

Positionspapier

Schneller und reibungsloser ausgründen mit standardisierten Eckpunkten

Empfehlung der TransferAllianz für den Bereich Medical Life Sciences

Schnelle und einfache Ausgründungsprozesse sind von großer Bedeutung für einen erfolgreichen Technologietransfer aus der Forschung in eine Anwendung. Die Wissenschaftseinrichtungen unterstützen daher Gründer und Gründerinnen im Rahmen ihrer zuwendungsrechtlichen Möglichkeiten. Sie bieten verschiedene Leistungen von beispielsweise individueller Beratung über maßgeschneidertes Coaching bis zu eigenen Förderprogrammen für Entwicklungsprojekte und vieles mehr.

Individuell verhandelte Konditionen bezüglich Lizenzierung und einer möglichen Beteiligung (Spin-off-Terms) – der aktuelle Status Quo an fast allen deutschen Wissenschaftseinrichtungen – bedeuten einen hohen Zeit-, Kosten- und persönlichen Aufwand für alle Akteure. Ein wesentlicher Grund dafür sind unklare und abweichende Vorstellungen über eine angemessene Berücksichtigung der Partizipation öffentlich finanzierter Wissenschaftseinrichtungen am möglichen wirtschaftlichen Erfolg sowie unterschiedliche Erfahrungshorizonte.

Unstrittig ist, dass es gründungsfreundlicher und für Spin-offs und ihre Investoren liquiditätsschonender Konditionen bedarf. Die TransferAllianz empfiehlt dafür die Orientierung an international erprobten und anerkannten Modellen, die gemeinsam von führenden Wissenschaftseinrichtungen und Investoren entwickelt wurden. Das garantiert die internationale Anschlussfähigkeit, sichert neben den Interessen der Gründer und Gründerinnen auch die von Investoren und Wissenschaftseinrichtungen sowie eine faire und angemessene Partizipation aller Akteure am Erfolg. Hervorzuheben sind dabei insbesondere die Empfehlungen der AUTM¹ und die branchenspezifischen [USIT-Guides](#)² der TenU³. Ebenso haben in Europa die niederländischen und österreichischen Universitäten ihre Standards inzwischen herausgegeben, welche die gleiche Stoßrichtung haben.

¹ Empfehlungen des US-Technologietransferverbands AUTM für Term Sheets zur Gründung von Universitäts-Spin-offs: <https://autm.net/surveys-and-tools/tools/term-sheet>

² Je ein USIT ("University Spinout Investment Terms") Guide für Life Science und Software

³ Die TenU ist ein Konsortium aus den Technologietransferbüros der University of Cambridge, der Columbia University, der University of Edinburgh, des Imperial College London, der KU Leuven, der University of Manchester, des MIT, der University of Oxford, der Stanford University und der UCL. TenU wird von Research England finanziert und von Cambridge Enterprise gehostet.

Die USIT-Guides sind Leitfäden, die Best Practices und Methoden zur Bewertung von Geistigem Eigentum (Intellectual Property, IP) und zur Förderung des Technologietransfers an Universitäten und Forschungseinrichtungen beschreiben. Die USIT-Guides ermöglichen einheitliche Standards und Transparenz bei der Ausarbeitung von Investitionsbedingungen, basieren auf breiten quantitativen sowie qualitativen Datenanalysen und bilden eine hervorragende Grundlage für Universitäten, Investoren sowie Gründern und Gründerinnen, um den Technologietransfer und insbesondere die kommerzielle Verwertung von Forschungsergebnissen effizienter und erfolgreicher zu gestalten.

