

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

Erstellt von der TransferAllianz
gemeinsam mit dem Bundesverband Deutsche Startups

Oktober 2021

1. Einführung

Innovative Gründungen aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen (nachfolgend Wissenschaftseinrichtungen genannt) sind eines der wichtigsten Instrumente, um Forschungsergebnisse in eine kommerzielle Anwendung zu überführen und damit einen Beitrag zum wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt zu leisten. Daneben leistet die Wissenschaftseinrichtung über die Gründung von neuen Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Wertschöpfung durch die Schaffung neuer, hochwertiger Arbeitsplätze in einer Region und darüber hinaus.

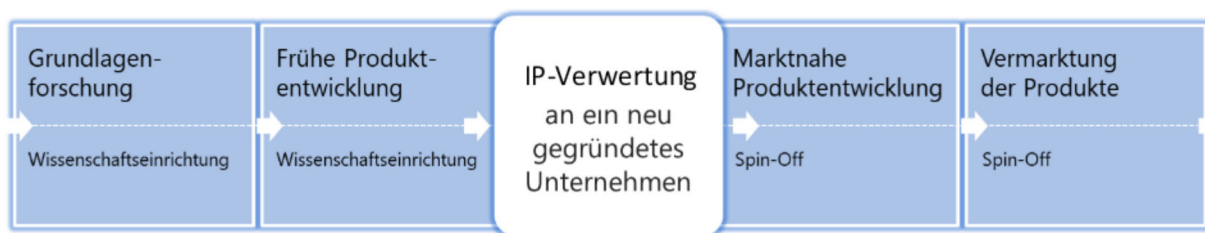


Abbildung 1: IP-Verwertung über eine Gründung

Die Verwertung von geistigem Eigentum (Forschungsdaten, Urheberrechte, gewerbliche Schutzrechte; IP) an Gründungen stellt dabei häufig aufgrund der schwer einzuschätzenden Erfolgswahrscheinlichkeit und der vielen mit einer Gründung verbundenen Unwägbarkeiten eine besondere Schwierigkeit für die Wissenschaftseinrichtung, aber auch für die an der Gründung Beteiligten selbst dar. Für den Fall, dass die Erfinder*innen (bzw. die Knowhow-Träger*innen) auch Teil des Gründungsteams sind, kommt hinzu, dass eine anderweitige Verwertung als im Startup oft kaum zu realisieren ist, die angehenden Gründer*innen aber aufgrund ihrer neuen gründungsbezogenen Rolle andere Interessen verfolgen als die Wissenschaftseinrichtung. Auf der anderen Seite werden die Verwertung von IP und die Beteiligung an Gründungen in der Außendarstellung meist als Erfolg und sehr positiv wahrgenommen, und können unter günstigen Umständen sogar finanziell lohnenswert sein. Um solche Verwertungsprozesse möglichst schnell und reibungslos zu gestalten, ist ein strukturiertes und transparentes Verfahren für alle Beteiligten notwendig.

Der Prozess der Verwertung von IP an Gründungen zeichnet sich dabei durch eine Reihe von Besonderheiten im Vergleich zur Verwertung an etablierte Unternehmen aus:

- Die Gründungsteams sind eventuell (insbesondere in der Frühphase) in Fragen des IP-Transfers unerfahren und zum Teil noch Arbeitnehmer*innen der Wissenschaftseinrichtung.
- Die Wissenschaftseinrichtung verfügt eventuell über wenig Erfahrungswissen in Bezug auf Ausgründungen.
- Sowohl bei den Gründungsteams als auch bei der Wissenschaftseinrichtung kann es Interessens- bzw. Rollenkonflikte geben.
- Der Prozess muss häufig zu einem Zeitpunkt begonnen werden, zu dem es das Startup-Unternehmen in der Regel noch gar nicht gibt und bestimmte wichtige Parameter noch nicht endgültig festgelegt wurden.

- Marktübliche Zahlungsbestandteile, wie Einstandssummen und Mindestlizenzengebühren, können für Gründungen erhebliche Herausforderungen darstellen, da fixe erfolgsunabhängige Zahlungsströme ohne laufende Einnahmen die Gründung für Investor*innen unattraktiv machen und das Insolvenzrisiko erhöhen.
- Aufgrund der vielen Stakeholder*innen entsteht eine komplexe und oft nicht transparente Interessenlage.

Allen Beteiligten sollte bewusst sein, dass es Ziel der Verhandlungen sein muss, diese erfolgreich zu beenden und ein für beide Seiten akzeptables Ergebnis zu erzielen.

2. Problemstellung und Ziel

Die skizzierten Besonderheiten führen oft zu Unsicherheit bei allen beteiligten Akteuren, was sich negativ auf die Dauer der Verhandlungen auswirkt und vielfach Anlass zur Kritik gibt.

