

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN ZU IP-BASIERTEN AUSGRÜNDUNGEN BEI HELMHOLTZ

von

Julian Alexandrakis | Helmholtz-Gemeinschaft

Christian Cremer | Forschungszentrum Jülich

Annette Janz | Helmholtz Zentrum München

Uwe Pöpping | Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf

Ludwig Witter | Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

September 2024

Handlungsempfehlungen zu IP-basierten Ausgründungen bei Helmholtz

Einleitung

Die Förderung von Ausgründungen aus der Wissenschaft nimmt in den letzten Jahren einen immer größeren Stellenwert im modernen und erfolgreichen Technologietransfer der deutschen außeruniversitären Forschungseinrichtungen ein. Ausgründungen ermöglichen dabei nicht nur die Verwertung von Forschungsergebnissen in Form von Lizenzen und Beteiligungen, sondern unterstützen auch den Transfer über Köpfe in Form von Gründerinnen und Gründern und die **Weiterentwicklung der Innovationskultur** in den Einrichtungen selbst. Sie tragen im besondere Maße dazu bei, **nachhaltig die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands** zu erhalten und schaffen durch die Einführung von Innovationen neue Arbeitsplätze.

Diese Weiterentwicklung ist ein zentrales Anliegen von Helmholtz. Hierbei orientiert sich Helmholtz an dem allgemeinen Trend der letzten Jahre, Standards, Terms und Rahmenbedingungen für den Ausgründungsprozess zu definieren. In diesem Zusammenhang sind zahlreiche nationale und internationale Leitlinien und Modelle im Bereich IP-basierter Ausgründungen entstanden, die als Benchmark dienen können (siehe weiterführende Literatur). Darüber hinaus hat die Gemeinschaft in den Jahren 2021–2023 eine eigene **Helmholtz-Transferstrategie** entwickelt, in der konkrete Umsetzungskorridore und Indikatoren für den Transfer festgelegt sind. Dabei wurden auch Verfahren und Instrumente für die Schaffung optimierter Rahmenbedingungen hinsichtlich des Themas **Ausgründung** festgelegt. Dazu gehören bspw. Regelungen zur Risikominimierung für Gründerinnen und Gründer (z. B. Rückkehroption), die finanzielle Förderung von Spin-off Projekten über zentreninterne Innovationsfonds, die Vermittlung von Entrepreneurship Inhalten sowie die verstärkte Zusammenarbeit mit externen Gründer- und Investorennetzwerken.

Seit 2005 entstanden insgesamt 307 Spin-offs aus der Helmholtz-Gemeinschaft, die unter Abschluss einer formalen Vereinbarung mit den Zentren gegründet wurden (Nutzungs-, Lizenz- und/oder gesellschaftsrechtlicher Beteiligungsvertrag).

Der **Arbeitskreis „Technologietransfer und Gewerblicher Rechtsschutz“ (AK TTGR)** begleitet und moderiert die benannten Aktivitäten gemeinsam mit dem Bereich Transfer & Innovation der Geschäftsstelle der Helmholtz-Gemeinschaft.

Zielsetzung

An dem Ausgründungsprozess und dem Wachstum eines Unternehmens sind viele Stakeholder beteiligt: Erfinderinnen und Erfinder, Gründerinnen und Gründer, Mitarbeitende in Schlüsselpositionen, Transferstellen, Investoren und Förderpartner. Typischerweise eint sie ein **gemeinsames Ziel**: Innovative Lösungen auf den Markt zu bringen, um die gesellschaftliche Wirkung zu erhöhen und nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu schaffen. Dabei ist das Grundverständnis neben der Generierung eines größtmöglichen gesellschaftlichen Nutzens auch eine angemessene Partizipation der Helmholtz-Zentren durch Lizenzierungen und Beteiligungen. Hierzu bedarf es einer gemeinsamen Sprache bzw. transparenten Kommunikation, um die Beziehung zwischen den Beteiligten möglichst vertrauensvoll zu gestalten und so bspw. komplexe Verhandlungen miteinander zu unterstützen. Für ein möglichst zufriedenstellendes und erfolgreiches Ergebnis müssen dabei alle Parteien vertrauensvoll zusammenarbeiten und sich auf einen gemeinsamen Vorschlag (Konsens) einigen.

Dieser **Leitfaden** wurde erstellt, um **einfachere und schnellere Verhandlungen** zwischen den beteiligten Parteien einer Ausgründung bei Helmholtz zu ermöglichen, eine transparente Kommunikation zu gestalten sowie Spielräume und -regeln für das gemeinsame Engagement zu identifizieren.