Die wichtigsten Ziele der USIT-Guides für alle beteiligten Akteure sind:

- **Standardisierung von Konditionen:** Definierte Begriffe und klare, konsistente Rahmenbedingungen für Ausgründungen, Investoren und Wissenschaftseinrichtungen vermeiden Missverständnisse und erleichtern und beschleunigen Verhandlungen.
- **Transparenz und Fairness:** Durch die Verwendung einheitlicher Bedingungen wird Transparenz geschaffen, erfolgt eine Gleichbehandlung aller Ausgründungen, und die Fairness bei Verhandlungen zwischen Universitäten, Investoren und Gründern und Gründerinnen wird gestärkt.
- **Faire Partizipation** aller Akteure an der der Wertschöpfung.
- **Unterstützung:** Gründer und Gründerinnen erhalten Orientierungshilfen und werden unterstützt, fundierte Entscheidungen bei Verhandlungen (auch mit Investoren) zu treffen.
- **Zugang zu Best Practices:** Der USIT-Guide enthält Best Practices und Empfehlungen, die auf den Erfahrungen erfolgreichen Technologietransfers basieren.

Eckpunkte zu Standardkonditionen für Ausgründungen im Bereich Medical Life Sciences

Eckpunkte für Ausgründungskonditionen sind immer branchenabhängig – es gibt keine „One-Size-Fits-All“-Lösung. Die TransferAllianz empfiehlt daher branchenspezifische Ansätze ausgehend von den USIT-Guides. Für dieses Positionspapier hat sie konkrete Eckpunkte für Konditionen im Bereich Medical Life Sciences entwickelt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf IP-basierten Ausgründungen. In einigen Fällen spielen auch andere Komponenten wie z. B. der Zugang zu Infrastrukturen eine zentrale Rolle, die gesondert verhandelt werden müssen.

Solche Eckpunkte definieren einen verbindlichen Rahmen für Ausgründungskonditionen, der einen bestmöglichen Kompromiss zwischen einem unflexiblen, festen Standard und der Berücksichtigung produkt- oder servicetypischer Besonderheiten darstellt, denen vorab festgelegte Werte nicht gerecht werden.

Ausgangspunkt ist immer ein (meist exklusiver) Lizenzvertrag zur Nutzung des benötigten geistigen Eigentums. International übliche Praxis ist die Kombination von Lizenzvertrag und offener Minderheitsbeteiligung. Lizenzvertrag und Beteiligung sind dabei als korrespondierende Bestandteile zu betrachten, die Teil eines Gesamtpakets sind. Die hier vorgeschlagenen niedrigen Lizenzkonditionen sind vor dem Hintergrund einer gleichzeitig vorgeschlagenen Beteiligung zu sehen.

Die Beteiligung wird von der Wissenschaftseinrichtung entweder als unmittelbare oder mittelbare (über einen Dritten) umgesetzt. Sollte aus rechtlichen oder strukturellen Gründen keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung möglich sein, kommen als

Variante auch virtuelle Anteile in Frage. Während es sich bei der Beteiligung um eine Mitinhaberschaft mit weitreichenden entsprechenden Rechten (z. B. Teilnahme-, Rede- und Auskunftsrechte) handelt, für die es klare gesetzliche Regelungen gibt, stellen die virtuellen Anteile (z. B. Exit Fee, Phantom Shares) einen schuldrechtlichen Anspruch dar, der individuell in gesonderten Vertragswerken ausgestaltet werden muss. Sowohl bei den virtuellen Anteilen als auch der echten Beteiligung bedarf es eines professionellen Beteiligungsmanagements, insbesondere bezüglich weiterer Finanzierungsrunden oder eines Exits.

Eckpunkte für die Lizenzierung von IP an Ausgründungen

Bei Nutzung von Geistigem Eigentum wird ein marktüblicher, meist exklusiver Lizenzvertrag mit Lizenzgebühren in Form von u. a. Milestone Payments und Royalties abgeschlossen. Die Höhe der Royalties orientiert sich mitunter am Umfang des IP-Pakets (z. B. Patente, Schutzzumfang, Alleinstellung, geografische Abdeckung etc.), am Investitionsbedarf bis zur Marktreife, dem Reifegrad der Technologie (TRL), Benchmarks und den regulatorischen Anforderungen. Von Einnahmen aus einem Lizenzvertrag profitieren in jedem Fall alle Erfinder und Erfinderinnen, auch die nicht an der Gründung beteiligten.