Um diesen zusätzlichen, die Entwicklung hemmenden Faktor zu minimieren, ist es erforderlich, den Prozess der Verwertung von IP an Gründungen für alle Beteiligten so transparent wie möglich zu gestalten und eine bestmögliche Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Stakeholder*innen herzustellen. Der Arbeitskreis Gründung und Beteiligung der TransferAllianz hat gemeinsam mit Vertreter*innen des Bundesverbandes Deutsche Startups dazu den vorliegenden Prozessleitfaden entwickelt, der Prozesselemente und -standards beschreibt, die für einen möglichst reibungslosen und erfolgreichen Prozessverlauf notwendig sind. Er soll vor allem den Wissenschaftseinrichtungen mit bisher wenigen Ausgründungsfällen und Gründer*innen mit wenig Erfahrungen im IP-Transfer eine Handlungs- und Gestaltungsempfehlung bieten.

Im Folgenden wird nicht auf Best Practices bezüglich der Konditionen und üblicher Vertragsgestaltungsalternativen eingegangen, sondern es steht der gemeinsame Weg zu einem IP-Verwertungsvertrag im Mittelpunkt. Dieser IP-Verwertungsvertrag sollte marktüblich, aber dabei gründungsfreundlich¹ ausgestaltet werden.

3. Stakeholder*innen im Prozess der Verwertung

Ein Teil der Komplexität des IP-Verwertungsprozesses entsteht dadurch, dass am Gesamtprozess viele unterschiedliche Beteiligte mit unterschiedlichen und teils konträren Interessen und Anforderungen mitwirken. Hinzu kommt, dass – wie bereits zuvor beschrieben – manche Stakeholder*innen mehrere Rollen haben. Die wichtigsten vier Stakeholder*innen sind in der nachfolgenden Übersicht schematisch dargestellt. Eine zentrale Rolle hat dabei die Transferstelle, die intern an der Wissenschaftseinrichtung oder extern in deren Auftrag unter Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorgaben den kommerziellen Transfer von IP betreibt und dabei zumeist die verschiedenen weiteren Beteiligten koordiniert.

Nicht überraschend ist, dass bei allen Beteiligten zwar das gleiche Grundinteresse vorliegt, nämlich ein erfolgreiches Startup auf den Weg zu bringen, daneben jedoch zum Teil stark unterschiedliche Interes-

¹Gründungsfreundlich bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der IP-Vertrag möglichst keine frühen Fixzahlungen (Einstands- oder Mindestzahlungen) enthält oder diese bewusst niedrig gehalten und gestreckt oder gestundet werden, um die geringe Liquidität der Ausgründungen nicht übermäßig zu belasten.

senslagen herrschen. Die Wissenschaftseinrichtung muss haushalts- und subventionsrechtliche Vorgaben beachten, die Herleitung der zu vereinbarenden Vergütung dokumentieren und kann eigenen Gründungen keine Bevorzugung gegenüber Dritten einräumen.

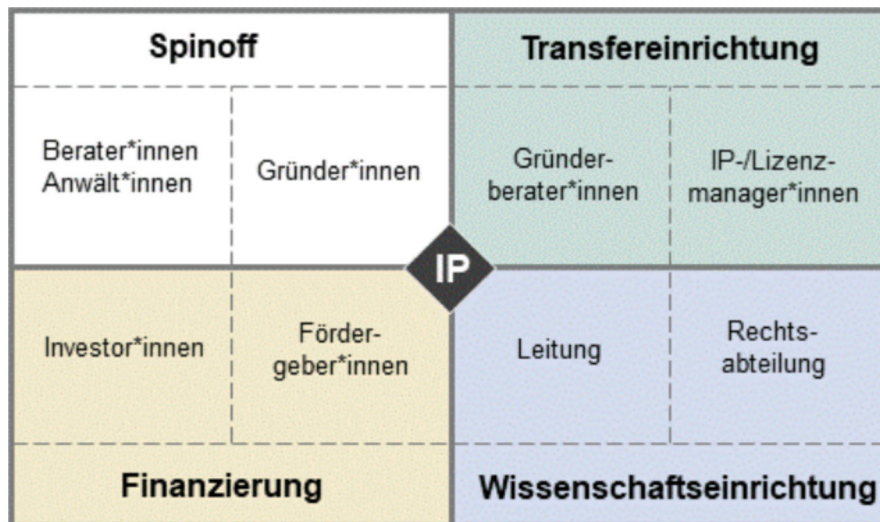


Abbildung 2: Stakeholder*innen im IP-Verwertungsprozess an Gründungen

Wichtig für alle Beteiligten ist es, neben den eigenen auch diese divergierenden Interessenslagen und ebenso die zugrundeliegenden rechtlichen Rahmenbedingungen zu kennen. Die Transferstelle der Wissenschaftseinrichtung oder die von ihr beauftragte Transfereinrichtung haben hier die herausfordernde Aufgabe, umfassend und neutral aufzuklären und zu informieren, um unnötige Spannungen und Missverständnisse von Anfang an zu vermeiden.

