewiss. Risiken, wie auch das „Freedom to operate“, werden oftmals einfach auf die Ausgründung abgeschoben.

Beide Parteien müssen sich in das Geschäftsfeld einarbeiten und ein gemeinsames Verständnis des Marktes, des zu entwickelnden Produktes und des Geschäftsmodells haben, nur dann können sinnvolle Gespräche über Bewertungen und Zahlungsmodalitäten stattfinden. Wünschenswert ist es zudem, dass alle Datenpunkte, die zur Bewertung der IP herangezogen werden, offen dargelegt werden, so dass beide Parteien auch dort den identischen Ausgangspunkt zur Diskussion haben. Die Realität sieht oftmals aber so aus, dass von Seiten der Hochschulen der Businessplan der Ausgründung, der z.B. im Zuge einer Ansprache von Risikokapitalgebern erstellt worden ist, als Basis der Patentbewertung herangezogen wird, um Forderungen zu legitimieren. Das ist jedoch sehr fraglich, weil ein solcher Businessplan eine ganz andere Funktion hat.

Die Übertragung der IP auf die Ausgründung sollte immer als Option in die Verhandlungen mit einbezogen werden. Gerade wenn die Finanzierung über Risikokapitalgeber angestrebt wird, ist dies oftmals eine große Herausforderung, wenn die benötigte IP nicht im Unternehmen liegt. Das Argument, dass keine Kaufoption der IP angeboten werden kann, da das Risiko einer Insolvenz besteht, kann gerade bei den durch EXIST-Forschungstransfer geförderten Projekten, welche eine 5 bis 6-fach höhere Überlebensquote haben als herkömmliche Start-ups, entkräftet werden. Gerade die Kombination aus Übertragung der IP auf die Ausgründung und einer lizenzähnlichen Vergütung, welche sich nach dem Umsatz richtet, ist eine sehr gute Lösung.

Viele Hochschulen und außeruniversitäre Einrichtungen haben in den letzten Jahren im Zuge der IP-Verhandlungen Beteiligungen an den neu gegründeten Unternehmen genommen. Da das Ziel einer Ausgründung die wirtschaftliche Eigenständigkeit ist,

ist dies aus verschiedenen Gesichtspunkten nicht ratsam. Der Gesellschafterkreis vergrößert sich, ohne dass es eine Auswahlmöglichkeit gibt. Fraglich ist auch, wer der konkrete Ansprechpartner ist. Wechselnde Zuständigkeiten innerhalb der Hochschule oder außeruniversitären Einrichtung und wechselnde Personen, die in der Folge am Gesellschaftertisch sitzen, erschweren das Vertrauensverhältnis und können Prozesse im Gesellschafterkreis in die Länge ziehen.

Sollte eine Beteiligung von beiden Parteien erwünscht sein, sollte diese auf virtueller Basis stattfinden. Dies ermöglicht eine wirtschaftliche Partizipation ohne Verwaltungsmehraufwand und ohne unnötige Vergrößerung des Gesellschafterkreises.

Es ist sehr zu begrüßen, dass verschiedene Initiativen dazu geführt haben, dass bereits ein breiter Pool an Informationsmaterial für Ausgründungen erstellt wurde, um sich eingehend mit den verschiedenen Aspekten, wie z.B. Vertragsmustern oder Literatur zur Herangehensweise der Bewertung zu befassen.

Wünschenswert ist es, dass gerade erfahrene Hochschulen und außeruniversitäre Einrichtungen im Rahmen des IP-Transferprozesses nicht nur IP transferieren, sondern die Chance nutzen, ihren Gründern auch „Wissen“ in den Bereichen „Transparente Vertragsverhandlungen“ und „Faire Kommunikation“ zu übermitteln. Denn aus unternehmerischer Sicht sollten doch alle, die vom Erfolg der wirtschaftlichen Nutzung der IP profitieren, an einem Strang ziehen.