Helmholtz verfolgt die Strategie, dass die 18 Zentren eigene Schwerpunkte im Transfer definieren, die ihrem individuellen Forschungsprofil entsprechen. Dies betrifft auch das Thema Ausgründung. In den hier zusammengetragenen Handlungsempfehlungen handelt es sich um eine orientierungsstiftende Übersicht typischerweise an den Zentren vorhandener Ausgründungspraktiken. Sie sollen dazu anregen, eigene IP- und Beteiligungs-Policies (weiter) zu entwickeln, um eventuelle Hürden bei dem Ausgründungsprozess abzubauen.

IP Schutz als Basis der Ausgründung

GEISTIGES EIGENTUM IN DER HELMHOLTZ-GEMEINSCHAFT

Wirtschaftskraft, Wirtschaftswachstum und Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland beruhen auf Innovationen, das heißt der Umsetzung neuester Erkenntnisse aus der Forschung in neue Produkte, Verfahren und Dienstleistungen am Markt.

Grundlage dieses Handelns sind das von den Beschäftigten erarbeitete Geistige Eigentum und die daraus resultierenden technischen und nichttechnischen Schutzrechte als Vermögenswerte. Um einen qualitätsgesicherten und nachhaltigen Umgang zu ermöglichen, handeln die Helmholtz-Zentren nach den Grundsätzen des IP-Managements (IPM), bspw. Gemäß der Norm DIN 77006 „Intellectual Property Managementsysteme – Anforderungen“.

Darüber hinaus sind Schutzrechte und deren Qualität ein Maßstab für die Kreativität und Leistungsfähigkeit einer Wissenschaftseinrichtung und tragen zu ihrem positiven Image in Fachkreisen und in der Öffentlichkeit bei. Geistiges Eigentum bildet damit vielfach die Basis für den nachhaltigen Erfolg technologischer und naturwissenschaftlicher Transferprojekte und Ausgründungen.

GEISTIGES EIGENTUM (engl. Intellectual Property Rights (IPR))

Unter Geistigem Eigentum werden Rechte an immateriellen Gütern verstanden. In Anwendung des Arbeitnehmererfindergesetzes (ArbnErfG) und des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) in Verbindung mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) sind die jeweiligen Helmholtz-Zentren Eigentümer aller durch seine Beschäftigten generierten Arbeitsergebnisse, vor allem technische und nichttechnische Schutzrechte:

Technische Schutzrechte

Patente, Gebrauchsmuster – (Dienstleistungen)

Nichttechnische Schutzrechte

Im Wesentlichen: Marken, Designs, Urheberrechte, Geheimnisschutz (Know-how-Schutz), Datenbankschutzrecht

Die Helmholtz-Zentren müssen, um die Rechte an Geistigem Eigentum auf sich überzuleiten, die gesetzlichen Vorgaben einhalten, z.B. bei Dienstleistungen, das ArbnErfG.

Mit Blick auf eine wirtschaftliche Verwertung im Rahmen des Wissens- und Technologietransfers müssen frühzeitig alle notwendigen wirtschaftlichen Nutzungs- und Verwertungsrechte gesichert werden. Hierzu sind bei der Einbindung nicht durch das ArbnErfG gebundener Dritter (z. B. Freelancer, Gastprofessorinnen und Gastprofessoren, Studierende und Stipendiatinnen und Stipendiaten) in die F&E-Arbeiten, mit diesen gesonderte Vereinbarungen abzuschließen, in denen der Umgang mit den Arbeitsergebnissen und gegebenenfalls darauf basierenden Schutzrechten geregelt ist.

Die Inanspruchnahme von Dienstleistungen und die Ausübung von Nutzungsrechten an technischen Schutzrechten oder Urheberrechten, z. B. Computerprogrammen, durch die jeweiligen Helmholtz-Zentren begründet im Verwertungsfall einen Anspruch der Erfinderinnen und Erfinder auf Erfindervergütung (ArbnErfG) bzw. ggf. der Urheber auf eine angemessene Vergütung (UrhG). Die Voraussetzungen und die Höhe der Vergütung sind in den jeweiligen Regelungen der Helmholtz-Zentren gesondert festgelegt.

BEWERTUNG VON GEISTIGEM EIGENTUM

Für wissensbasierte Forschungseinrichtungen, wie die Helmholtz-Zentren, deren Vermögensbasis überwiegend in immateriellen Vermögenswerten besteht, stellt sich zunehmend die Frage der „monetären“ Bewertung ihres Geistigem Eigentums hinsichtlich einer ökonomischen Wertschöpfung.

Der **Bewertungsprozess** umfasst die Einführung, Erhebung, Verknüpfung und Überwachung der eingehenden Einflussgrößen bezogen auf Anwendungsbereich, Bewertungsanlass und Bewertungsgegenstand. Eine Bewertung muss auf validen und relevanten Eingaben und Annahmen beruhen, als auch den Zeitpunkt der Wertstellung berücksichtigen.