4. Grundprinzipien

Ein guter Prozessablauf und vor allem ein zufriedenstellendes Ergebnis sind nur zu erreichen, wenn die Partner bestimmte Grundregeln der Zusammenarbeit einhalten. Im Folgenden sind in diesem Sinne einige wichtige Elemente und Regeln dargestellt, zu deren Einhaltung sich die Partner*innen verpflichten sollten:

4.1 Gemeinsames Verständnis einer strategischen Partnerschaft (Win-win-Situation)

Die Verwertung von IP an Gründungen zielt auf eine langfristige Partnerschaft zwischen Wissenschaftseinrichtung und dem gegründeten Unternehmen ab. Dafür ist es unerlässlich, dass beide Partner*innen einen Mehrwert aus der Partnerschaft haben. Insofern muss der Verhandlungsprozess jederzeit auf Augenhöhe stattfinden und das Verhandlungsergebnis muss für beide Seiten eine Win-win-Situation darstellen.

4.2 Umfassende faktenbasierte Kommunikation

Eine gute, zielorientierte und proaktive Kommunikation ist der Schlüssel zu einem effizienten Verhand-

lungsprozess. Die Kommunikation auf beiden Seiten sollte geprägt von Respekt, faktenbasierter Sachlichkeit, Fairness, Offenheit und Transparenz der anderen Partei gegenüber sein. Die jeweilige Verhandlungsposition sollte klar dargestellt, begründet und soweit wie möglich mit Quellen und Herleitungen unterlegt werden.

In vielen Fällen kann es – gerade für weniger erfahrene Gründungsteams aber auch bei Transfermitarbeiter*innen mit geringer Erfahrung im Umgang mit Gründungen – sinnvoll sein, die Expertise von Dritten zur Unterstützung heranzuziehen. Dies ist für eine professionelle und zielgerichtete Verhandlung hilfreich. Beide Parteien sollten den Rückgriff auf Dritte der anderen Partei gegenüber offen darstellen und diese Dritten, sofern sie sich vorab zu den gleichen, hier genannten Prinzipien bekennen, direkt in die Diskussions- und Verhandlungsprozesse einbeziehen. Dies trägt zu schnelleren Prozessen bei und vermeidet Missverständnisse.

Alle wichtigen Verhandlungsgespräche sollten möglichst auf beiden Seiten nach dem Vier-Augen-Prinzip geführt und schriftlich protokolliert werden. Im Prozess auftretende, für die Zusammenarbeit relevante Neuigkeiten sollten umgehend und proaktiv kommuniziert werden.

Besonders zu Beginn der Verhandlung ist auf Seiten der Wissenschaftseinrichtung eine besonders intensive Kommunikation notwendig, insb. müssen vorhandene Policies und Grundsätze vorgestellt und erklärt werden.

4.3 Frühe Transparenz in Bezug auf Interessenskonflikte und deren Klärung

Da die Verhandlungspartner*innen zumeist mehrere Rollen innehaben (z. B. Hochschulerfinder*in und Gründer*in oder Gründungsberater*in, Verhandlungspartner*in der IP-Verträge und Beteiligungsmanager*in), können sich verschiedene Interessenskonflikte auf beiden Seiten ergeben. Daneben gibt es eine Reihe weiterer Compliance-Themen, wie z. B. die Abgrenzung bei der Nutzung von Infrastruktur und Personal in der Übergangsphase aus der Wissenschaftseinrichtung in die Gründung. Wichtigstes Prinzip ist hier die bestmögliche Trennung von Rollen und Sphären, bspw. indem die für das Gründungsteam tätigen Gründungsberater*innen der jeweiligen Wissenschaftseinrichtung nicht gleichzeitig auch die IP-Verhandlungen führen oder die für das Gründungsteam verhandelnde Person nicht aus dem Kreis der Erfinder*innen ausgewählt wird. Wo dies nicht möglich oder sinnvoll ist, sollten die Rollen und Interessen aus diesen Rollen vorab klar angesprochen und höchstmögliche Transparenz darüber hergestellt werden, in welcher Rolle man gerade agiert.

Es empfiehlt sich grundsätzlich die Einrichtung eines Clearingprozesses zur Compliance-bezogenen Beurteilung der geplanten Maßnahmen im Zusammenhang mit der Ausgründung (z. B. im Hinblick auf Interessenskonflikte, Rollen- und Sphärentrennungen).

4.4 Mechanismen zur Streitschlichtung

Oberstes Ziel der Verhandlungen muss es immer sein, diese erfolgreich zu beenden und ein für beide Seiten akzeptables Ergebnis zu erzielen. Trotzdem kann es Situationen geben, in denen die Positionen weit auseinanderliegen und derart verfestigt sind, dass keine einvernehmliche Lösung möglich scheint. Für diese Fälle empfiehlt sich entweder der Einsatz von Mediator*innen zur Unterstützung des Konfliktlösungsprozesses oder von Schlichter*innen, die nach Anhörung beider Seiten und eigener Recherche einen für beide Seiten verbindlichen, marktüblichen und gründungsfreundlichen Regelungsvorschlag entwickeln. Bei beiden Varianten sollte es sich um eine absolut unabhängige, über-/allparteiliche und sachkundige Person ohne eigene Interessen handeln, die im Einvernehmen oder von einer

neutralen Instanz bestimmt wird. Über die Verteilung der Schlichtungskosten sollten sich die Parteien zuvor einigen.

