



IP-Leitfaden

Leitfaden der RWTH Aachen University zur Einräumung von Nutzungsrechten an Hochschul-IP für Ausgründungen

Inhalt

Einleitung.....	5
1. Rahmenbedingungen und Leitplanken.....	7
1.1 Rolle und Bedeutung von Hochschulausgründungen.....	7
1.2 Rolle und Bedeutung von (Hochschul-)IP für Hochschulausgründungen	7
1.3 Grundlegende Rahmenbedingungen bei der Verwertung von Hochschul-IP an Hochschulausgründungen	8
2. IP-Verwertungsprozess an Ausgründungen	11
2.1 Erstgespräch	11
2.2 Folgegespräch.....	12
2.3 Vertragsverhandlung und Term Sheet	13
2.4 Abschluss IP-Vertrag und ggf. zusätzlicher Beteiligungsvertrag.....	14
Impressum	15

Einleitung

Universitäre IP-Nutzungsrechte sind für Ausgründungen aus der Hochschule oft sehr wichtig und sollten diesen durch die Hochschule eingeräumt werden. Dies und die entsprechenden Bedingungen sind ein seit Jahren kontrovers diskutiertes Thema in Transferkreisen. Sowohl Wissenschaftseinrichtungen als auch der Gesetzgeber haben ein starkes Interesse daran, Forschungsergebnisse in die Gesellschaft zu transferieren und Hochschulabsolvent*innen somit u. a. optimale Karrierechancen zu bieten. So bilden sich innovative junge Unternehmen und neue Arbeitsplätze, die Weiterentwicklung der Region sowie der Strukturwandel werden gefördert und für die Hochschulen entstehen weitere Unternehmenspartner für Kooperationen. Andererseits darf eine öffentliche Körperschaft wie die RWTH Aachen University (RWTH) bei der Festlegung der Lizenzkonditionen "hochschuleigene" Ausgründungen, die ihre Technologie oft selbst "erfunden" haben, anderen Unternehmen gegenüber nicht begünstigen.

Dieser Leitfaden beleuchtet daher zwei wichtige Themen, die die Rechteeinräumung erleichtern sollen: Zum einen werden die Rahmenbedingungen und Leitplanken aufgezeigt, die die RWTH bei der Vergabe von Nutzungsrechten einhalten muss. Zum anderen wird der mehrmonatige gemeinsame Weg zum gelungenen und ausgewogenen Verwertungsvertrag übersichtlich dargestellt. Ausgründungsteams werden damit von Anfang an transparent und verständlich über alle Pflichten und Bedarfe informiert und zudem wird eine Beschleunigung des gesamten Prozesses ermöglicht.



1. Rahmenbedingungen und Leitplanken

1.1. Rolle und Bedeutung von Hochschulausgründungen

Hochschulausgründungen (Spin-offs) sind aufgrund ihres oft großen Innovationspotentials und ihrer Flexibilität von äußerst hoher Relevanz für die Überführung von Forschungsergebnissen der Hochschulen in die kommerzielle Anwendung. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zum technologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt. Durch die Gründung innovativer Unternehmen werden neue, hochwertige, zunächst meist lokale oder regionale Arbeitsplätze geschaffen, sodass die Hochschulen über die Förderung von Ausgründungen einen wichtigen Beitrag zur Wertschöpfung und meist lokalen bzw. regionalen Entwicklung leisten. Darüber hinaus bleiben viele Hochschulausgründungen auch nach der erfolgten Unternehmensgründung mit dem Hochschulumfeld verbunden, sodass der beidseitige Wissens- bzw. Technologietransfer häufig fortbesteht und Synergien geschaffen werden.

Aufgrund der gesetzlichen Etablierung des Wissens- und Technologietransfers hat die RWTH die Förderung des unternehmerischen Denkens und Handelns in ihrer Hochschulstrategie verankert. Dies äußert sich unter anderem in der Bündelung und Stärkung der Transferaktivitäten ihrer Tochtergesellschaft RWTH Innovation, die mit der intensiven Unterstützung von Gründungsvorhaben aus der Hochschule beauftragt ist, um die Technologieregion Aachen und den Wirtschaftsstandort NRW zu stärken. Durch Förderprogramme der Landes- und Bundesregierung wie die Initiativen „Exzellenz Start-up Center.NRW“ und „EXIST-Potentiale“ konnten ihre Aktivitäten im Bereich Unternehmertum weiter ausgebaut werden. Dazu gehört die Professionalisierung der Gründungsberatung, die Erweiterung der individuellen Unterstützung für Gründer*innen sowie die Vernetzung mit Stakeholdern aus Wirtschaft und Industrie, die beim Ausgründungsprozess beraten und unterstützen können.

