

GESUCHT: KOALITION DER WILLIGEN IN POLITIK, FORSCHUNGSEINRICHTUNGEN UND HOCHSCHULEN FÜR EINEN IP-TRANSFER 3.0

EXECUTIVE SUMMARY

Es ist eine grundlegende Neuerung der aktuellen Praxis im Transfer von IP an wissensbasierte Ausgründungen erforderlich, die den Fokus auf die Maximierung von Ausgründungserfolgen legt. Das Modell muss einfach, unkompliziert und für alle Beteiligten rechtssicher sein. Das von SPRIND befürwortete Modell sieht eine konsequente Übertragung von Patenten sowie Nutzungs- und Eigentumsrechten an Arbeitsergebnissen auf Ausgründungen gegen eine liquiditätsschonende, virtuelle Beteiligung ohne weitere Kapitalabflüsse in der Gründungsphase vor. Im Folgenden wird dieses Modell als ‚Virtuelle Beteiligung gegen Überlassung der IP-Rechte‘, oder kurz: ‚Virtuelle Beteiligung‘ bezeichnet. Um die Notwendigkeit dieser Neuerung im IP-Transfer zu untermauern, stellt SPRIND fünf Thesen zum Zustand der aktuellen Situation auf:

- 1. Das Modell des klassischen Technologietransfers eignet sich nicht, um in großem Umfang den Forschungs- und Lehrbetrieb kofinanzieren.**
- 2. Die Grundlage für den Technologietransfer ist häufig eine kostspielige aber insgesamt wenig rentable Patentierung von Erfindungen seitens der Hochschule oder Forschungseinrichtung.**
- 3. Das klassische Lizenzierungsmodell passt nicht auf wissensbasierte Ausgründungen.**
- 4. Der Beitrag von Patenten zu Gründungserfolgen ist häufig vernachlässigbar.**
- 5. Keine Angst vor großen Tieren! Die beihilfe-, haushalts- und insolvenzrechtlichen Regelungen lassen ausreichend Spielraum für ein neues Modell. Voraussetzung dafür ist der institutionelle und politische Wille zu mehr Gründungsfreundlichkeit.**

Es sollen mindestens zehn Hochschulen und Forschungseinrichtungen als Partner für ein Pilotprojekt zur Validierung der virtuellen Beteiligung gewonnen werden. Angedacht ist zunächst eine Laufzeit von 36 Monaten mit einer Option auf Verlängerung um weitere 12 Monate. Die Partner würden sich während der Projektlaufzeit dazu verpflichten, ihren Gründer:innen die IP-Rechte in der Regel im Rahmen einer virtuellen Beteiligung zu übertragen. Mit dem Pilotprojekt soll gleichzeitig eine Datenbasis geschaffen werden, aufgrund derer die Vorteilhaftigkeit gegenüber anderen IP-Transfer-Modellen überprüft werden kann.

Während des Pilotprojektes sollen die Partner für jede IP-basierte Ausgründung nach dem Modell der virtuellen Beteiligung pauschal 25.000 Euro erhalten. Diese Mittel sollen als Anreiz dienen, damit das neue Modell adaptiert wird. Die Mittel kompensieren die Kosten, die mit einer Gründung verbunden sind, wie z. B. Anwaltskosten, Patentgebühren, administrativer Overhead. Damit liegt der Fokus auf dem langfristigen Erfolg der Ausgründung im Sinne der Vermeidung eines verfrühten Liquiditätsabflusses und der Erhöhung der Attraktivität gegenüber externen Kapitalgebern. Die teilnehmenden Partner sollen zusätzlich als ‚Koalition der Willigen‘ in der politischen Kommunikation hervorgehoben werden.

Ziel des Dokuments ist der Aufruf, einer solchen „Koalition der Willigen“ beizutreten, die den Status quo in Frage stellt und, flankiert durch die Politik, grundlegend neue Wege beim IP-Transfer im Gründungsgeschehen beschreitet. Zu diesem Zweck hat SPRIND zusammen mit einer hochkarätig besetzten Arbeitsgruppe entsprechende Thesen und Lösungsvorschläge formuliert, die auf den folgenden Seiten erläutert werden. Das Dokument gibt den Diskussionsstand aus Sicht der SPRIND wieder.