5. Allgemeine Basisvoraussetzungen an der Wissenschaftseinrichtung

Jede Gründung ist zeitkritisch, d. h. die Grundregeln, Abläufe und Verantwortlichkeiten auf Seiten der Wissenschaftseinrichtung sollten bereits vorher festgelegt und veröffentlicht sein, um zeitraubende grundlegende Klärungen im Rahmen des Gründungsvorbereitungsprozesses einer einzelnen Gründung zu vermeiden. Jede Einrichtung sollte als Minimalvoraussetzung zum einen eine IP-Policy besitzen und zum anderen eine schriftliche Beschreibung des einrichtungsspezifischen Prozesses zur Einräumung von IP-Rechten bei Gründungen erstellen und beides im Intranet oder Internet leicht auffindbar veröffentlichen.

5.1 IP-Policy

Eine IP-Policy enthält die einrichtungsspezifischen Grundregeln zum Umgang mit IP. Dazu gehören auch Regelungen, wie die Gründungen Rechte am IP der Wissenschaftseinrichtungen erhalten können.

Typische Fragen sind dabei unter anderem,

- wie die typischen Rahmenbedingungen der IP-Verwertung an eine Gründung aussehen;
- ob und unter welchen Bedingungen sich eine Einrichtung auch an Gründungen beteiligt;
- ob und unter welchen Voraussetzungen eine Übertragung von IP möglich ist;
- in welchem Ausmaß und wie lange Schutzrechtskosten getragen werden;
- wie mit ggf. konkurrierenden Nutzungs- oder Verwertungsoptionen des IP umgegangen wird;
- wie mit Interessens- und Rollenkonflikten umgegangen wird und ob es Einschränkungen für Mitarbeiter*innen bzgl. der Beteiligung an einer Gründung gibt.

Die IP-Policy stellt damit eine wichtige Basis in Bezug auf das Erwartungsmanagement und die institutionsspezifischen Rahmenbedingungen bei der Vorbereitung und Umsetzung einer IP-basierten Gründung dar. Aus diesem Grund sollte sie klar und verständlich sowie für alle Institutionsangehörigen leicht zugänglich sein. Zudem sollte es Aufgabe der Transfereinrichtung und/oder der Gründungsberatung der Wissenschaftseinrichtung sein, Gründungsteams frühzeitig über diese IP-Policy zu informieren.

5.2 Prozessbeschreibung zur Verwertung von IP an Gründungen und Entscheidungswege

In Ergänzung zur IP-Policy werden in der Prozessbeschreibung die institutionsspezifischen Ansprechpartner*innen und deren Zuständigkeiten sowie die einzelnen Prozessschritte von der ersten Zuordnung von IP zu einem Gründungsprojekt über die Vorbereitung der Gründung und ihre Umsetzung bis zum laufenden Management bestehender IP-Verträge und ggf. vorhandener Unternehmensbeteiligungen dargestellt. Hierbei werden die jeweiligen Prozessschritte beschrieben und es wird dargestellt, wer auf Seiten der Wissenschaftseinrichtung die zugehörigen Entscheidungen trifft und welche vorbereitenden Aktivitäten und Unterlagen seitens der Wissenschaftseinrichtung und des Gründungsteams notwendig sind. Ebenso sollte auch der grobe Zeitrahmen für die jeweiligen Schritte benannt werden. Jede Einrichtung sollte über eine derartige Prozessbeschreibung (bspw. im Rahmen eines umfassenden Gründungsleitfadens) verfügen, um unklare Verantwortlichkeiten und Entscheidungswege zu vermeiden und den bei jedem Gründungsvorhaben gefährlichen Zeitverlust zu minimieren.

Eine Klärung offener Grundsatzfragen erst im Rahmen eines ersten Falles kann wie bereits zuvor dargestellt zu starken Verzögerungen und damit verbunden auch zu größeren Irritationen und Konflikten führen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Spezifika jedes Einzelfalles nicht angemessen im Prozess zu berücksichtigen wären.

Zusätzlich zur Prozessbeschreibung empfiehlt es sich, Musterdokumente zu erstellen oder auf verfügbare Muster zurückzugreifen und intern zugänglich zu machen, die für die einzelnen Prozessschritte verwendet werden (z. B. Kurzbeschreibung der Gründungsidee, Memorandum of Understanding, Term Sheet).

6. Der IP-Verwertungsprozess im Detail

Im Folgenden wird beschrieben, wie der IP-Verwertungsprozess im Normalfall aussehen sollte und welche Voraussetzungen für die einzelnen Prozessschritte erfüllt sein müssen. Wichtig ist dabei, bereits in den ersten Prozessphasen grundlegende Parameter (Team, IP, Geschäftsmodell etc.) und damit zusammenhängende Aufgaben und die Erwartungshaltung auf beiden Seiten abzustimmen. Versäumnisse in dieser Phase führen oft zu einem späteren Zeitpunkt zu Komplikationen, Irritationen und größerem Zeitverlust.