PRAXISORIENTIERTE UND MARKTÜBLICHE BEWERTUNG VON HOCHSCHULPATENTEN IM KONTEXT VON AUSGRÜNDUNGS-PROJEKTEN

CHRISTOPH SEIDENSTÜCKER

Christoph Seidenstücker ist Gründer, Unternehmer und Startup-Coach mit Sitz in Münster und Hameln. Er ist der Mitgründer von RelaxBogen, Refined Laser Systems und Pixel Photonics. Zudem unterstützt er Gründer-teams als Coach mit Fokus auf Medizintechnik und DeepTech am Exzellenz-StartUp Center „REACH“ in Münster. Seit 2020 ist er Teil einer gemeinsamen Initiative aus EXIST-Gründungen und dem Startup-Verband zur Vereinfachung und Beschleunigung des IP-Transfers von Hochschulen auf Ausgründungen.



Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und technische Universitäten sind wichtige Innovationstreiber für die heimische Wirtschaft. Neben der Ausbildung der Führungskräfte von morgen, spielen, seit dem Wegfall des Hochschul-lehrerprivilegs, auch Patente eine wichtige Rolle im Transfer von Ideen und Konzepten aus der angewandten Forschung in die Wirtschaft. Gleichzeitig ist aber das Interesse der Industrie an Hochschulpatenten regelmäßig eher begrenzt, da es sich i.d.R. um ungeprüfte Patentanmeldungen in einem sehr frühen Entwicklungsstadium handelt. Das Risiko der Produktentwicklung wird von den etablierten Marktteilnehmern häufig als zu hoch eingeschätzt und die Patente verbleiben ungenutzt im Besitz der Wissenschaftseinrichtungen.

Um diesen Missstand abzumildern, wurde die Ausgründungsförderung seitens der Politik durch Programme – wie z.B. die EXIST-Förderung (Forschungstransfer) – gestärkt. Da Start-ups eher bereit sind, gemeinsam mit Risikokapitalgebern, die Unwägbarkeiten einer Produktneuentwicklung zu schultern, wurde so ein idealer Weg zur Einbindung der Erfinder in die Ausgründungsprojekte geschaffen. Häufig sind die Innovationen im Rahmen von Promotionen entstanden und die Entwickler können so unbürokratisch sowie eigenverantwortlich die Produktentwicklung vorantreiben.

Da Hochschulerfindungen zu diesem frühen Zeitpunkt kaum Interesse am freien Markt wecken können und sich der realistische Wert, in Abhängigkeit vom Erteilungsgrad sowie der Schutzwirkung, im Bereich der Ausgaben für die Patentanmeldung bewegt, gleichzeitig aber die Hochschulen einen marktüblichen Preis realisieren sollen, sind Schwierigkeiten im Transfer vorprogrammiert. Der Prozess wird zusätzlich dadurch verstärkt, dass es für Erfindungen in diesem sehr unreifen Entwicklungsstadium nur eine begrenzte Datenverfügbarkeit gibt und dokumentierte Marktpreise sich primär auf etablierte Produkte beziehen.

In der Realität stehen die engagierten Forscher plötzlich in einer harten Verhandlung mit ihrer Alma Mater über hypothetische Patentbewertungen, die sich häufig auf Preise für monopolartige Pharmapatente für nahezu zugelassene Produkte beziehen und mit der Ausgründungsrealität nur sehr wenig zu tun haben. Die Gründungsteams empfinden diese Situationen als Bruch in der vertrauensvollen Beziehung zu ihrer alten Wirkungsstätte und ein Ausgründungsökosystem rund um die Hochschulen mit zahlungskräftigen Spendern und Investoren, ähnlich der Eliteuniversitäten in den USA, wird so nachhaltig im Keim erstickt. Gleichzeitig führt der Verhandlungs- und Bewertungsprozess auch auf Seiten der Hochschulen zu einem enormen Arbeitsaufwand und Frustration, da die Auslegung der rechtlichen Rahmenbedingung häufig uneindeutig ist und die Verwaltungen lieber auf Nummer



sicher gehen wollen. Dies führt zu überhöhten Konditionen, wodurch die Finanzierungsfähigkeit der Ausgründungen geschwächt wird, hierdurch die Skalierung verlangsamt wird und als Resultat die Exitbewertung hinter den Erwartungen zurückbleibt. In dieser Konstellation verlieren die Hochschulen treue Alumni, die Investoren wichtige Erlöse zur zukünftigen Start-up Finanzierung und dem Steuerzahler entgehen Steuereinnahmen.