1.2 Rolle und Bedeutung von (Hochschul-)IP für Hochschul- ausgründungen

Geistiges Eigentum (Intellectual Property, IP) umfasst u. a. gewerbliche Schutzrechte (wie Patente) und Urheberrechte (wie Software) und spielt im ökonomischen Wettbewerb eine wesentliche Rolle. Geschütztes IP stellt oftmals ein Alleinstellungsmerkmal von innovativen Unternehmen dar und ist eines der wichtigsten Instrumente, um sich vor Nachahmung durch Wettbewerber*innen zu schützen. Etablierte Unternehmen, die die Entwicklung neuer Technologien durch die Gewinne in anderen Geschäftszweigen finanzieren können, bauen für diese neuen Technologien oft große IP-Portfolios auf und investieren intensiv in die juristische Abwehr von Patentangriffen und das Vorgehen gegen Produktnachahmende.

Spin-offs haben diese Möglichkeiten anfangs nicht und stehen in den ersten Jahren ihrer Gründung IP-technisch vor einigen Hürden: Das IP gehört meist der Hochschule, das Produkt ist in der Entwicklung und noch marktfern, weitere Produkte oder Finanzquellen existieren nicht. Die fehlende Liquidität erlaubt es oft nicht, das IP zu kaufen und so konsequent zu verteidigen, wie die etablierte Industrie dies tut. Das neue Unternehmen ist am Markt unbekannt, verfügt über kein Vertriebsnetz und wenige Kontakte. Dafür jedoch sind die Gründer*innen oft agil, mutig und besitzen die meiste Fachkenntnis.

Dies zeigt, dass es bei der Einräumung von Nutzungs- und Verwertungsrechten an Hochschul-IP um viel mehr geht als um die oft diskutierte Verhandlung der Vertragskonditionen. Für das gegründete Spin-off bedeutet die exklusive IP-Nutzung das Alleinstellungsmerkmal schlechthin und stellt zu Beginn den dominierenden Wert des jungen Unternehmens dar.

Für die Hochschule ist eine funktionierende Ausgründung ein optimaler Weg, um ihre Forschung in die Wirtschaft bzw. Gesellschaft zu transferieren. Zu Beginn kann die Hochschule als Eigentümerin die Administration des IP-Portfolios und die Verteidigung gegen Wettbewerber*innen – für Gründer*innen meist ein unbekanntes und mühsames Feld – fortführen. Das Eigentum am IP sollte, wenn überhaupt, erst dann auf die Ausgründung übergehen, wenn das langfristige Bestehen des Unternehmens gesichert und genügend Kapital für den Kauf vorhanden ist. In diesem Bewusstsein verstehen sich Hochschule und Spin-off als Partner*innen und manifestieren dies durch ausgewogene Verträge.

Diese Verbindung ist die Basis für das Bekenntnis der RWTH zu einer konsequenten Gründungsfreundlichkeit, die sich auch in den Verträgen zur IP-Nutzungseinräumung widerspiegelt. Diese müssen marktüblich sein, um den gesetzlichen Anforderungen aus dem Haushalts- und Beihilferecht sowie dem Arbeitnehmererfindungsgesetz zu genügen. Es bleiben jedoch genügend Freiheitsgrade, um Verträge zu entwickeln, die den besonderen Bedürfnissen von Spin-offs entgegen kommen. Die RWTH Innovation hat dementsprechend diverse Instrumente entwickelt, die der Heterogenität der Branchen, Geschäftsmodelle und Gründungshintergründe gerecht werden.