Auf Seiten der Gründungen gibt es eine sehr große Bandbreite an Erfahrungswissen und Entwicklungsständen der Projekte. Diese Bandbreite reicht von Gründungsinteressierten, die nicht viel mehr als eine Geschäftsidee haben, über Teams in öffentlich geförderten Vorgründungsprojekten, die bereits über eine ausgearbeitete und begutachtete Projektskizze sowie ein erstes Kernteam verfügen, bis hin zu unmittelbar vor der Gründung stehenden Teams, die mit ausgearbeitetem Geschäftsmodell in erste Investorengespräche gehen. Entsprechend sind von den Wissenschaftseinrichtungen und Gründungsteams alle der nachfolgend für die Prozessphasen skizzierten Aufgaben noch zu bewältigen bzw. liegen Ergebnisse dazu bereits vor.

Die vier Kernelemente des Prozesses (IP-Erstgespräch, Memorandum of Understanding, Term Sheet, IP-Vertrag) werden nachfolgend dargestellt und erläutert.

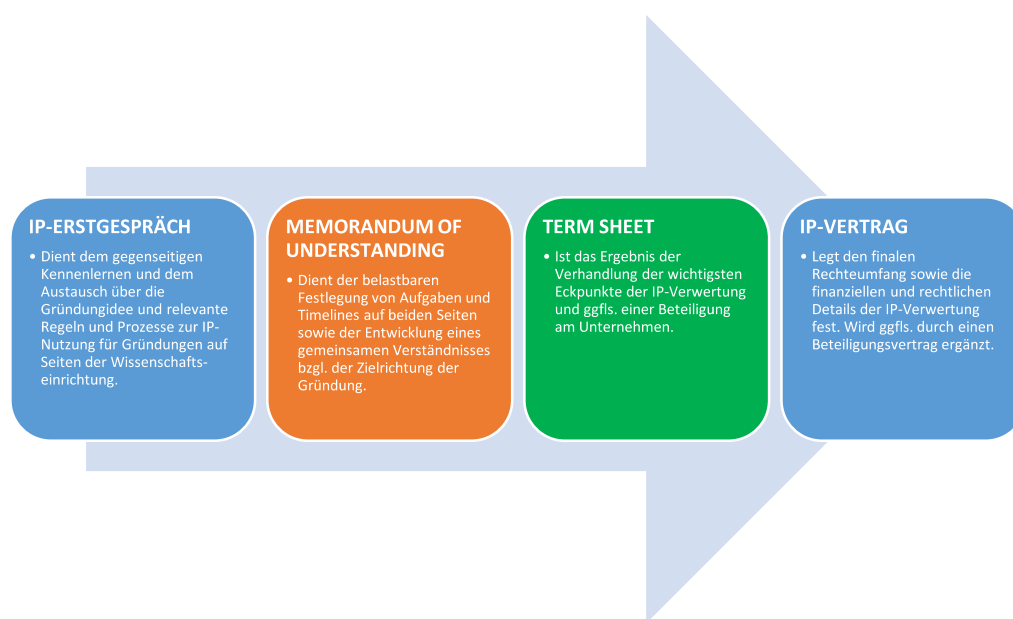


Abbildung 3: Empfohlene Prozessphasen für Gründungsteam und Wissenschaftseinrichtung

6.1 Erstgespräch zur IP-Nutzung

Das Erstgespräch dient dem Kennenlernen und ersten Austausch der Partner*innen. Auch wenn sich beide bereits aus anderen Zusammenhängen kennen, sollte es ein initiales Gespräch über die Gründungsidee geben.

Im Gespräch werden auf der einen Seite die grundlegende IP-Policy, relevante Prozesse und Ansprechpartner*innen auf Seiten der Wissenschaftseinrichtung vorgestellt. Als Grundlage dienen IP-Policy und Prozessbeschreibung (s. o.) der Einrichtung. Auf der anderen Seite sollte das Gründungsteam seine Geschäftsidee und den Stand der Umsetzung vorstellen. Zur Vorbereitung empfiehlt sich die Erstellung eines „One-Pagers“ zur Gründungsidee mit Informationen zu Team, geplanter Finanzierung, Zeitplan etc. – hierzu sollte die Wissenschaftseinrichtung eine Vorlage bereitstellen.

Gegenstand des Erstgesprächs sollten auch die Fragen sein, welches IP möglicherweise für die Gründung relevant sein wird, in welchem Rahmen dieses entstanden ist und ob es dazu gegebenenfalls bereits vertragliche Vereinbarungen gibt. Ebenso sollte thematisiert werden, welche Ressourcen der Wissenschaftseinrichtung das Gründungsteam in Zukunft nutzen will und ob die Beantragung von Fördermitteln über die Einrichtung geplant ist. Da diese Fragen sich typischerweise nicht umfassend in einem Erstgespräch klären lassen, leiten sich daraus To-dos für beide Seiten ab.

Wichtige Inhalte des Erstgesprächs und die vereinbarten nächsten Schritte und To-dos auf beiden Seiten sollten schriftlich zusammengefasst und dem Gründungsteam übermittelt werden.

6.2 Prozessmeeting und Abschluss eines „Memorandum of Understanding“ (MoU)

Auf Basis des Erstgesprächs und gegebenenfalls im Nachgang noch gemeinsamer zu klärender Punkte (z. B. vertragliche Bindungen des IP) entscheidet die Wissenschaftseinrichtung auf der Basis sachlicher Kriterien darüber, ob sie grundsätzlich zum Transfer des IPs an die Gründung bereit ist.