DER STATUS QUO

Die Bundesagentur für Sprunginnovationen (SPRIND) wurde Ende 2019 von der Bundesregierung zur Förderung und Entwicklung von Sprunginnovationen gegründet. In ihrer Rolle als Finanzierer, Entwickler und Ermöglicher von Sprunginnovationen stellt die Agentur immer wieder fest, dass es oftmals zwischen Gründer*innen und Technologietransferorganisationen (TTOs) im Ausgründungsprozess zu schweren Konflikten kommt. In etlichen Fällen führt das soweit, dass Gründungen deswegen nicht stattfinden oder Gründer:innen gezwungen werden, sich auf Konditionen mit hohen finanziellen Folgekosten einzulassen. Die derzeitige Praxis der TTOs ist zudem extrem uneinheitlich und oft von der Angst geprägt, etwas ‚falsch‘ zu machen bzw. gegen Regelwerke zu verstoßen.

Mit der Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs im Jahr 2002 wurden wissenschaftliche Einrichtungen dazu verpflichtet, ihr institutionell generiertes geistiges Eigentum selbst zu verwalten. Implizit damit verbunden war die politische Erwartungshaltung, eine aktive Schutzrechtspolitik zu betreiben und das IP-Portfolio finanziell zu verwerten. Die Gewinne aus diesen Aktivitäten sollten, so eines der erklärten Ziele damals, an die Institution zurückfließen und dem Hochschul- und Forschungsbetrieb zugutekommen. Forschende sollten zudem dazu motiviert werden, überhaupt etwas mit ihren Erfindungen zu unternehmen, indem die Kosten und Risiken einer Verwertung der Erfindungen auf die Einrichtungen übertragen wurden. Die Frage, die sich 20 Jahre nach dieser rechtlichen Neujustierung stellt ist: Wurden diese Erwartungen erfüllt?

Die Antwort lautet: Nein. Das seit 2002 vorherrschende Modell brachte bei wissenschaftsbasierten Ausgründungen aus dem Forschungskontext nicht die erhofften Vorteile, sondern weist gar schwerwiegende Nachteile auf. Statt Ausgründungen zu fördern, verhindert es sie in einigen Fällen sogar.

These 1: Das Modell des klassischen Technologietransfers eignet sich nicht, um in großem Umfang den Forschungs- und Lehrbetrieb kofinanzieren.

Die Erlöse aus dem klassischen Technologietransfer sind nicht ausreichend, um den Forschungs- und Lehrbetrieb planbar und nachhaltig kofinanzieren. Nur wenige Einrichtungen können den Technologietransfer kostendeckend betreiben.

Zehn Jahre nach Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs konstatierte die Expertenkommission Forschung und Innovation im Jahresgutachten 2012: „*dass die Patentverwertungsagenturen weder kostendeckend arbeiten würden, noch dies in Zukunft zu erwarten sei. Zusätzliche Einnahmen der Hochschulen durch Verwertungserlöse werde es daher mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht geben.*“¹ Nur sehr wenige Hochschulen und Forschungseinrichtungen weltweit schaffen es, nennenswerte Erlöse aus ihrem IP-Portfolio zu generieren. Bei den erfolgreichen handelt es sich – wenig überraschend – um die Universität Stanford, das Massachusetts Institute of Technology und die Universität Harvard. Als private Institutionen können sie in einem wesentlich zuträglicheren Rechtsrahmen agieren als öffentlich geförderte Einrichtungen und machen sich dies vorbildhaft zunutze.

These 2: Die Grundlage für den Technologietransfer ist häufig eine kostspielige aber insgesamt wenig rentable Patentierung von Erfindungen seitens der Hochschule oder Forschungseinrichtung.

Der Großteil der Patente im Portfolio einer Hochschule oder Forschungseinrichtung hat nur einen sehr geringen Wert. Die Kosten für ihre Anmeldung und Verlängerung sind in der Regel höher als die späteren Erträge. Trotzdem lassen viele ihre Erfindungen patentieren, weil die Wertehaltigkeit von Patenten ex-ante nur sehr schwer zu bestimmen ist und sie potenzielle Erlöse

¹ <https://www.bundestag.de/resource/blob/691798/fb1202fa2a5e1937eb403b8b0ebae3f9/WD-8-016-20-pdf-data.pdf>

gesichert wissen wollen. Nur wenige Patente bzw. Gründungsprojekte tragen letztlich dazu bei, dass der Betrieb von Transferstellen kostendeckend oder rentabel erfolgen kann.