Diese Problemlage muss durch einen transparenten und zielgerichteten IP-Transfer aufgelöst werden, der im Folgenden skizziert werden soll:

Start-ups müssen zu transparenten Bedingungen die uneingeschränkten Nutzungs- und Eigentumsrechte an den Patenten erhalten

Hochschulausgründungen realisieren in ihren Geschäftsmodellen neue Produkte und Technologien, die zum Zeitpunkt der Verhandlung in ihren Einsatzgebieten und hinsichtlich des Geschäftsmodells noch Veränderungen unterliegen. Daher muss zwingend die Übereignung der Patente von den Wissenschaftseinrichtungen auf die Start-ups die präferierte Lösung sein, um nicht bereits in der Gründungsphase Potenziale unnötig zu beschränken. Die Sorge vor der Insolvenz der Ausgründungen und einer Benachteiligung der Hochschulen in der anschließenden Abwicklung kann durch eine entsprechende Vertragsgestaltung, z.B. durch ein Vorkaufsrecht, weitgehend ausgeräumt werden. Zudem ist die Insolvenzquote von Hochschulausgründungen, insbesondere wenn eine EXIST-Förderung vorliegt, um ein Vielfaches geringer im Vergleich zu sonstigen Ausgründungen. Neben weiteren steuerlichen und bilanziellen Vorteilen für die Ausgründungen ist der Kauf des IPs auch in Hinblick auf die Einwerbung von Risikokapital sowie die Verhandlungsposition gegenüber Kooperationspartnern klar vorzuziehen. Auf der anderen Seite wird der Verwaltungsaufwand auf Seiten der Wissenschaftseinrichtungen durch den Patentverkauf reduziert und eine Lizenzlösung bietet, nach der neuen Insolvenzordnung, nur

geringe Vorteile für die Hochschulen im Fall einer Abwicklung. Der Verkauf der Patente an die Start-ups stellt, gemäß einer Studie von Demleitner, schon heute die favorisierte Lösung dar und sollte das Standardinstrument für den Transfer von Schutzrechten auf Hochschulausgründungen werden.

Option 1: Liquiditätsschonende Übertragung der Schutzrechte durch einen Patentkauf in Lizenzanalogie

Hochschulausgründungen verfügen in den Anfangsjahren über eine sehr begrenzte Liquidität und es herrscht unter Investoren ein Konsens darüber, dass jeder zur Verfügung stehende Euro in die Produktrealisierung sowie in Marketing und Vertrieb investiert werden sollte. Hohe Einmalzahlungen für den Patentkauf sind daher kontraproduktiv für das Unternehmenswachstum und eine Kaufpreiszahlung mittels einer Umsatzbeteiligung in Lizenzanalogie ist im Interesse aller Beteiligten. Einstandszahlungen in Höhe der verauslagten Patentanmeldegebühren, können bei Abschluss des Übertragungsvertrags erwogen werden, wenn diese die Liquiditätssituation und den Stand der Investorenverhandlungen berücksichtigen.

Zur Bestimmung der Höhe einer marktüblichen Umsatzbeteiligung können einschlägige Fachpublikationen, wie z.B. die Sammlung von Schiedsgerichtsurteilen in Patentsachen von Hellebrand/Raabe oder die regelmäßigen Publikationen von Michael Groß, zu Rate gezogen werden. Gerade das Werk von Hellebrand und Raabe bietet durch die Gliederung der Urteile nach Patentklassen, inklusive hilfreicher Urteilsbegründungen, einen hervorragenden Einstieg.