1.3 Grundlegende Rahmenbedingungen bei der Verwertung von Hochschul-IP an Hochschulausgründungen

Verfügbarkeit und Reservierung des Hochschul-IP und Umgang mit anderweitigen Verwertungsoptionen

Der Wunsch, IP der Hochschule für die unternehmerische Umsetzung in Form einer Ausgründung nutzen zu können, sollte so früh wie möglich kommuniziert werden, da die grundsätzliche Möglichkeit hierzu geprüft werden muss. Darüber hinaus gehen damit auch zukünftige, relevante Entscheidungen einher, die rechtzeitig geplant werden sollten. Die Hochschule kann selbstverständlich nur Rechte einräumen, die ihr auch gehören. Ist die Prüfung bei Erfindungen und Patenten noch relativ leicht möglich, ist dies bei Urheberrechten wie Software, die häufig im Laufe von vielen Jahren von mehreren Personen entwickelt und modifiziert wurde, oftmals schwierig. Auch die Verwendung von Open-Source-Lizenzen schränkt eventuell die Lizenzierbarkeit oder kommerzielle Nutzung ein. Weiterhin kann jegliches IP durch Ansprüche und Rechte Dritter aus gemeinschaftlichen Forschungsvorhaben belastet sein. Und ebenso ist es möglich, dass das gewünschte IP bereits für andere Ausgründungen, Verwertungspfade oder Forschungsvorhaben eingeplant ist.

Die RWTH reserviert ernstzunehmenden Gründungsvorhaben das IP für einen Zeitraum von zwei Jahren. Inwiefern ein Gründungsvorhaben als ernstzunehmend eingestuft wird, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Vor allem wird geprüft inwieweit nachweisbare Aktivitäten im Hinblick auf eine anstehende Ausgründung bereits erfolgt sind (Beantragung von Fördermitteln, erste Vereinbarungen mit Investoren (Letter of Intent), etc.). Da IP, z. B. im Falle von Patenten, mit hohen laufenden Kosten verbunden ist, wird nach diesem Zeitraum evaluiert, ob aufgrund der Fortschritte der Gründung das IP weiter vorgehalten werden kann. Die Reservierung von IP für eine Ausgründung hat in vielen Fällen Auswirkungen auf die Patentierungsstrategie. Eine wohlüberlegte Balance aus Patentierungsbreite, die auf das Geschäftsmodell ausgerichtet sein sollte, und damit verbundenem Kostenaufwand, der sich in den späteren Konditionen des IP-Vertrags wiederfinden wird, sollte zu einem frühen Zeitpunkt und gemeinsam entwickelt werden.

Individualität von Verwertungsprojekten und entsprechenden Verwertungsverträgen

Der Umfang des IP, dessen Alter und schutzrechtliche Situation, die damit verbundenen Kosten für Anmeldung und Aufrechterhaltung und der Wert des IP für die weitere Forschung innerhalb der Hochschule sind einige der internen Faktoren, die jede Nutzungseinräumung individuell machen. Aus Sicht der Ausgründung sind dies u. a. die Technologiebranche, der Reifegrad der Technologie, der Anteil des Hochschul-IP am späteren Produkt, das Businessmodell des Vorhabens, der gewünschte Nutzungsumfang (sowohl regional wie inhaltlich) und die Konstellation und der Hintergrund des Gründungsteams. Dadurch ist jedes Ausgründungsprojekt sehr individuell, sodass die Einführung von Standardverträgen zwar dem Ruf nach schnellen Prozessen und gleicher Behandlung gerecht würde, letztlich aber gerade nicht der Eigenart des Projekts dienlich wäre. Um der Heterogenität Rechnung zu tragen und die Wünsche der Ausgründungen berücksichtigen zu können, bedient sich die RWTH Innovation eines Baukastensystems, aus dem die Verträge, in enger Absprache mit den Beteiligten der zukünftigen Ausgründung, auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten werden.

Gestaltung von Verwertungsverträgen

Verwertungsverträge für Ausgründungen der RWTH sollen die besonderen Erfordernisse gerade erst aufzubauender Geschäftsmodelle abbilden, dürfen aber in der Gesamtschau keine günstigeren Konditionen einräumen als Verträge mit anderen Unternehmen. Marktüblichkeit, Beihilferecht und Arbeitnehmererfindungsgesetz sind zu beachten, sodass bei der Vertragsgestaltung besonderes Augenmerk auf die entsprechende Balance gelegt werden muss. Um trotz dieser Vorgaben individuell vorgehen und auf die Belange der Ausgründungen eingehen zu können, werden die Verträge im Baukastensystem individuell verhandelt, so dass die Gegebenheiten der Ausgründung gebührend berücksichtigt werden können und sich ein möglichst passendes Vertragsmodell ergibt. Die Basis der meisten Verträge ist ein exklusiver Lizenzvertrag. Die Vergütung der Nutzungsrechteinräumung erfolgt im Regelfall über umsatzabhängige Zahlungen.