Sofern dieser Transfer nicht zeitlich unmittelbar folgen soll, empfiehlt es sich aus unterschiedlichen Gründen, eine Absichtserklärung zum weiteren Prozess der IP-Verwertung, auch Letter of Intent oder Memorandum of Understanding genannt, zu erstellen. Die beiden wichtigsten Gründe sind:

- 1) Das Gründungsteam hat ein Interesse daran, dass bereits vorhandenes und für ihr Vorhaben relevantes IP und ggf. bis zum Vertragsschluss noch entstehendes IP für das Gründungsvorhaben reserviert bleibt. Gleichzeitig strebt die Wissenschaftseinrichtung Klarheit darüber an, ob vorhandenes IP für ein Ausgründungsvorhaben gebunden ist oder anderweitig verwertet werden kann. Folglich ist es für beide Verhandlungspartner wichtig Planungssicherheit über das IP zu erlangen.
- 2) Die Wissenschaftseinrichtung plant, neben dem IP weitere eigene Ressourcen (Finanzen, Räume, Personal etc.) für die Weiterentwicklung des Gründungsvorhabens bereitzustellen.

Aufgabe eines solchen MoU ist es, für einen begrenzten Zeitraum einen verlässlichen Rahmen für die weitere Arbeit an dem Gründungsprojekt zu bieten. Um ein MoU zu erstellen, sollten folgende Punkte erfüllt sein:

- Eine grobe Geschäftsidee ist vorhanden, aus der sich Geschäftszweck, geplante Produkte/Dienstleistungen und Zielmärkte ableiten lassen und die prinzipiell umsetzbar erscheint.

- Ein Kern-Team und eine Finanzierung bzw. wenigstens ein Konzept zu deren Erlangung ist vorhanden, um die nach Abschluss des MoU anstehenden Aufgaben bewältigen zu können.
- Die Herausgabe von (ggfls. begrenzten) Rechten am IP ist mit der generellen Forschungsstrategie der am IP beteiligten Institute, Lehrstühle, Erfinder*innen o. ä. der Wissenschaftseinrichtung sowie mit eventuell zum IP bestehenden Verträgen mit Dritten vereinbar.

Die ersten Punkte können auf Basis einer Präsentation des Gründungsteams oder eines geeigneten Förderantrages geliefert werden. Sofern an der Wissenschaftseinrichtung vorhanden, sollte eine Einschätzung des Gründungsnetzwerkes, Startup-Services o. ä. einbezogen werden. Der dritte Punkt wird in der Regel durch die Transfereinrichtung zu prüfen sein.

Das MoU sollte Aussagen zu drei Bereichen enthalten:

- 1) Für das geplante Gründungsvorhaben relevantes IP:
Es sollte mindestens klar und transparent für beide Seiten benannt werden, welches vorhandene IP mit dem geplanten Vorhaben verbunden ist und welches neue IP ggfls. kurzfristig zu erwarten ist. Dies sollte ergänzt werden um eine Zusage der Wissenschaftseinrichtung, dieses relevante IP für einen zu definierenden Zeitraum nicht aktiv an Dritte zu vermarkten.
- 2) Von der Wissenschaftseinrichtung bereitgestellte Ressourcen:
Es sollte benannt werden, welche Ressourcen im Sinne von Infrastruktur, Personal, Finanzen, Beratungs- und Unterstützungsleistungen etc. die Einrichtung für die Weiterentwicklung des Gründungsprojektes bereitstellt sowie welche Gegenleistungen damit ggf. verbunden sind.
- 3) In der Laufzeit des MoU von beiden Seiten zu leistende Aufgaben und Zuständigkeiten sowie ein Zeitplan. Typischerweise sind u. a. folgende Aufgaben enthalten:
 - wenn nicht bereits erfolgt, die Definition des benötigten IP und des Rechteumfangs (Art der Nutzungseinräumung, Anwendungsbereich, geografische Abdeckung);
 - Klärung der IP-Eigentumsrechte sowie deren Abhängigkeiten (z. B. Basispatente, biologisches Material oder Software);
 - Analyse des IP-Umfeldes (qualitativ, keine rechtsverbindliche FTO);
 - Entwicklung einer IP-Strategie;
 - Entwicklung eines Geschäftsmodells und der angedachten Erlösströme;
 - Erstellung eines Finanzierungsmodells und ggfls. Planung der Investorenansprache;
 - Plan zur (ersten) Validierung des Geschäftsmodells mit definierten Meilensteinen;
 - technische Entwicklungsschritte und zugehörige Meilensteine;
 - Beschreibung des Teams und Plan zur Besetzung fehlender Kompetenzen;
 - Gesamtzeitplan bis zur Gründung inkl. Voraussetzungen und Zeitplan zum IP-Vertrag.

Im MoU werden diejenigen Ergebnisse und Meilensteine explizit benannt, die vor der Erstellung eines Term Sheets von beiden Seiten erfüllt werden sollen. Ein wichtiger Meilenstein wird in der Regel die Entwicklung eines erfolgsversprechenden und tragfähigen Geschäftsmodells sein.