Wenn öffentliche oder kostenpflichtige Datenbanken keine oder nur wenige Datenpunkte für eine Umsatzbeteiligung in Lizenzanalogie liefern, kann eine Analyse der Branchenprofitabilität einen guten Startpunkt liefern. So hat KMPG bei einer Auswertung von etwa 4.000 Lizenzverträgen herausgefunden, dass eine typische Lizenzgebühr im Bereich von 25% der EBITDA-Marge liegt. Dieser, auch als

„Goldscheider 25%-Rule“ bekannte Ansatz, lässt sich universell und unkompliziert anwenden. Die öffentlich zugänglichen Daten der Gewinn- und Verlustrechnungen der Marktbegleiter müssen jedoch um Sondereffekte, wie z.B. außerordentliche Erträge, korrigiert werden, um ein realistisches Bild der Branchenprofitabilität zu erhalten.

Abschließend muss zwischen den so recherchierten üblichen Lizenzsätzen ein Mittelwert gebildet werden, da zum Zeitpunkt des Patentverkaufs durch die Wissenschaftseinrichtung noch nicht feststeht, wie relevant, und damit profitabel, das neu gegründete Start-up tatsächlich sein wird. Ein besonders positiver Verlauf der Ausgründung, in Form von sehr hohen Umsätzen wenige Jahre nach der Gründung oder ein früher Exit, kann durch optionale Bonuszahlungen an die Wissenschaftseinrichtung abgegolten werden. Diese Art der Ausgestaltung nimmt auch die Unsicherheiten in Bezug auf beihilferechtliche Fragestellungen.

Option 2: Einbringung der Patente gegen eine virtuelle Beteiligung am Start-up

Eine weitere marktübliche Ausgestaltungsvariante ist die Einbringung der Schutzrechte in die Firma gegen eine virtuelle und vollverwässernde Beteiligung im einstelligen Prozentbereich zur Gründung des Start-ups. Diese Variante ist auch aus Investorensicht absolut unkritisch und die Höhe der Beteiligung, idealerweise zwischen 2% und 5%, sollte, abhängig von der Qualität der Patente (Monopolpatent vs. Prior Art), auf Augenhöhe verhandelt werden. Dieser Ansatz garantiert der Wissenschaftseinrichtung einen Anteil am Unternehmenserfolg, ganz gleich in welche Richtung sich das Geschäftsmodell entwickelt. Gleichzeitig wird der Verwaltungsaufwand durch die virtuelle Strukturierung geringgehalten. Auch aus Sicht der Start-ups ist dieser Weg zu präferieren, da die Zahlungsströme aller involvierten Parteien zeitlich auf den Exitfall konzentriert sind und der Firma keine überlebenswichtige Liquidität entzogen wird.

Fazit: Bestimmung marktüblicher Preise für Patente mit wenig Aufwand möglich

Start-ups sind ein sehr relevanter Faktor für den Innovationstransfer aus den Wissenschaftseinrichtungen in die etablierte Industrie. Gleichzeitig gehören sie zu den wichtigsten Wachstumsfaktoren in vielen Teilen der Bundesrepublik und schaffen, wie eine Analyse von Roland Berger und dem Startup Verband 2021 prognostizierte, bis zum Jahr 2030 sogar bis zu vier Millionen neue Jobs. Um dieses Potenzial und den damit einhergehenden Wohlstandszuwachs zu realisieren, muss der Transfer von Hochschulerfindungen auf Ausgründungen zu klar strukturierten, transparenten und marktüblichen Bedingung erfolgen. Zeitraubende bürokratische Hürden müssen abgebaut und ein standardisierter Patentverkauf mit liquiditätsschonenden Vertragsbedingungen muss bundesweit implementiert werden. Hierdurch lassen sich, auf beiden Seiten des Verhandlungstisches, wertvolle Ressourcen einsparen und die Ausgründungen können sich auf wertschöpfende Tätigkeiten, wie z.B. die Pilotkundenakquise, konzentrieren. Trotz aller Vorbehalte um dieses Thema, sowie der hitzigen Diskussionen, sollten wir mutig voranschreiten und eine gründungsfreundlichere Reform des IP-Transfers auf Hochschulausgründungen wagen.