- Die Royalty-Rate beträgt
 - 1 bis 4 % für Therapeutika (small molecules, Gen- und Zelltherapien, repurposed drugs, Vakzine o. ä.) je nach Entwicklungsstadium des Produktes,
 - 0,5 bis 1,5 % für reine Know-how-Lizenzen,
 - 3 bis 6 % für Medizinprodukte der Risikoklasse IIa-III (inkl. Software als Medizinprodukt) und In-vitro-Diagnostika,
 - 5 bis 20 % für Medizinprodukte der Risikoklasse I, Software und Forschungstools in Abhängigkeit vom Reifegrad und Dienstleistungscharakter.
- Meilensteinzahlungen und Royalties werden marktüblich vereinbart, aber angepasst im Paket mit der Beteiligungshöhe; liquiditätsschonend für Spin-off und Investoren („back-loaded“), d. h. die Zahlungen erfolgen erst, wenn ausreichende Liquidität vorhanden ist.
- Es erfolgt eine sofortige Übernahme der laufenden und Erstattung der bisherigen Patentkosten durch die Ausgründung in der Regel innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren.
 - Bei Hochschulen erfolgt die Erstattung der bisherigen Patentkosten zuzüglich zu zahlender Arbeitnehmererfindungsvergütung⁴.
 - Bei hohen Beträgen kann die Erstattung in geeigneter Weise angepasst werden.
 - Die Verantwortung für eine eventuelle Patentverteidigung liegen beim Spin-off.
- Die Institution erhält ein Nutzungsrecht für Forschung und Lehre.
- Sofern relevant und angemessen, werden Anti-Stacking-Klauseln, Combination-Product-Regelungen und eine kostenpflichtige Option auf zukünftiges IP im selben Technologiefeld oder Anwendungsgebiet mit aufgenommen.

⁴ Diese wird auf erstattete Patentkosten fällig, da der Begriff der Bruttoeinnahmen in § 42 ArbNErfG weit zu verstehen ist, d. h. alle Vermögenswerte umfasst, die dem Dienstherrn aus der Verwertung der Erfindung zufließen. Vgl. „Genveränderungen“, LG DüDo, Urteil v. 18.01.2011 – 4b 07/10, Rn. 27 f.; OLG DüDo, 12.04.2012 – I-2 U 15/11; BGH, 05.02.2013 – X ZR 59/12, Rn. 28-39. Nach § 42 ArbNErfG Nr. 4 beträgt die Arbeitnehmererfindervergütung bei Hochschulen 30%. Die gesamte Erstattung beläuft sich demnach auf mindestens 143% .

- In geeigneten Fällen wird eine jährliche Mindestlizenzgebühr (2 bis 20 TEUR, auf Royalties anrechenbar) vereinbart, damit ein Entwicklungsdruck besteht. Die Sublizenzgebühr liegt in der Regel im Bereich von 5-30 % je nach Entwicklungsstand, kann aber auch deutlich höher liegen.
- Es werden keine über das Eigentum hinausgehenden Zusicherungen und Gewährleistungen (Reps & Warranties) für das IP vereinbart.

Eckpunkte für die Beteiligung an Ausgründungen

Gründer und Gründerinnen profitieren von der professionellen Begleitung des Beteiligungsmanagements der Wissenschaftseinrichtung. Dieses bringt Erfahrungen ein, die die Ausgründung vor typischen Fehlern schützt und als unterstützende Position gegenüber Investoren wirken kann. Weitere Vorteile der Beteiligung sind, neben der Interessensharmonisierung, die Steigerung von Glaubwürdigkeit/Reputation der Ausgründung, Zugang zum Netzwerk und zu Infrastrukturen der Einrichtung, Realisierung eines „back-loaded deal models“.