Deutsche Hochschulen meldeten bisher jährlich zwischen 600–700 Patente an, die anschließend von den Transferstellen verwaltet werden.² Ein Großteil dieser Patente wird nie verwertet, weil im Markt kein Interesse an ihnen besteht. Dadurch bleiben die Erlöse in der Regel deutlich unter den Erwartungen. Gleichzeitig sind die mit dem Aufbau und dem Management des IP-Portfolios verbundenen Kosten so hoch, dass sie die erzielten Erlöse häufig deutlich übersteigen.³ Ein signifikanter Kostenfaktor ergibt sich dadurch, dass die Gebühren zur Erneuerung des Patentschutzes mit der Zeit exponentiell wachsen. Ungeachtet dieser Belastung gilt die Portfoliogröße und die Anzahl neuer Patentanmeldungen aber als wichtiger Indikator für den Beitrag zum Innovationsgeschehen. Institutionen werden also dazu angehalten, möglichst viele Patente zu generieren, für deren nachfolgende Verwaltung oder aktives Management sie in der Regel aber weder finanziell noch personell adäquat ausgestattet sind. Diese Anreizgestaltung verstärkt das finanzielle Ungleichgewicht. Forschenden sollte stattdessen die Gründung eines Unternehmens auf Basis ihrer patentierten Forschungsarbeiten erleichtert werden. Hierfür muss ein transparentes, niedrighwelliges und gründungsfreundliches IP-Transfer-Modell etabliert werden. Stattdessen werden potenzielle Gründer:innen aber häufig durch langwierige Verhandlungen, unausgewogene Vertragskonditionen und Intransparenz im Prozess abgeschreckt. Derart abträgliche Bedingungen sind ein wesentlicher Faktor für die geringe Anzahl an erfolgreichen wissensbasierten Ausgründungen in Deutschland.

These 3: Das klassische Lizenzierungsmodell passt nicht auf wissensbasierte Ausgründungen. Es wurde primär für die Lizenzierung von IP-Rechten an Unternehmen konzipiert und in naiver Weise auf Ausgründungen übertragen. Die mangelnde Passung schmälert deren Wachstumschancen und schreckt Gründer:innen ab.

Transferstellen und Patentverwertungsagenturen sind dazu angehalten, durch eine Lizenzierung der IP-Rechte, Erlöse zu maximieren. Dieses Maximierungsstreben führt dazu, dass sie von Lizenznehmern Vorauszahlungen (upfront payments), Lizenzgebühren für die Laufzeit der Patentnutzung und/oder Meilensteinzahlungen einfordern. Der Hightech-Gründerfonds (HTGF) hat seine Erfahrungen aus unzähligen Verhandlungen zur IP-Lizenzierung aus dem Forschungskontext in einem Onlineseminar zusammengetragen.⁴ Was sich hier offenbart mag zwar durchaus bei Verhandlungen mit etablierten Unternehmen angemessen sein, für Ausgründungen jedoch sind solche Konditionen toxisch. Ausgründungen agieren stets mit knappen Ressourcen und teureren Finanzierungsoptionen, also unter extrem unsicheren Bedingungen. Alle vertraglichen Vereinbarungen, die für einen frühen Abfluss von Liquidität sorgen, führen zu noch größerer Unsicherheit und schaden nachhaltig ihren Erfolgschancen. Private Investoren bevorzugen es zudem, wenn ihre Mittel in die Sicherung der Ausgründung investiert werden, statt direkt in die Hochschulen und Forschungseinrichtungen abzufließen.

These 4: Hochschulen und Forschungseinrichtungen profitieren nicht direkt von Patentierung. Erst wenn auf der Grundlage der Erfindung volkswirtschaftliche Wertschöpfung gelingt, kann der Technologietransfer gesamtgesellschaftlichen Nutzen stiften. **Der Beitrag von Patenten zu Gründungserfolgen ist häufig vernachlässigbar.**

Im Forschungskontext werden Ideen, Konzepten und 'Heureka' Momenten ein hoher Wert zugemessen. Daher betrachten die meisten Hochschulen und Forschungseinrichtungen ihre Patente bereits a priori als wertvoll. Demgegenüber steht der Unternehmenskontext. Hier gewinnt eine Idee erst in Folge der Umsetzung in ein Produkt oder eine Dienstleistung an Wert. Bleibt diese

² Jahresbericht Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA) 2020.

³ Eine kurze Auflistung der damit verbundenen Kosten ist unter <https://www.patent-pilot.com/en/obtaining-a-patent/costs-of-obtaining-a-patent/> zu finden.