Da Spin-offs in der Startphase zumeist über keine oder nur sehr geringe Umsätze und somit Einnahmen verfügen, sind umsatzunabhängige Zahlungsverpflichtungen wie hohe Einstandszahlungen oder hohe Mindestlizenzgebühren für junge Unternehmen liquiditätsgefährdend und werden daher, wenn überhaupt, nur sehr moderat eingesetzt. Die Liquiditätsschonung in frühen Jahren muss und soll verbunden sein mit einer Beteiligung der Lizenzgeberin am Erfolg in späteren Jahren. So wird neben der Erfüllung der rechtlichen Pflichten auch langfristig weiteres IP angemeldet und die nächste Gründer*innen-Generation auf den Weg gebracht. Die laufenden Patentierungskosten müssen ab Abschluss des exklusiven Lizenzvertrags von der Lizenznehmerin getragen werden. Daher ist eine gemeinsam abzusprechende Strategie in der Vorgründungsphase entscheidend, um möglichst kostenschonend eine möglichst große Schutzbreite zu erreichen.

Beteiligung der RWTH an Ausgründungen

Unter bestimmten Voraussetzungen bietet die RWTH über ihre Tochtergesellschaft RWTH Innovation ausgewählten Ausgründungen eine Unternehmensbeteiligung an. Dies kann eine offene oder eine virtuelle Beteiligung sein und ihre Höhe ist abhängig vom Aufwand, der Unterstützung und den Kosten, die die RWTH in die Ausgründung investiert hat und investieren wird. Wesentliche Faktoren für die Beteiligung der RWTH an Ausgründungen sind die Skalierbarkeit des Businessmodells, ihr Wachstumspotential, das gewählte Verwertungsmodell und selbstverständlich der Wunsch des Gründungsteams. Durch Gesellschaftsanteile partizipiert die Hochschule langfristig am Erfolg des Spin-offs und kann den IP-Vertrag noch gründungsfreundlicher gestalten. Die Hilfe eines erfahrenen Beteiligungsmanagements kann Ausgründungen gerade in der Anfangszeit und bei der Suche nach Investor*innen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten sehr nützlich sein, wenn noch keine Expertise bei der Akquise von Investor*innen und der Verhandlung von Beteiligungsverträgen existiert. Weiterhin kann die RWTH durch die Beteiligung günstigere Konditionen beim IP-Vertrag anbieten. Ein Beteiligungsvertrag ersetzt jedoch nicht den IP-Vertrag, sondern muss zusätzlich zum IP-Vertrag abgeschlossen werden. Der IP-Vertrag bildet immer die Grundlage und ist Voraussetzung für die Einräumung von Nutzungsrechten.

Übertragung von Hochschul-IP an Hochschulausgründungen

Die Übertragung des IP von der Hochschule auf die Ausgründung ist in der Startphase mit sehr vielen Risiken für beide Seiten verbunden und steht daher für die Hochschule nicht zur Disposition. Eine Übertragung gegen eine Einmalzahlung ist in der frühen Phase aufgrund der schwierigen Bewertung und fehlender Liquidität der Ausgründung meist ohnehin noch gar nicht möglich. Gegen eine vorschnelle Übertragung spricht aber auch das hohe Insolvenzrisiko von jungen Spin-offs, das zum vollständigen Verlust der Schutzrechte führen kann. Weder eine Neugründung noch die Hochschule selbst können die Technologie dann noch nutzen. Weitere Argumente sind sowohl die Komplexität der IP-Administration, die bei der Hochschule in guten Händen ist, als auch die gemeinsame Verteidigung der Schutzrechte im Falle von Einspruchsverfahren der Konkurrenz. Nach einer Übertragung wäre die Ausgründung alleine für die Durchführung und Finanzierung verantwortlich. Ein gemeinsames Vorgehen ist demzufolge hier die bessere Wahl.