In dieser Phase liegt der Schwerpunkt der Aktivitäten beim Gründungsteam, da nur dort das Wissen über Geschäftsidee und alle daraus folgenden Erfordernisse vorliegt. Je präziser das Gründungsteam insbesondere die wirtschaftlichen Grundlagen und die dafür notwendigen IP-Rechte definiert, umso schneller kann der Prozess fortgesetzt werden.

6.3 Erstellung eines Term Sheets

Das Term Sheet hat die Aufgabe, Klarheit über die wirtschaftlichen Eckpunkte des geplanten IP-Transfers zu schaffen und so die Erstellung des eigentlichen Vertrages vorzubereiten. Anstatt des Term Sheets kommt auch der Abschluss eines zeitlich begrenzten Optionsvertrags in Betracht, der z. B. nach dem Erreichen vorher definierter Meilensteine verlängert werden kann. Aus Sicht des Gründungsteams können Optionsvertrag oder Term Sheet zudem bei Gesprächen mit Investor*innen hilfreich oder sogar notwendig sein.

Als Voraussetzung, die Verhandlungen zum Term Sheet zu beginnen, sollte Folgendes vorliegen:

- das vom Gründungsteam verfolgte Geschäftsmodell, inkl. Aussagen zu Produkten und deren Anwendungsbereichen, Vertriebs- und Erlösmodell sowie eine Finanzplanung;
- eine Einschätzung seitens der Wissenschaftseinrichtung, dass dieses Geschäftsmodell für prinzipiell tragfähig und erfolgversprechend angesehen wird;
- ein Entwicklungsstand des Gründungsprojektes, der einen zeitnahen Markteintritt der Gründung oder die Einwerbbarkeit einer Finanzierung für das Startup aussichtsreich erscheinen lässt;
- Kernpersonen eines Gründungsteams, die die unmittelbar zum Unternehmensstart anstehenden Aufgaben bewältigen können;
- Klärung der Eigentumsrechte an dem zu verhandelnden IP und eine Prüfung, ob und ggfls. in welchem Umfang das für das Startup geplante IP durch Verträge mit Dritten, Förderbestimmungen u. ä. in seiner Nutzbarkeit eingeschränkt oder die Nutzung mit Auflagen verbunden ist.

Sind diese und mögliche weitere, ggf. einrichtungsspezifisch definierte Voraussetzungen für die Erstellung des Term Sheets erfüllt, beginnen die Partner*innen mit dessen Verhandlung. In der Regel entwickelt die Wissenschaftseinrichtung dafür einen ersten Entwurf. Das Term Sheet umfasst die wichtigsten Lizenz- bzw. ggfls. Übertragungsbedingungen. Hierfür ist einerseits eine sorgfältige Ermittlung verfügbarer Daten aus ähnlichen Deals notwendig sowie andererseits eine Bewertung des IP in Bezug auf den Schutzzumfang und die Verteidigungsfähigkeit notwendig. Als Grundlage für vergleichbare Konditionen dienen zum Beispiel Lizenzdatenbanken, Informationen aus verfügbaren Gerichts- und Schlichtungsurteilen, sowie Konditionen veröffentlichter Deals. Ergänzend können externe Gutachten wie z. B. von Patentanwält*innen für Fragen des Schutzzumfanges oder von Unternehmensberater*innen oder Wirtschaftsprüfer*innen für Bewertungsfragen hinzugezogen werden. Die Herleitung des ersten Angebots ist so transparent wie möglich darzustellen und mit den Quellen der recherchierten Daten zu unterlegen.

Typische Komponenten eines Term Sheets sind u. a.:

- Definition des vertragsrelevanten IP;
- Art und Umfang der Nutzungsrechte und ggfls. einer Rechteübertragung;
- Art und Höhe der finanziellen Bedingungen;
 - Definition der Bemessungsgrundlage (Anteil Schutzzumfang bzgl. Produkt bei Umsatz- oder Lizenzzahlungen);
 - Höhe einer möglichen Einstandszahlung, ggfls. Auslöser und Höhe von Meilensteinzahlungen, einer Mindestlizenzgebühr und anderer finanzieller Komponenten;
 - Art und Höhe einer möglichen Beteiligung am Unternehmen;
- Regelung zur Übernahme der weiteren Patentierungskosten;

- der Umgang mit Folge-IP und möglichen Einschränkungen des IP oder einer Nicht-Erteilung von Patenten.

Das Term Sheet sollte marktübliche Bedingungen der IP-Rechte beinhalten, deren Nutzungs- bzw. Übertragungsbedingungen sollten aber möglichst gründungsfreundlich ausgestaltet werden. Bei einer gründungsfreundlichen Lösung wird versucht, auf liquiditätsbelastende Fixzahlungen weitgehend zu verzichten und diese durch eine entsprechend höhere Umsatzbeteiligung und/oder eine Beteiligung am Unternehmen zu ersetzen.