⁴ <https://www.htgf.de/de/seminare/ip-fuer-start-ups-why-how/>

aus ist auch ein Patent in diesem Prozess schlichtweg wertlos, es sei denn es gibt einen externen Käufer, der das Patent auf andere Weise zu kapitalisieren weiß. Es kommt also nicht nur auf die Idee oder das IP an, sondern auch auf das Know-How, diese ‚Zutaten‘ in Wertschöpfung zu überführen. Aufgrund dieser unterschiedlichen Sichtweisen (Patent a priori wertvoll vs. Patent nur wertvoll bei Umsetzung in ein Produkt) werden meist stark variierende Bewertungen für IP angesetzt, besonders da zu diesem Zeitpunkt eine klassische Patentbewertung praktisch unmöglich ist. Im Vergleich zu Unternehmen sind Hochschulen und Forschungseinrichtungen sicher finanziert und befinden sich daher gegenüber einer Ausgründung in der stärkeren Verhandlungsposition. So können sie Konditionen definieren, die für viele potenzielle Investoren untragbar sind. Der Hightech-Gründerfonds berichtet, dass über zwei Drittel der wissensbasierten Ausgründungen allein aufgrund der Vertragskonditionen für sie selbst und andere Investoren nicht finanzierbar sind. In solchen Fällen sind Gründer:innen häufig dazu gezwungen, mit ihren Einrichtungen nachzuverhandeln. Diese Nachverhandlungen kosten wiederum Zeit und Energie, die sinnvoller (und gesamtgesellschaftlich nutzenbringender) in das Wachstum des Unternehmens investiert wäre.

These 5: Keine Angst vor großen Tieren! Die beihilfe-, haushalts- und insolvenzrechtlichen Regelungen lassen ausreichend Spielraum für ein neues Modell. Voraussetzung dafür ist der institutionelle und politische Wille zu mehr Gründungsfreundlichkeit.

An den Hochschulen und Forschungseinrichtungen herrscht bei der Ausgestaltung von Vertragskonditionen große Unsicherheit und Sorge, gegen Beihilfe- und Haushaltsrecht zu verstoßen. SPRIND erlebt immer wieder, dass selbst engagierte Transferstellen in ihren eigenen Rechtsabteilungen und Leitungsebenen mit Angst oder Unkenntnis über die rechtlichen Möglichkeiten kämpfen müssen.

Beihilferecht: Wenn Hochschulen oder Forschungseinrichtungen mit öffentlichen Mitteln Ausgründungen unterstützen, gelten die Vorgaben des EU-Beihilferechts, das den staatlichen Akteuren jedoch keine konkrete Ausgestaltung vorgibt. Es setzt lediglich die wirtschaftlichen Grenzen, innerhalb derer sich die Vereinbarungen zwischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen einerseits und Gründer:innen andererseits bewegen dürfen. Das Beihilferecht zwingt üblicherweise den IP-Geber zu einer Bewertung des IP. Gründungsfreundliche Bewertungen durch die Hochschulen und Forschungseinrichtungen kommen zu realistischen, aber nicht überbeurteilten Bewertungen. Eine gründungsfreundliche Bewertung berücksichtigt vor allem folgende Aspekte:

- Es ist (i.d.R.) keine wirtschaftliche Verwertung erfolgt, nach Ertragswertverfahren ist das IP daher (i.d.R.) mit „Null“ zu bewerten.
- In der Regel besteht ein hoher Weiterentwicklungsaufwand. Das eingebrachte IP ist nur ein kleiner Baustein des späteren Produktes.
- Die Anschaffungs-/Herstellungskosten oder darin eingeflossenen Projektmittel stellen nicht den Wert des IP dar, zu dem dieses auf dem Markt veräußert werden könnte.

Für eine gründungsfreundliche Bewertung sollte eine Bewertungsmethodik entwickelt werden, welche das IP auf vereinheitlichter Basis realistisch bewertet und nicht aus Angst vor dem Beihilferecht übertrieben hohe Preise zur Grundlage des Lizenzvertrags macht. Zusätzlich könnte durch den langfristigen Aufbau einer Bewertungsdatenbank zusätzliche Rechtssicherheit für die Hochschulen und Forschungseinrichtungen geschaffen werden. Wenn der IP-Transfer zur öffentlichen Aufgabe der Hochschulen und Forschungseinrichtungen wird, spricht nichts dagegen, dass die Einbringung von IP in Ausgründungen unter Nutzung beihilferechtlicher Ausnahmetatbestände erfolgt (Art. 22 AGVO). Im Ergebnis kann IP also unter Nutzung der AGVO sogar günstiger als zu marktüblichen Konditionen eingebracht werden!