Der Behauptung, das IP müsse in der Firma liegen, damit die Ausgründung überhaupt für Investments interessant sei, widersprechen die Erfahrungen mit erfolgreichen Ausgründungen sowie Gespräche mit Investor*innen wie Business Angels oder VC-Kapitalgeber*innen. Die Investor*innen pochen auf langfristige Sicherheit der Nutzungsrechte, eventuell auch auf spätere Zugriffsmöglichkeiten. Dies kann jedoch durch die Einräumung von exklusiven Nutzungsrechten und die optionale Einräumung einer zukünftigen IP-Übertragung erreicht werden. Typischerweise wird daher in den IP-Verwertungsverträgen der RWTH eine entsprechende Regelung aufgenommen, welche die Übertragung des Hochschul-IP an die Ausgründung prinzipiell ermöglicht. Die Ausübung dieser Möglichkeit kann allerdings nur eingeräumt werden, wenn die Existenz der Ausgründung gesichert ist, also zum Beispiel durch dauerhafte Umsätze oder eine externe, langfristige Finanzierung.

Auch im Falle der Übertragung muss durch den IP-Vertrag geregelt werden, wie diese marktüblich gestaltet werden kann, falls die Hochschule nicht an der Ausgründung beteiligt ist, da auch in dieser Phase die IP-Bewertung meist nicht genau möglich ist. Ausnahmen zu den hier beschriebenen Bedingungen gelten für den Fall, dass es sich bei dem Hochschul-IP ausschließlich um Software bzw. Know-how handelt, da für diese IP-Formen unter bestimmten Umständen auch die Übertragung kurz nach Unternehmensgründung ermöglicht werden kann.

2. IP-Verwertungsprozess an Ausgründungen

Die RWTH hat ihre Transferstrukturen bereits frühzeitig professionalisiert und bietet für diesen sicherlich aufwendigen und emotional aufgeladenen Vorgang, den die meisten Gründer*innen zum ersten Mal durchlaufen, einen klaren, transparenten, zügigen und ausgewogenen Prozess an. Dieser erlaubt es, einen IP-Lizenzvertrag und eventuell einen unterschriftsreifen Beteiligungsvertrag innerhalb von bis zu sechs Monaten zu erarbeiten. Um dies bewerkstelligen zu können, müssen sich jedoch alle Teilnehmer*innen am Prozess zu gewissen Grundprinzipien sowie zu einem klaren und zügigen Vorgehen bekennen und den Prozess einhalten. Diese Grundprinzipien reichen von der Aufstellung einer Roadmap bis hin zur Art der Kommunikation, der Nutzung von Protokollen oder der Einhaltung von Antwortfristen. Die genaue Art des Miteinanders wird im Erstgespräch festgelegt.

2.1 Erstgespräch

Das Erstgespräch hat den Zweck, dass alle Beteiligten des Prozesses, ihre Rollen und die Inhalte des Vorhabens kennenlernen. Es ist empfehlenswert, dass sowohl alle Personen, die an der Ausgründung beteiligt als auch diejenigen, die in die Verhandlungen für die RWTH eingebunden sind, an diesem Gespräch persönlich teilnehmen.

Das Gründungsteam...

stellt alle an der Ausgründung Beteiligten und deren Rollen vor

benennt alle involvierten Partner*innen der Ausgründung (Mentor*innen, Business Angels, Investor*innen, Rechtsbeistand)

benennt das vollständige für die Ausgründung gewünschte IP

erklärt die lehrstuhlseitige Planung bzgl. des IP sowie ggf. dessen Projektbindung

ordnet den Technologiereifegrad ein und erklärt Maßnahmen zur Weiterentwicklung

stellt seine Geschäftsidee vor (evtl. sogar schon seinen Businessplan)

erläutert den aktuellen Stand der Umsetzung der Gründungsidee

benennt die schon geplante Finanzierung der Weiterentwicklung bis zur Ausgründung

erklärt seine Einbindung in die Gründungsprogramme der RWTH oder anderer Einrichtungen

Die RWTH Innovation als Beauftragte der RWTH...

stellt ihr Verhandlungsteam vor	erläutert die IP- und Verwertungsstrategie der RWTH	erklärt die relevanten Prozesse im Patentierungs- und Gründungsverlauf
benennt weitere für die Ausgründung wichtige Ansprechpartner*innen im RWTH-Ökosystem	erklärt Ressourcen und Unterstützung, die die Hochschule während des Gründungsprozesses bereitstellen kann, wie z.B. Mentoring, Finanzierungsmöglichkeiten oder Zugang zu Infrastruktur	erläutert die immer wieder auftauchenden Interessens- und Rollenkonflikte und Möglichkeiten, diese zu beheben bzw. gar nicht erst aufkommen zu lassen
erläutert das weitere Vorgehen und legt o. g. Grundprinzipien mit der Ausgründung fest, um den Prozess schnell und aktiv zu halten		

Gemeinsam werden die Fragen des Gegenübers besprochen und Zuständigkeiten festgelegt. Bis zum folgenden Treffen werden die Aufgaben für beide Seiten identifiziert und der Zeithorizont für das folgende Treffen abgesteckt.