ALLE WOLLEN DAS GLEICHE, ABER - KOMMEN SIE AUCH ZUSAMMEN?

DR.ROLAND KIRCHHOF

Roland Kirchhof ist Co-Vorsitzender von Business Angels Netzwerk Deutschland e.V. (BAND), dem Verband der Angel Investoren und ihrer Zusammenschlüsse in Deutschland. Der an der LMU in München promovierte Volljurist war u.a. als Beigeordneter des Landkreistages NRW und als Chef der Stadtverwaltung Herne tätig. Gegenwärtig ist er außerdem Vorstand der Business Angels Agentur Ruhr e.V. (BAAR) und Geschäftsführer der Startbahn Ruhr GmbH, die Gründungsförderung und Gründungswettbewerbe betreibt.



Das BANDexpertforum vom 14. Dezember 2021 und die Ausführungen der Beteiligten in dieser Publikation zeigen: Es gibt eigentlich kaum einen Dissens hinsichtlich des Ziels. Ausgründungen aus Hochschulen und wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen sollen dabei unterstützt werden, die IP, mit der an der Hochschule oder Einrichtung entwickelte Erfindungen geschützt sind, im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit nutzen zu können. Auch wird anerkannt, dass die Liquidität der jungen Unternehmen geschont werden muss. Und es gibt meines Erachtens auch keinen Zweifel an der Ehrlichkeit dieser Beteuerungen.

Dennoch gelten die IP-Verhandlungen in diesen Fällen als extrem schwierig und alle Versuche, zu Lösungen zu kommen als „heißes Eisen“. Offenkundig hat sich ein Problemknäuel gebildet, das zu entwirren unmöglich scheint, weil die einzelnen Stränge des Knäuels wieder untereinander und in sich verzwirrt sind.

Im Folgenden will ich den – zugegeben – sehr unvollkommenen Versuch unternehmen, einige dieser Stränge und ihrer Fäden zu benennen, um etwas mehr Klarheit über die Interessenslage zu gewinnen.

In welcher Form und in welchem Ausmaß werden die Rechte übertragen?

Möglich ist die Erteilung ausschließlich von Lizenzen oder die vollständige Übertragung der IP. Bei letzterer gilt als Problemfall die mögliche und bei einem Start-up nie auszuschließende Insolvenz des Unternehmens. Hochschule und Forschungseinrichtung möchten den Rückfall der IP an sie in irgendeiner Form sichern, um eine weitere Nutzung zu ermöglichen und Patent-Trolle zu verhindern. Das scheint bei Lizenzierung oft möglich zu sein, bei IP-Übertragung ist es zumindest strittig, ob Chancen der Rückübertragung bestehen. Umgekehrt sagen Start-ups, nur die volle Rechteeinräumung sichere den Handlungsspielraum und werde von Investoren erwartet. In diesem Punkt scheint es mit am schwierigsten zu sein, eine für beide Seiten akzeptable Lösung zu finden. Abzuklären sind insolvenzrechtliche und steuerrechtliche Fragen, aber auch der Verwaltungsaufwand, der auf beiden Seiten bei der künftigen Abwicklung zu erbringen ist.

Ein interessanter, wohl selten genutzter Gedanke ist, in geeigneten Fällen zunächst nur das Know-how zu übertragen und die Patentanmeldung dem Ausgründungsunternehmen zu überlassen. Um das Bewertungsproblem kommt man auch bei diesem Weg allerdings nicht herum (vgl. Beitrag Graf Ballestrem in dieser Publikation).

In welcher Form erfolgt die Vergütung?

Wenn die Liquidität des jungen Unternehmens geschont werden soll, was auch die Seite der Hochschulen und Forschungseinrichtungen beteuert, ist klar, dass, abgesehen vom evtl. Ersatz der Patentanmeldegebühren, keine unmittelbare Barvergütung in Betracht kommt.