Haushaltsrecht: Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind verpflichtet, auf die Wirtschaftlichkeit ihres Handelns zu achten. Dazu gehört die haushaltsrechtliche Vorgabe, Werte, welche mit öffentlichen Mitteln geschaffen wurden, nicht unter Wert an Dritte abzugeben. Hierbei sollte aber berücksichtigt werden, dass vor der Ausgründung der Wert von Patenten mit herkömmlichen Bewertungsmethoden nur schwer und mit hoher Unsicherheit zu bestimmen ist. Aktuell beobachtet man häufig eine vorsichtshalber sehr hoch angesetzte Bewertung, um haushaltsrechtlich auf der sicheren Seite zu sein. Geistiges Eigentum unentgeltlich an Unternehmen weiterzugeben, kann als unzulässige Subvention klassifiziert werden, die für Unternehmen und die Institution eine Rückforderung der Grundfinanzierung zur Folge haben kann. Diese Logik mag bei der Lizenzierung von Patenten an etablierte Unternehmen angemessen sein. Für Ausgründungen stellt sie eine enorm hohe Hürde dar und berücksichtigt nicht, dass auch die Überführung wissenschaftlicher Forschungsergebnisse in volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzen öffentliche Aufgabe sein soll, zumindest wenn man den ‚mission statements‘ vieler Institutionen Glauben schenkt. Die Realität zeigt jedoch, dass Anspruch und Wirklichkeit hier oftmals inkongruent sind. Hier bedarf es einer eindeutigen Unterstützung und Flankierung auf politischer Ebene.

Insolvenzrecht: Ein häufig angeführtes Argument für die Lizenzierung ist das Insolvenzrecht. Lizenzen seien zu bevorzugen, weil diese - anders als Sachwerte- im Falle einer Insolvenz nicht in die Insolvenzmasse eingehen. Durch eine Lizenzierung der IP an die Ausgründung verbleibt diese bei der Institution und kann auch im Falle einer Insolvenz des gegründeten Unternehmens an andere Parteien weiter lizenziert werden. Auf dem Papier klingt das besser als es ist, denn in den meisten Fällen wird ohnehin nur das Gründerteam das notwendige Know-How besitzen, um das IP weiterzuentwickeln. Das erschwert die Möglichkeit der erneuten Verwertung nach einer Insolvenz, wodurch Erträge anderweitiger Lizenzierungsbemühungen kaum zu erwarten sind und die erneute Lizenzierung erschwert wird. Die SPRIND Arbeitsgruppe schlägt daher vor, dass Patente bis zur ersten Finanzierung bei der Institution verbleiben und danach an das Unternehmen in Kombination mit virtuellen Anteilen übertragen werden. Damit partizipieren alle Beteiligten gleichermaßen am künftigen Erfolg und sind dahingehend incentiviert.

VIRTUELLE BETEILIGUNG GEGEN ÜBERLASSUNG DER IP-RECHTE

Das klassische IP-Transfer-Modell durch Lizenzierung ist gründungsfeindlich und in der Regel nicht rentabel. Jedes Jahr verliert Deutschland dadurch große Potenziale, die in den Gründer:innen und dem IP schlummern. Inkrementelle Verbesserungen des klassischen Modells bringen uns nicht weiter. Es ist eine grundlegende Neuerung notwendig, die den Fokus auf die Maximierung von Ausgründungserfolgen legt. Das Modell muss einfach, unkompliziert und für alle Beteiligten rechtssicher sein.

Als Grundlage kann bspw. ein Vorstoß der TU Darmstadt dienen, welches eine konsequente Übertragung von Patenten sowie Nutzungs- und Eigentumsrechten an Arbeitsergebnissen auf Ausgründungen gegen eine liquiditätsschonende, virtuelle Beteiligung ohne weitere Kapitalabflüsse in der Gründungsphase vorsieht. Im Folgenden nennen wir das Modell ‚Virtuelle Beteiligung gegen Überlassung der IP-Rechte‘, oder kurz: Virtuelle Beteiligung.

Eine virtuelle Beteiligung ist eine rechtliche Konstruktion, die finanziell einer Unternehmensbeteiligung gleichgestellt ist. Im Falle eines Exits wird eine virtuelle Beteiligung genauso behandelt wie eine herkömmliche Beteiligung. Der wichtige Unterschied zu einer „normalen“ Beteiligung besteht darin, dass sie kein Stimmrecht beinhaltet. Die virtuelle Beteiligung muss nicht aktiv administriert oder entwickelt werden und setzt kein aktives Portfoliomanagement innerhalb der Hochschulen und Forschungseinrichtungen voraus. Sie ist also eine Beteiligung mit den finanziellen Vorteilen einer Unternehmensbeteiligung, jedoch ohne deren Verpflichtungen. Gerade im

Kontext der geringen Expertise und knappen personellen Ressourcen bei vielen Hochschulen und Forschungseinrichtungen ist die einfache Abwicklung somit ein großer Pluspunkt und ermöglicht Institutionen eine virtuelle Beteiligung, welche diese sonst aufgrund des Aufwandes real nie vollzogen hätten.