Der Bewertungsprozess beinhaltet grundsätzlich die folgenden Schritte:

- 1) Bewertungsanlass
- 2) Identifikation des Bewertungsgegenstandes
- 3) Bewertungsgrundlagen (Erhebung der rechtlichen, technologischen, Markt- und finanziellen Aspekte)
- 4) Bewertung:
 - a) qualitative Bewertung
 - b) quantitative Bewertung

Ein Patent ist ein gewerbliches Schutzrecht für eine Erfindung, das hoheitlich für einen begrenzten Zeitraum erteilt wird. Für eine marktgerechte und transparente Bewertung von Schutzrechten ist es erforderlich, die wertbeeinflussenden Faktoren für alle Beteiligten leicht verständlich und standardisiert zu evaluieren. Die Prozesse zur monetären Patentbewertung (Gebrauchsmuster) orientieren sich dabei grundsätzlich an der Norm DIN 77100 „Patentbewertung – Grundsätze der monetären Patentbewertung“. Ausgehend von dieser Norm hat die Bundesagentur für Sprunginnovationen (SprinD) gemeinsam mit dem Stifterverband die sogenannte [IP-Scorecard](#) entwickelt, die die Einflussfaktoren nachvollziehbar bewertet. Zusätzlich lassen sich über externe Dienstleister (z. B. Wirtschaftsprüfer und Anwaltskanzleien) schriftliche Gutachten zur Bewertung der IP einholen.

Für Forschungssoftware im Wissens- und Technologietransfer gibt es Methodenbaukästen für die Bewertung, wie z.B. das Projekt SoftWert des BMBF [softwert.org] „Entwicklung und Implementierung eines Methodenbaukastens zur Verwertung von Forschungssoftware“.

IP Transfermodelle & Beteiligungsoptionen

Die hier vorgeschlagenen Instrumente und Korridore geben allgemeine und grundsätzliche Erfahrungswerte für Lizenzverträge und Beteiligungen mit Ausgründungen der verschiedenen Helmholtz-Zentren wieder. Die konkrete vertragliche Umsetzung und deren Konditionen können im Einzelfall zwischen den jeweiligen Zentren bzw. deren Ausgründungen stark variieren, ohne dass ein Rechtsanspruch auf die hier dargestellten Konditionen besteht. Grundsätzlich zielen die hier aufgeführten Handlungsempfehlungen darauf ab, gründungsfreundliche Rahmenbedingungen zu schaffen und eine effiziente Vertragsabwicklung zu gewährleisten. Die Helmholtz-Zentren haben grundsätzlich die Möglichkeit, Lizenzen prioritär an Ausgründungen zu vergeben, auch wenn Lizenzanfragen Dritter vorliegen.

Typischerweise können **gründungsfreundliche Bedingungen für Lizenzverträge** einzelne oder alle der folgenden Elemente umfassen:

- Exklusive Lizenzierung (bzw. nicht-exklusive Lizenz; oder eingeschränkt exklusive Lizenz regional oder nach Anwendungsgebiet).
- Möglichkeit zur Unterlizenzierung; Sublizenzgebühren branchenabhängig in der Größenordnung 20-80%; ggf. Staffelung (z.B. klinische Phasen).

Branche	Anteil [%] der vom Unterlizenznehmer an den Hauptlizenznehmer gezahlten Lizenzgebühren
Elektroindustrie	10 bis 50
Maschinen- und Werkzeugindustrie	10 bis 50
Chemische Industrie	30 bis 70
Pharmazeutische Industrie	20 bis 60
IT	30 bis 80

- Keine Einstandszahlung.
- Keine Rückzahlung von vor Vertragsabschluss angefallenen Patentkosten.
- Liquiditätsschonende (geringe) jährliche Mindestlizenzgebühren (Unterhaltskosten), die gegen Lizenzgebühren (Royalties) anrechenbar sind.
- Späte Meilensteinzahlungen (sofern einschlägig), je nach Bereich und Entwicklungsstatus.
- Laufende Lizenzgebühren (Royalties) marktüblich nach Branche, Umsatz, Marktgröße und Entwicklungsstatus; typische Größenordnungen 1-10%; ggf. Staffellungen möglich.
- Verhandlungen im niedrigen Bereich der Marktüblichkeit.

- Vertragsgestaltung mit vorübergehender Zurückhaltung von Zahlungsverpflichtungen, d.h. liquiditätsschonende Zahlungsmodalitäten, also insbesondere späte und erfolgsabhängige Zahlungsverpflichtungen (backloaded); häufig in Kombination mit Beteiligungsmodellen (s.u.).
- Langfristige bzw. dauerhafte Vertragslaufzeiten.
- Übertragung der IP bzw. IP-Kaufoption (ggf. in Kombination mit Rücklizenzierung für F&E, Aufträge, etc.).