Soweit schon nennenswerte Umsätze erzielt werden, können im Falle der bloßen Lizenzerteilung am Umsatz bemessene Erträge vereinbart werden. Wenn sich die Parteien entscheiden, die Patente zu übertragen, können für diesen Fall lizenzähnliche Zahlungen vereinbart werden. Diese sind, wenn gleichzeitig eine echte oder virtuelle Beteiligung der Hochschule oder Einrichtung an dem Unternehmen vereinbart wurde, im Exitfall auf den Exiterlös anzurechnen. Nicht vergessen werden sollte, dass auch eine stille Beteiligung eine Entgeltlösung sein kann, sofern auch sie so verhandelt wird, dass die Liquidität des jungen Unternehmens nicht belastet wird.

Auch die Frage, ob die Hochschule oder Einrichtung virtuelle Anteile (VSOP) erhält oder echte Anteile am Unternehmen, die ihr eine Gesellschafterstellung verschaffen, ist unter den Beteiligten strittig. Sowohl Start-ups als auch Investoren sehen die Einräumung einer echten Beteiligung kritisch. Grund sind die komplexen Vertretungsregelungen in Hochschulen und Forschungseinrichtungen, wechselnde Personen, die als Vertreter fungieren und eine möglicherweise fehlende unternehmerische Erfahrung dieser Vertreter.

Höhe der Vergütung

Nicht strittig darf sein, dass entsprechend den rechtlichen Regeln der Haushaltsordnungen eine marktübliche Vergütung ohne „Start-up Bonus“ zu zahlen ist. Dennoch scheinen die von den beiden Seiten angelegten Kriterien für die Berechnung unterschiedliche zu sein. Maßstab der Vergütung ist die Bewertung des Patents. Eine Bewertung des Patents vorzunehmen, ist naturgemäß schwierig, weil der künftige Nutzen von vielen unbekanntem, in der Zukunft liegenden Parametern abhängig ist.

Zu wenig beachtet wird m.E., dass es, wie immer bei unbestimmten Rechtsbegriffen, einen Beurteilungsspielraum gibt, der hier ein Bewertungsspielraum ist, und der

durch die Verhandlungen auf der Basis von im Markt vorhandenen Daten ausgelotet wird. Es gibt nicht eine einzige richtige Bewertung. Bewegt sich die Bewertung im Rahmen dieses Beurteilungsspielraums, darf weder die Aufsichtsbehörde noch ein Gericht sie beanstanden. Beide können nur prüfen, ob plausible verfügbare Daten für die Bewertung herangezogen wurden und daraus folgerichtige Schlüsse für die Bewertung gezogen wurden. Wegen der vielen Unwägbarkeiten ist die Amplitude des Bewertungsspielraums beim IP-Transfer sehr groß. In diesem Zusammenhang wäre es interessant zu wissen, ob es Fälle gab und wenn ja, wie viele, in welchen durch ein Gericht oder eine Aufsichtsbehörde eine von beiden Seiten vereinbarte Bewertung beanstandet wurde.

Ausgeschlossen ist jedoch ein einheitlicher Vergütungssatz für alle Patente bei allen Ausgründungen einer Hochschule oder Forschungseinrichtung. Angesichts unterschiedlicher Schutzzumfänge und Schutzwirkungen der IP-Rechte und unterschiedlicher Bewertungen der ausgegründeten Unternehmen ist ein einheitlicher Unternehmensanteil bei allen Ausgründungen einer Einrichtung oder Hochschule z.B. von 10 % sehr zu hinterfragen, weil dieses Verfahren nicht dem Marktüblichkeitsgebot entsprechen dürfte.

Weitere beteiligte Wissenschaftler

Aufgrund des Arbeitnehmerfindungsrechts sind Hochschulen und Forschungseinrichtungen gehalten, auch die Interessen der an der Erfindung, aber nicht an der Ausgründung beteiligten Wissenschaftler zu beachten. Es liegt auch im Interesse des Start-ups, wenn sie motiviert bleiben, an dem Forschungsgegenstand weiterzuarbeiten, weil so im Ergebnis auch für das Start-up interessante Folgerfindungen entstehen können. Diese Wissenschaftler werden im Allgemeinen ein Interesse an einem schnellen Geldfluss haben, was den Interessen der Start-ups zuwiderläuft.