Die hier vorgelegten Spin-off Terms orientieren sich an den oben beschriebenen international etablierten Modellen, sind z. T. aber gegenüber dem aktuellen USIT-Guide noch gründungsfreundlicher ausgelegt⁵ :

Beteiligung in Höhe von

- 10 bis 15 % verdünnter Anteile (Dilution, 10 % Basiswert, höhere Werte z. B. je nach IP-Situation oder umfangreicher Unterstützung),
- oder im Sonderfall Spin-offs vor allem in den USA: 5 % nicht verdünnter Anteile (Anti-c) bis zu einem Unternehmenswert (Postmoney) von 10 Mio. €.

Eine individuelle Lösung ist erforderlich, wenn der IP-Anteil der Institution gering ist oder die Gründung auf Know-how/IP vor Eintritt des Mitarbeitenden in die Institution basiert.

Mit den Empfehlungen für den Bereich Medical Life Science setzt die TransferAllianz auf eine Orientierung an Modellen, die international etabliert und damit anschlussfähig sind. Mit den hier vorgeschlagenen konkreten Empfehlungen für den Bereich Medical Life Sciences werden diese validiert und präzisiert. Weitere branchenspezifische Empfehlungen, zum Beispiel bezogen auf den kürzlich erschienenen USIT-Guide Software, werden folgen.

⁵ Höhe der Beteiligung von 10-15 % anstatt von 10-25 % im USIT-Guide.

Glossar:

IP: Intellectual Property/Geistiges Eigentum (Patente, Urheberrechte, Marken, Know-how, Software, Material, Daten etc.)

Spin-off (Spin-out): Ausgründung

Anti-stacking Clause: Regelung, die sichergestellt, dass Lizenzgebühren unterschiedlicher Lizenzgeber nicht übermäßig kumulieren

Combination Product Clause: Regelt Royalties für Produkte, die mehrere lizenzierte aktive Substanzen beinhalten oder mit anderen lizenzierten Komponenten verbunden in den Verkauf gehen

Exit Fee: Schuldrechtliche Verpflichtung, die im Falle eines Unternehmensverkaufs fällig wird

Royalties: Zahlungen des Lizenznehmers an den Lizenzgeber für die Einräumung eines kommerziellen Nutzungsrechts von IP

Mittelbare Beteiligung: Gesellschaftliche Beteiligung an Unternehmen durch einen externen Verwertungspartner

Dilution: Beschreibt die Verringerung von Unternehmensanteilen (Verdünnung) durch Kapitalisierungsmaßnahmen

Premoney/Postmoney: Unternehmensbewertung vor (Premoney) bzw. nach (Postmoney) einer Finanzierungsrunde

Back-loaded deal model: Gründungsfreundlicher Ansatz, bei dem der Großteil der Vergütung für eine Lizenz (der Wissenschaftseinrichtung an das Spin-off) auf einen späteren Zeitpunkt verlagert wird, beispielsweise nach dem Erreichen bestimmter Finanzierungsziele oder einem Exit, damit zu Beginn das Spin-off und damit Investoren nicht durch Lizenzzahlungen finanziell belastet werden.

Reps & Warranties: Zusicherungen und Gewährleistungen bezüglich der rechtlichen und finanziellen Situation des IPs bzw. der Technologie, die an das Spin-off lizenziert wird.

Die **TransferAllianz e.V.** ist der Deutsche Verband für Wissens- und Technologietransfer (WTT). Er vereinigt Hochschulen, Universitäten, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Patentverwertungsagenturen und weitere Transferdienstleister zu einem bundesweiten, wachsenden Netzwerk. Über ihre rund 110 Mitglieder hat die TransferAllianz Zugang zu Erfahrungen und Forschungsergebnissen von über 250.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in der öffentlichen Forschung. In den Mitgliedseinrichtungen entstehen jährlich über 1.000 neue Ausgründungen, davon ca. 25 % IP-basierte Spin-offs (Erhebung 2021). Ziel der TA-Aktivitäten ist es, den Wissens- und Technologietransfer aus der Wissenschaft in die Wirtschaft und in die Gesellschaft strukturell und nachhaltig zu fördern und damit den Innovationsstandort Deutschland zu stärken