Das Term Sheet sollte alle wirtschaftlichen und rechtlichen Kernelemente abdecken, jedoch nicht zu umfangreich sein. Das Term Sheet kann noch unverbindlich abgeschlossen werden, um den formellen Prozess bzgl. des Abschlusses einfach und kurz zu halten. Trotz der häufigen Unverbindlichkeit ist es üblich, sich bei der Erstellung des IP-Vertrages strikt an die ausgehandelten Eckpunkte zu halten und nicht ohne Grund wesentlich davon abzuweichen.

In Abhängigkeit der Zuständigkeiten und Entscheidungswege kann es sinnvoll sein, die Leitung der Wissenschaftseinrichtung und ggf. weitere Stellen bereits zu diesem Zeitpunkt informell einzubeziehen, um eventuelle Fragen früh zu klären.

6.4 Abschluss des IP-Vertrages

Auf Basis des Term Sheets kann, sofern nicht noch wesentliche Unklarheiten bestehen, in der Regel in relativ kurzer Zeit (ca. sechs Wochen) von der Wissenschaftseinrichtung ein Entwurf für einen IP-Vertrag erstellt werden. Die Eckpunkte aus dem Term Sheet werden dabei in umfassende vertragliche Regelungen überführt und konkretisiert. Wichtige hinzukommende Bestandteile betreffen z. B. die Ausübungsverpflichtung, die konkrete finanzielle Abwicklung, das Patentmanagement, Haftungs- und Freistellungsverpflichtungen sowie Kündigungsmöglichkeiten. Bei Bedarf einer Liquiditätsentlastung in der Unternehmensfrühphase kann der IP-Vertrag weitere Elemente wie z. B. eine Beteiligung am Startup enthalten, sofern dies geeignet erscheint. Die Erstellung des IP-Vertrages sollte von Jurist*innen mit einschlägiger Erfahrung übernommen werden und bedarf i. d. R. einer gründungsspezifischen Anpassung. Auch auf Seiten der Gründung empfiehlt sich das Hinzuziehen erfahrener Vertragsjurist*innen und ggfls. Patentanwält*innen.

6.5 Planung des Zeitablaufs

Eine Vorgabe, wie lange ein standardisierter Gesamtprozess maximal dauern sollte, ist kaum möglich, da hier viele Faktoren eine Rolle spielen, die auch situativ entstehen können: Ein Gründungsvorhaben ist in einer volatilen Phase und stark abhängig von z. B. Änderungen im Team, neuen Ergebnissen bei der Technologieentwicklung, neuen Erkenntnissen am Markt oder bei der geplanten Finanzierung.

Für den idealen Fall einer transparenten Policy auf Seiten der Wissenschaftseinrichtung sowie einer konsolidierten Situation bei der Gründung inkl. Finanzierung sollte jedoch ein Zeitraum von maximal vier Wochen je skizzierten Prozessschritt ausreichend sein, so dass der Abschluss eines IP-Vertrages in drei bis vier Monaten machbar sein sollte. Erforderlich ist dazu eine offene transparente Kommunikation beider Seiten sowie eine Reaktionszeit von maximal zwei Wochen auf substantielle Verhandlungsvorschläge der Gegenseite.

Im Fall einer ergänzenden gesellschaftsrechtlichen Beteiligung der Wissenschaftseinrichtung an einem Unternehmen sind u. U. weitere Gremien außerhalb der Wissenschaftseinrichtung einzubeziehen, so dass dies jeweils individuell betrachtet und kommuniziert werden muss (siehe 6.1 Erstgespräch).

7. Zusammenfassung

Die Verwertung von IP an Gründungen ist ein herausfordernder komplexer Prozess, bei dem Dauer und Erfolg der Verhandlungen sehr stark von einer stringenten und transparenten Prozessgestaltung und einer guten Kommunikation zwischen den Partnern abhängen. Auf Seiten der Wissenschaftseinrichtungen sollten dafür Grundlagen, wie eine IP-Policy, Prozessbeschreibungen und soweit sinnvoll Musterdokumente erstellt werden. Auf Seiten des Gründungsteams gilt es früh die Erfordernisse an das IP und die wirtschaftliche Basis als Grundlage für die Verhandlung der finanziellen Bedingungen zu beschreiben.

Es ist eine Orientierung des Prozesses an den vier Elementen Erstgespräch, Memorandum of Understanding, Term Sheet und IP-Vertrag zu empfehlen, wobei in jedem Prozessschritt die Aufgaben und Zuständigkeiten auf beiden Seiten sowie die zugehörige Zeitplanung klar definiert werden.

Weitere Fragestellungen wie Compliance-Aspekte und das Konfliktmanagement sollten ebenfalls offen und transparent bereits zu Beginn thematisiert werden. Es erscheint dabei sinnvoll, gegebenenfalls alternative Streitbeilegungsmethoden, wie die Mediation oder ein Schlichtungsverfahren, einzusetzen.

Ziel muss es dabei zu jedem Zeitpunkt sein, im Sinne einer Win-win-Situation ein marktübliches, aber gründungsfreundliches Verhandlungsergebnis zu erreichen. Ein von beiden Seiten auf Basis dieses Leitfadens offen und fair gestalteter Verhandlungsprozess auf Augenhöhe ist dafür eine wichtige, wenn nicht entscheidende Grundlage.