Fehlende Machtbalance

Von Start-ups regelmäßig beklagt wird, dass sie sich bei den IP-Transferverhandlungen als die unterlegenen Partner empfinden. Die jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden in der Regel derartige Verhandlungen zum ersten Mal führen. Ihnen werden Vertragstexte vorgelegt, deren rechtliche, patentrechtliche, finanzielle und wirtschaftliche Wirkungsweise, Reichweite und Konsequenzen sie weder durchschauen noch ohne weiteres ermitteln können. Hinzu kommt, dass sie oft unter Zeitdruck stehen, während die Gegenseite gelassen abwarten kann. Selbst die Auswahl (patent-)anwaltlicher Berater ist schwierig, da die Gründerinnen und Gründer auch insoweit keine Erfahrung darüber haben dürften, wer gerade auf diesem Spezialgebiet über ausreichendes Wissen und viel Erfahrung verfügt.

Ein möglicher Lösungsweg?

Ein erster wichtiger, in seiner Bedeutung nicht zu unterschätzender Schritt, ist mit dem „Leitfaden für die Gestaltung des Prozesses zum IP-Vertrag mit Ausgründungen“ gegangen worden. Es ist sehr zu hoffen, dass die damit verbundenen Ziele des gemeinsamen Verständnisses einer strategischen Partnerschaft, einer umfassenden und faktenbasierten Kommunikation und der Transparenz in Bezug auf Interessenskonflikte sowie die Etablierung von Streitschlichtungsmechanismen (sh. den Beitrag von Axel Koch in dieser Publikation) ihre Wirkung nicht verfehlen werden. Dennoch werden die genannten Probleme durch den Leitfaden noch nicht gelöst, sondern im besten Falle gemildert.

Start-ups und Business Angels sowie andere Investoren waren vor einigen Jahren in einer ähnlichen Lage. Die Vertragsverhandlungen zwischen ihnen zu Wandeldarlehen, Term Sheet oder Beteiligungsvertrag zogen sich in die Länge, selbst wenn ein gemeinsamer Anwalt den Vertragsentwurf ausgearbeitet hatte. Zu viele Klauseln mussten verstanden und darauf abgeklopft werden, ob sie nicht die eigene

Seite zu sehr benachteiligten. Insbesondere wollten beide Seiten sicher sein, dass sich der Vertragstext im marktüblichen Bereich hielt, weil dann auch belastende Regelungen eher akzeptabel sind.

Business Angels Netzwerk Deutschland (BAND) und der Startup Verband haben dann das von ihnen gemeinsam getragene German Standards Setting Institute (GESSI) geschaffen. Von beiden Seiten nominierte Mitglieder einer Arbeitsgruppe unter Federführung einer renommierten, fachlich versierten Anwaltskanzlei haben Standardverträge einschließlich Hinweisen zu ihrer Verwendung erarbeitet. Daraus ist ein Erfolgsmodell geworden. Die Verträge wurde schon 70.000mal heruntergeladen <https://standardsinstitute.de/>. Beide Seiten, Start-ups und Investoren, fühlen sich sicher, dass ihre Interessen und Belange ausgewogen berücksichtigt sind und dass die Verträge Marktüblichkeitsaspekte beachten.

Ich will nicht bestreiten, dass Verträge zum Patenttransfer noch deutlich komplexer sind. Dennoch sollte der Versuch unternommen werden, unter Leitung fachlicher Experten alle Seiten an einen Tisch zu bekommen.

Denkbar ist, dass als Vorstufe in einem Workshop die einzelnen hier dargestellten und möglicherweise auch noch weitere Problemkreise systematisch durchdiskutiert werden, da zum Teil auch über Fakten gestritten oder rechtliche Lösungen angeboten werden, die von anderer Seite als rechtlich unzulässig bezeichnet werden. Derartiges könnte so im Vorfeld verifiziert bzw. falsifiziert werden.