Häufig werden die o.g. Vertragsinstrumente und Bedingungen mit Beteiligungen an den betreffenden Ausgründungen kombiniert. Typischerweise können diese die folgenden Elemente umfassen:

- Unternehmensanteile je nach Branche, Umsatz, Marktgröße und Entwicklungsstatus sowie in Abhängigkeit von möglichen Lizenzkonditionen (s.o.), in der Regel verwässerbar und in der Größenordnung 5-15 %.
- Mögliche Verhandlung eines Verwässerungsschutzes.

Anpassung der Anteile bei Rückzahlungsverpflichtung des Zentrums im Verwertungsfall (z.B. HGF Validierungsfonds, etc.).

Die Entscheidung über die Art und den Umfang einer möglichen Beteiligung liegt beim jeweiligen Helmholtz-Zentrum, wobei verschiedene Optionen wie Beteiligung durch externe Dienstleister, direkte gesellschaftsrechtliche Beteiligung, virtuelle Anteile oder Beteiligung durch externe Organisationen (z.B. Beteiligungs-GmbH) möglich sind.

Zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen

Weiterhin können die Helmholtz-Zentren neue Ausgründungen im Rahmen der rechtlichen Gegebenheiten durch zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen wie z. B. Beratung in gründungsrelevanten Fragestellungen, Hilfe bei der Akquirierung von Fördermöglichkeiten durch öffentliche Förderprogramme oder Venture Capital fördern.

Im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten können die Helmholtz-Zentren ihre vorhandenen wissenschaftlichen Infrastrukturen den erfolgten Ausgründungen gegen marktübliche Konditionen zur Verfügung stellen. Dies kann auch die Mitbenutzung allgemeiner Einrichtungen des jeweiligen Helmholtz Zentrums beinhalten. Zusätzlich bieten die Helmholtz-Zentren personelle Maßnahmen an, um Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben, für eine begrenzte Zeit ihre Arbeitskraft ganz oder teilweise für Gründung, Aufbau und Betrieb der Ausgründung zu nutzen. Es können folgende Möglichkeiten in Betracht kommen, die Entscheidung für die jeweiligen Angebote und Ausgestaltungen obliegt den einzelnen Helmholtz Zentren auf Basis arbeits- und tarifrechtlicher Voraussetzungen:

- Nebentätigkeit für einen begrenzten Zeitraum
- Beurlaubung mit Rückkehroption nach 2-3 Jahren
- Personalentsendung im Rahmen von Kooperationsverträgen

Abweichende Konditionen sind im Rahmen der sog. De-Minimis Regelung grundsätzlich möglich. Dabei muss jedoch das Helmholtz Zentrum den Wert der gewährten Beihilfe ermitteln und der Ausgründung bescheinigen, damit diese die Beihilfen bei der BAFA angeben kann. Es kann hierbei eine Unterstützung von derzeit bis zu 300.000 EUR innerhalb von drei Jahren gewährt werden.

Weiterführende Literatur:

https://startupverband.de/fileadmin/startupverband/mediaarchiv/Politik/20211012_IP-Prozessleitfaden_TransferAllianz_StartupVerband.pdf

<https://www.stifterverband.org/ip-transfer-3-0/transfer-taschenmesser>

https://softwert-softwert-wiki-a3c9a90fc5bed228e0fd71c4d81003984ee706c5.pages.desy.de/Tools/Booklet_SoftWert.pdf

<https://techventures.columbia.edu/term-sheet-recommendations-for-launching-university-startups>

<https://www.bioindustry.org/static/70bc6769-bd9f-41cc-9a6711d8357dc66d/USIT-Guide-2023.pdf>

https://filelist.tudelft.nl/TUDELFT/Technology_Transfer/Dealterm%20Principles%20UNL.pdf

<https://www.unibas.ch/en/Innovation/Start-Up-Policy.html>

https://www.sprind.org/cms/uploads/ip_transfer_policy_paper_2023_SPRIND_98f67d6694.pdf

Muster-Richtlinie Nachhaltige Forschungssoftware - Helmholtz Open Science Office Empfehlungen für Richtlinien der Helmholtz-Zentren zum Umgang mit Forschungsdaten (gfz-potsdam.de) oder

Forschungsdaten-Policies - Helmholtz Open Science Office

Groß | Lizenzgebühren | 5. Auf. 2021 (ruw.de),

Lizenzsätze für technische Erfindungen, 978-3-452-29628-3 | Wolters Kluwer Online Shop (wolterskluwer-online.de)

https://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-05-Forschung/HRK_Handreichung_fuer_Hochschulleitungen_De-Minimis.pdf

https://www.transferallianz.de/fileadmin/user_upload/downloads/BMBF_Leitlinien_WTT-Ausgr%C3%BCndungen.pdf