WIE FUNKTIONIERT DAS MODELL?

Das Modell sieht vor, dass die Hochschulen und Forschungseinrichtungen sich dazu verpflichten, ihren Gründer:innen die IP-Rechte zu folgenden Bedingungen zu übertragen:

- Das IP mit Arbeitsergebnissen (z. B. Patente) werden gegen i. d. R. 1–10 % virtueller, verwässernder Anteile (i. d. R.) exklusiv übertragen, sobald eine Finanzierungsrunde im Volumen von mindestens 500.000 Euro stattfindet.
- Neben der virtuellen Beteiligung wird die Ausgründung zu keinen weiteren Zahlungen in Form von Lizenzgebühren, Meilensteinzahlungen, etc. verpflichtet.
- Die Patente fallen bei Aufgabe der unternehmerischen Tätigkeiten bzw. Auflösung der Ausgründung an die Institution zurück.
- Die Schutzrechte dürfen weiterhin von den Hochschulen und Forschungseinrichtungen für Forschungszwecke genutzt werden.
- Sowohl Gründer:innen als auch Hochschulen und Forschungseinrichtungen verpflichten sich dazu, den Verhandlungsprozess binnen zwölf Wochen abzuschließen.

SPRIND schlägt drei Bewertungskorridore vor, um das IP schnell, praxisorientiert und marktüblich zu bewerten. Die Höhe des technischen Vorsprungs durch das IP korreliert dabei mit der Höhe der virtuellen Beteiligung.

- **Bewertungskorridor 1:** Das in die Ausgründung zu überführende IP ermöglicht eine Alleinstellung im Markt und leistet damit einen sehr hohen Beitrag zum Firmenwert. Der virtuelle Anteil beträgt 5–10 %.
- **Bewertungskorridor 2:** Das in die Ausgründung zu überführende IP leistet einen Schlüsselbeitrag zum Firmenwert. Es führt jedoch aufgrund der vorherrschenden Markt- und Wettbewerbsverhältnisse nicht zu einer Alleinstellung. Der virtuelle Anteil beträgt 2–5 %.
- **Bewertungskorridor 3:** Das in die Ausgründung zu überführende IP ermöglicht lediglich einen kleinen Wettbewerbsvorteil. Es bietet die Fähigkeit, sich in einem etablierten Markt einen Nischenvorteil zu verschaffen. Der virtuelle Anteil beträgt 0,5–2 %.

Grundsätzlich gilt, dass der IP-Bewertungsprozess für beide Seiten transparent und nachvollziehbar gestaltet sein muss. Die Ausgestaltung sollte vergangene Schiedsgerichtsurteile und IP-Verträge berücksichtigen.⁵ Unabhängig von vertraglichen Absprachen sollten sich jedoch alle Beteiligten als Partner mit dem gleichen Ziel, nämlich der Maximierung des langfristigen Ausgründungserfolges, verstehen.

WIE ADRESSIERT DAS MODELL DIE INTERESSEN ALLER BETEILIGTEN?

Um das Modell der virtuellen Beteiligung zu verfolgen, müssen Hochschulen und Forschungseinrichtungen vom politischen Druck befreit werden. Jene, die sich progressiv für mehr Gründungsfreundlichkeit einsetzen, dürfen später nicht durch die Rechnungshöfe abgestraft werden. Auf institutioneller Ebene berücksichtigt die virtuelle Beteiligung die Interessen aller:

⁵ Lizenzsätze für technische Erfindungen von Hellebrand/Rabe: DPMA- Schiedsgerichtsurteile nach Patentklassen geordnet. Die ausführlichen Urteilsbegründungen ermöglichen eine echte Differenzierung bei der Bestimmung möglicher Bewertungen; Regelmäßige Publikation von Dr. Michael Groß mit Daten aus der Analyse von ca. 6.000 IP-Verträgen; Kostenpflichtige IP-Datenbankanbieter (z. B. www.markables.net, www.transactionip.com).

Institutionelle Verwaltung: Institutionelle Verwaltungen haben oft knappe personelle Ressourcen. Dadurch können sie häufig kein institutionelles Gedächtnis aufbauen. Zudem ist ihr Verhalten von der Angst geprägt, gegen Beihilfe-, Insolvenz- und Haushaltsrecht zu verstoßen. Virtuelle Beteiligungen bieten in diesem Fall Rechtsicherheit, da die Bewertung des ersten Investors als externem Dritten gewährleistet, dass das IP marktüblich bewertet wird. Damit ist den Bestimmungen des Haushalts- und Beihilferechts entsprochen.