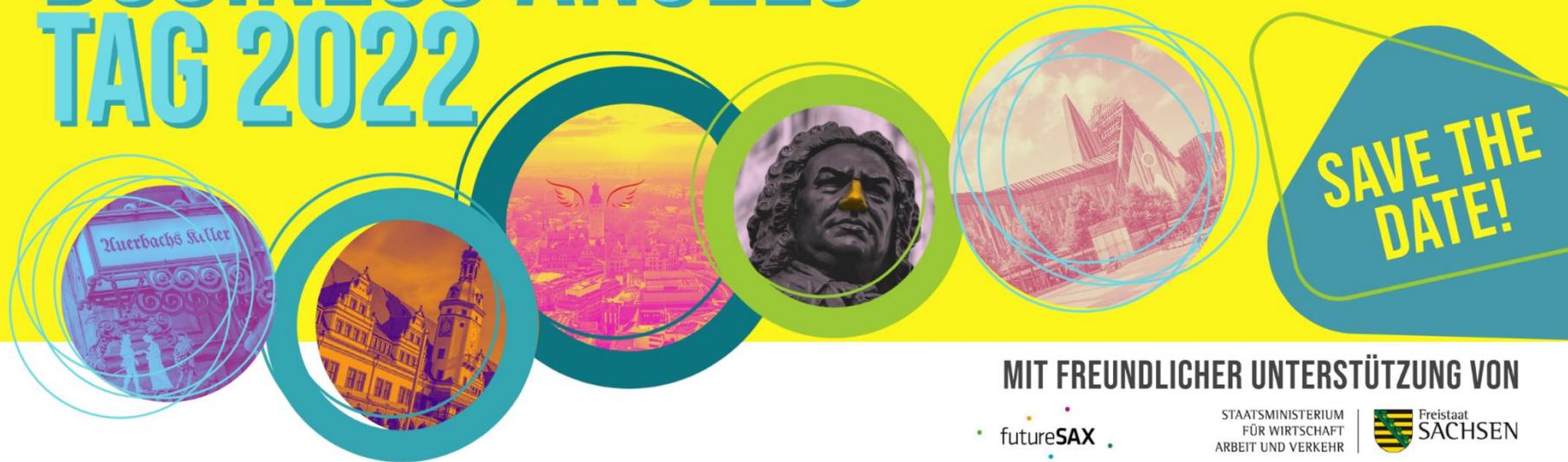
Auch wenn man schließlich zu Vertragstexten kommen sollte, werden nicht alle zufrieden sein und nicht alle bereit sein, sie zu nutzen. Das GESSI Beispiel hat aber gezeigt: Solche Standards können sehr wirkmächtig sein und können nicht ohne Weiteres ignoriert werden.



DEUTSCHER BUSINESS ANGELS TAG 2022

SAMSTAG, 26. BIS MONTAG, 28. NOVEMBER 2022, LEIPZIG

MIT ONLINE PRECONFERENCE PITCH-DAY *
50 QUALIFIED PITCHES
DIENSTAG, 13. SEPTEMBER
*GESONDERT BUCHBAR



MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG VON



STAATSMINISTERIUM
FÜR WIRTSCHAFT
ARBEIT UND VERKEHR



Förderer

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Sponsoren



IMPRESSUM

BAND Thema im Fokus
Ausgabe 01/2022 (März 2022)

Layout

Christian Müller

Herausgeber

Business Angels Netzwerk Deutschland e.V. (BAND)
Dr. Ute Günther, Dr. Roland Kirchhof - Vorstand

Semperstr. 51
45138 Essen

Telefon +49 201 894 15 60
Fax +49 201 894 15 10
Mail band@business-angels.de
Web www.business-angels.de

BAND Thema im Fokus wird kostenlos an einen interessierten Leserkreis verteilt.