2.2 Folgegespräch

Bis zum zweiten Treffen haben beide Seiten alle Aufgaben aus dem Erstgespräch bearbeitet. Im Folgegespräch werden die Vorbereitungen zur späteren Vertragsverhandlung konkretisiert. Diese Themen sind sehr individuell, immer wiederkehrend sind aber:

- Klärung, ob die Reservierung und spätere Einräumung des IP vollständig möglich sind,
- Festlegung einer IP-Strategie für das Portfolio,
- Klärung des Businessmodells und somit der Art der Lizenzeinräumung: Produkt-, Verfahrens-, Dienstleistungs-, Beratungs- und/oder Forschungslizenz,
- Klärung, ob eine Unternehmensbeteiligung zusätzlich zum IP-Vertrag für beide Parteien eine wünschenswerte Option darstellt,
- Übernahme der Patentierungskosten durch eine Fördermaßnahme.

Auf Basis dieser Informationen wird die spätere Vertragsverhandlung vorbereitet. Im Rahmen dessen werden die nachfolgenden Optionen dargelegt und ein Zeitplan erstellt:

- Lizenzierungsprozess und die grundsätzlichen Bedingungen für die Nutzung des IP durch das Spin-off,
- Baukastensystem der RWTH für IP-Verträge,
- Umgang mit der Erfindungsvergütung nach § 42 Nr. 4 ArbNErfG für gründende und nicht-gründende Erfinder*innen,
- Zeitplan bis zur Aufnahme der Vertragsverhandlungen bzw. bis zur gewünschten Finalisierung der Verträge.

Die Besonderheiten bei Teams, die eine Förderung im Rahmen des EXIST-Forschungstransfers erhalten werden dabei berücksichtigt (vom Projektträger vorgegebene Meilensteine zu festen Terminen wie Letter of Intent, Term Sheet, Optionsvertrag und Lizenzvertrag).

2.3 Vertragsverhandlung und Term Sheet

Solange das Gründungsvorhaben noch Teil der RWTH und noch nicht unternehmerisch tätig ist, sondern seine Technologie innerhalb der RWTH entwickelt oder das Geschäftsmodell schärft, ist eine Nutzung des IP hoheitlich und ohne IP-Vertrag möglich. Ist aber die wirtschaftliche Nutzung zeitlich absehbar, und sei es lediglich durch Marketingaktivitäten für das Unternehmen oder die Nutzung von Testkund*innen, steht eine Unternehmensgründung an und damit wird eine vertragliche Vereinbarung erforderlich. Mit der Vertragsverhandlung und der Erstellung eines Term Sheets sollte idealerweise ein halbes Jahr vor Gründung begonnen werden. Das Term Sheet schafft Klarheit über die Eckpunkte und die grundlegenden Konditionen, die später im IP-Vertrag niedergeschrieben werden. Für die Erstellung eines Term Sheets muss ein Businessplan vorliegen und somit offensichtlich sein, für welche Geschäftsarten und Produkte eine Lizenz eingeräumt werden soll.

Übliche Komponenten eines Term-Sheets sind:

- Definition des zu verhandelnden IP
- Art und Umfang der Nutzungsrechte
- Art und Höhe der finanziellen Komponenten:
 - Beteiligungsmodell,
 - Upfront-Payment (Liquiditätsgefährdend, daher hochschulseitig nicht gewünscht),
 - Mindestlizenzen (moderat; zur Tilgung der Altkosten),
 - Umsatzlizenzen,
 - Meilensteinzahlungen (bei Geschäftsmodellen ohne Umsätze),
 - Unterlizenzgebühren (falls Vergabe von Unterlizenzen gewünscht),
 - Erstverhandlungsrecht auf Übertragung,
 - Übernahme der Patentierungskosten ab Vertragsabschluss,
 - Öffnungsklausel und Übernahmeklausel,
 - Kündigungsrecht.