Gründer:innen: Gründer:innen möchten ihre Ressourcen dazu verwenden, ihre Produkte zu entwickeln, sich auf ihre Kunden zu konzentrieren und eingeworbene Geldmittel in das Wachstum des Unternehmens zu investieren. Zudem möchten sie schnellstmöglich marktfähige Produkte bzw. Dienstleistungen entwickeln. Langwierige Verhandlungsprozesse und kostspielige Abschlusszahlungen für IP sind dabei nicht hilfreich. Zudem ist es für Gründungen insgesamt üblich, wichtige Berater virtuell zu beteiligen. Daher ist ihnen das Konzept nicht neu und die Übertragung auf den Transfer von IP unproblematisch.

Miterfinder:innen: Nach dem Arbeitnehmererfindergesetz müssen die tatsächlichen Erfinder:innen an den Einnahmen aus den Patenten beteiligt werden. Da die Erwartungen von Erfinder:innen und Gründer:innen in manchen Fällen divergieren, sollte eine Beteiligung rechtzeitig geregelt werden. Zudem können Konflikte dadurch entstehen, dass die Gründer:innen einen Teil der Zahlungen aus ihren Erfindungen erhalten, was zusätzlich Liquidität aus dem Unternehmen zieht und von der Investoren teilweise kritisch gesehen wird. Erfinder:innen, die nicht Teil des Gründungsteams sind, können virtuell am Unternehmen beteiligt werden und haben damit einen Anreiz, die Ausgründung durch ihre Expertise zum Erfolg zu führen.

Investoren: Für Investoren ist es enorm wichtig, dass alle benötigten Arbeitsergebnisse und Patente in der Ausgründung liegen und die Gründer:innen die weitere IP-Generierung frei und unabhängig gestalten können. Lizenz- oder Meilensteinzahlungen passen daher nicht in das Konzept einer wachstumsorientierten Ausgründung. Investoren wie der Hightech-Gründerfonds favorisieren die virtuelle Beteiligung daher seit vielen Jahren. Eine Ausnahme bildet der Bereich Pharma/LifeScience, in dem Lizenzierungsszenarien beliebter als virtuelle Beteiligungsmodelle sind. Dies ist dem hohen Entwicklungsaufwand und den enormen Kosten in diesem Bereich bei der Translation von Forschungsergebnissen in die Praxis geschuldet.

Transferstellen: Für die oftmals personell und finanziell unzureichend ausgestatteten Transferstellen bietet die virtuelle Beteiligung ein gründungsfreundliches, transparentes und einfach umzusetzendes Gerüst. Durch eine Verkürzung der Verhandlungen und die Unterstützung durch Mentor:innen, Expert:innen und Investor:innen aus dem Transfernetzwerk, steigert sich die Anzahl und Qualität der Ausgründungen insgesamt. Das ist gut für ihre Leistungskennzahlen gegenüber der Politik und unterstreicht ihr Bekenntnis zur „Third Mission“. Durch ein schlankes und transparentes Modell sparen die Transferstellen Ressourcen, die für Lizenzverhandlungen mit (Groß-)Unternehmen verwendet werden können.

Verwertungsagenturen: Privatwirtschaftlich arbeitende Transfergesellschaften (z. B. Patentverwertungsagenturen) werden der virtuellen Beteiligung sehr kritisch gegenüberstehen, da ihr Geschäftsmodell darauf beruht, Lizenzverträge abzuschließen und Rückflüsse zu maximieren. Lizenzverträge werden präferiert, weil sie weiteren Verwaltungsaufwand rechtfertigbar machen, der wiederum zu höheren Einnahmen führt. Allerdings stellen Verwertungsagenturen für viele kleine/mittlere Hochschulen und Forschungseinrichtungen einen wichtigen Kanal zur Überführung ihrer Forschungsergebnisse in die Praxis dar. Ihre Rolle als Fenster zur Industrie darf daher nicht unterschätzt werden. Das Lizenzmodell passt jedoch nicht auf wissensbasierte Ausgründungen und sollte in diesem Kontext nicht zur Anwendung kommen.

SINNVOLLE UMSETZUNG IM PILOTPROJEKT „IP-TRANSFER 3.0“

Im Rahmen der SPRIND-Arbeitsgruppe wurde ein Konzept für ein Pilotprojekt entwickelt, das die Erprobung der virtuellen Beteiligung über einen längeren Zeitraum erlaubt. Mindestens zehn Hochschulen und Forschungseinrichtungen müssen als Partner für ein Pilotprojekt zur Validierung der virtuellen Beteiligung gewonnen werden. Angedacht ist zunächst eine Laufzeit von 36 Monaten mit einer Option auf Verlängerung um weitere 12 Monate. Die Partner würden sich während der Projektlaufzeit dazu verpflichten, ihren Gründer:innen die IP-Rechte in der Regel im Rahmen einer virtuellen Beteiligung zu übertragen. Ein wichtiger Baustein des Pilotprojektes besteht darin, dass sich die teilnehmenden Institutionen als eine „Koalition der Willigen“ verstehen. Sie müssen als Gruppe zusammenwachsen und sich in ihren Anstrengungen gegenseitig unterstützen. Dies soll erreicht werden, indem man die Gruppe regelmäßig zum Austausch zusammenholt und ihnen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen anbietet.

Während der Projektlaufzeit sollen die Partner für jede IP-basierte Ausgründung entsprechend der virtuellen Beteiligung pauschal 25.000 Euro erhalten. Die Mittel kompensieren die Kosten, die mit einer Gründung verbunden sind, wie z. B. Anwaltskosten, Patentgebühren, administrativer Overhead. Bei zehn teilnehmenden Institutionen und 15 Ausgründungen pro Jahr, belaufen sich die notwendigen Mittel auf ca. 3,75 Millionen Euro p. a. (= 11,25 Millionen Euro für die Laufzeit des Pilotprojektes + 3,75 Millionen bei Verlängerung).

Am Ende der Laufzeit wird evaluiert, wie sich die Anzahl der Gründungen, die Dauer des Gründungsprozesses und die Anzahl der erfolgreichen ersten Finanzierungsrunden verändert haben. Weitere Leistungskennzahlen sollen die Dauer bis zur Markteinführung und die Höhe der Bewertung in der ersten Finanzierungsrunde sein. Die SPRIND-Arbeitsgruppe empfiehlt die Umsetzung dieses Piloten nachdrücklich. Erste Interessensbekundungen von möglichen teilnehmenden Einrichtungen gibt es bereits.

UNTERSTÜTZUNG DES PILOTEN UND GEWINNUNG VON MITGLIEDERN FÜR EINE „KOALITION DER WILLIGEN“

Die Anwendung des Lizenzmodells auf den Transfer von IP in Ausgründungen ist unprofitabel, schwerfällig und ein Bleischuh für den Innovationsstandort Deutschland. Daher ist es höchste Zeit, neue Wege zu gehen. Der Prozess muss grundlegend vereinfacht werden und dabei gleichzeitig für alle Beteiligten rechtssicher sein. Die virtuelle Beteiligung bietet diese Möglichkeit. Die Neuausrichtung der Startup-Strategie der Bundesregierung bietet dafür den idealen Rahmen. Daher rufen wir die politischen Entscheidungsträger:innen auf Bundes- und Landesebene auf, an den Hochschulen und Forschungseinrichtungen den entsprechenden experimentellen Rahmen zu schaffen, die Mittel zur finanziellen Anreizgestaltung im Rahmen des Pilotprojekts bereitzustellen und für die Teilnahme daran zu werben. Das Modell ist rechtssicher und konform mit den Bestimmungen des Haushalts- und Beihilferechts. Die SPRIND-Arbeitsgruppe steht Interessierten gerne mit Rat und praktischer Erfahrung zur Seite.

Mitglieder der SPRIND-Arbeitsgruppe „IP-Transfer 3.0“ (alphabetisch sortiert):

- Deniz Bayramoglu, Technische Universität Darmstadt
- Sebastian Böhmer, First Momentum Ventures
- Dr. Isabelle Canu, SPRIND (ehemals Coparion & KfW)
- Barbara Diehl, SPRIND
- Prof. Dr. Hendrik Dietz, Technische Universität München & tilibit
- Chris Gernreich, SPRIND
- Prof. Dr. Dietmar Harhoff, Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb
- Dr. Berthold Haustein, SPRIND
- Prof. Dr. Katharina Hölzle, Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO)
- Marco Janezic, BlueRibbon Partners & LifeScience Factory Göttingen
- Dr. Holger Junge, VDI Technologiezentrum GmbH
- Sigrid Koeth, SPRIND
- Rafael Laguna de la Vera, SPRIND
- Till Moldenhauer, SPRIND
- Dr. Andreas Olmes, Hightech Gründerfonds (HTGF)
- Dr. Christian Reitberger, Matterwave Ventures
- Dr. Karl Schlagenhauf, SPRIND
- Prof. Dr. Bernhard Schölkopf, Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme
- Prof. Dr. Helmut Schönenberger, UnternehmerTUM
- Christoph Seidenstücker, Pixel Photonics & Refined Laser Systems
- Dr. Johannes Velling