Die Lizenzzahlungen ergeben sich aus den historischen Patentierungskosten, dem Wert und Umfang des IP und den üblichen Lizenzsätzen für das jeweilige Technologiefeld und das potentielle Marktvolumen. Hier greift die RWTH Innovation auf externe Datenbanken zurück, welche gängige Lizenzsätze für spezielle Technologiegebiete aufweisen und somit eine präzise und gerechte Bestimmung der Konditionen ermöglichen.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass sich der Gesamtprozess erheblich verlangsamt, wenn getroffene Vereinbarungen später von weiteren, hinzugezogenen Stakeholdern und Berater*innen/Dienstleister*innen erneut verhandelt werden sollen. Darum sehen die Grundprinzipien unter anderem vor, die für die Verhandlungen zuständigen Personen frühzeitig zu identifizieren und festzulegen. Jegliche Änderungen sollten sofort kommuniziert und Mehrfachverhandlungen vermieden werden.

Die Zusammenstellung der Vertrags Elemente erfolgt gemeinsam und abgestimmt. Ziel ist es, den Gründer*innen ausgewogene, marktübliche, aber gründungsfreundliche Konditionen im Rahmen eines Baukastensystems anzubieten. Die Wirkung der einzelnen Komponenten und deren Höhe auf die Gesamtsummen und die Liquidität werden ebenfalls gemeinsam abgewogen. Innerhalb der gesetzlichen und im Rahmen der RWTH-Strategie vorgegebenen Leitplanken können viele Optionen und Alternativen besprochen werden. Auf diese Weise wird eine faire Festlegung der Konditionen ermöglicht, die im Normalfall eine Vergleichbarkeit zwischen den Ausgründungen erlaubt. Das Term Sheet wird daraufhin erstellt und allen Verhandlungspartnern mit dem Ziel zur Verfügung gestellt, dieses zeitnah zu bestätigen.

Der Lizenzvertrag regelt noch wesentlich mehr als die Konditionen der Rechteeinräumung. Zahlungsbedingungen, Haftungsklauseln, Kündigungsmöglichkeiten, Compliance-Richtlinien werden ebenfalls berücksichtigt. Die Regelungen der RWTH, deren Sinn und Folgen werden den Mitgliedern der Ausgründung erklärt. Es gibt Regelungen, die in individuellen Fällen leichte Änderungen erlauben, andere hingegen nicht. In den meisten Fällen ist aber nur eine Konkretisierung notwendig, wenn ein Stakeholder mit einer Formulierung nicht einverstanden ist.

2.4 Abschluss IP-Vertrag und ggf. zusätzlicher Beteiligungsvertrag

Aufgrund der zuvor erörterten und verbindlichen Festlegung der verhandelten Eckpunkte und Konditionen ist eine schnelle Abfassung des IP-Vertrages gewährleistet. Dabei werden sämtliche vertragliche Regelungen, die sich auf die Ausübungspflichten, finanzielle Abwicklung sowie das Patentierungsmanagement beziehen, bindend festgelegt und präzisiert. Sofern eine Beteiligung der RWTH am Spin-off angestrebt wird, ist zusätzlich ein Beteiligungsvertrag erforderlich, der die Verhandlungsspielräume für die Hochschule erweitert, um ggf. liquiditätsschonendere Konditionen zu gewährleisten. Um Drucksituationen zu vermeiden, sollten beide Seiten eine realistische Planung verfolgen. Verwertungsabschlüsse können innerhalb kurzer Zeit erreicht werden, allerdings können viele Iterationsschleifen und der häufige Wechsel der Ansprechpartner*innen den Prozess erfahrungsgemäß deutlich verlängern. Durch den Abschluss eines IP-Verwertungsvertrags mit einem Spin-off zielt die RWTH ausdrücklich auf eine langfristige strategische Partnerschaft mit dem gegründeten Unternehmen ab, die für beide Parteien einen Mehrwert bietet und die Basis für einen nachhaltigen gegenseitigen Wissens- bzw. Technologietransfer schafft.



Innovation Management

ip.admin@rwth-innovation.de

Impressum

Herausgegeben im Auftrag des Rektors:
RWTH Innovation GmbH

Kontakt:
RWTH Innovation GmbH
info@rwth-innovation.de

Gestaltung:
RWTH Innovation GmbH

Fotos:
RWTH Bilddatenbank | Martin Braun (Titel, S.6)

Stand: 05.2023

Thinking the Future
Zukunft denken