

Leibniz-Gründungskolleg 1-2021:

Verwertung von Forschungsergebnissen durch Ausgründungen

Am 23. Juni 2021, 13.30 – 17.30 Uhr

Zielgruppe: Wissenschaftliche und administrative Leitungen

Ausgründungen aus Forschungseinrichtungen sind ein besonders werthaltiger Weg des Technologietransfers, da sie die Innovationsdynamik und Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts über neue Produkte und Arbeitsplätze unmittelbar beeinflussen. Auch Beteiligungen gehören als Option in das Instrumentarium des Wissens- und Technologietransfers. Als öffentlich-rechtliche Einrichtungen sind die Leibniz-Institute verpflichtet, bei Ausgründungen bestimmte Rahmenbedingungen zu beachten. Die Leitlinien für Mitarbeiterausgründungen bieten hierzu eine Orientierung, z. B. zur Anmietung von Räumlichkeiten und Geräten. Wesentliches Leitmotiv ist dabei die Vermeidung von Interessenskonflikten und damit eine klare Trennung zwischen privatwirtschaftlichen Gründungsaktivitäten und Leibniz eigenen Forschungsinteressen.

Ziel: Die Veranstaltung dient insbesondere der Sensibilisierung und dem Kompetenzaufbau der Leitungen von Leibniz-Instituten zum Thema Ausgründungen.

Ablauf

13.30 – 13.45 Uhr	Begrüßung und Einführung in das Thema Organisatorische Hinweise <i>Bettina Böhm</i>
13.45 – 14.15 Uhr	Impulsreferat 1: Die Bedeutung von Ausgründungen aus öffentlichen Forschungseinrichtungen <i>Dr. Christian Rammer, Stellvertretender Leiter Forschungsbereich „Innovationsökonomik und Unternehmensdynamik“, ZEW – Leibniz-Zentrum für Wirtschaftsforschung Mannheim</i>
14.15 – 14.45 Uhr	Diskussion im Plenum
14.45 – 15.15 Uhr	Impulsreferat 2: Übertragung von Geistigem Eigentum (IP) an Ausgründungen <i>Axel Koch, stellvertretender Vorsitzender TransferAllianz, Leiter Geschäftsbereich „Transfer“, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel</i>

15.15 – 15.45 Uhr	Diskussion im Plenum
15.45 – 16.15 Uhr	Kaffee-, Tee-, Emailpause
16.15 – 16.45 Uhr	<p>Impulsreferat 3: Werdegang einer Ausgründung aus Instituts- und Gründerinnensicht – Chancen, Herausforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten</p> <p><u>Schwerpunktthemen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Übertragung von Schutzrechten versus Einräumung von Nutzungsrechten – Nutzung der Instituts-Infrastruktur vor und nach der Gründung – Berücksichtigung der Interessen Dritter bei Vereinbarungen und Verträgen <p><i>Dr. Sarah Tsurkan, Unternehmensgründerin, TissueGUARD GmbH, Dr. Lilla Farkas MBA, Kaufmännische Direktorin, Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden (IPF)</i></p>
16.45 – 17.15 Uhr	Diskussion im Plenum
17.15 - 17.30 Uhr	Zusammenfassung und Abschluss

Leibniz-Gründungskolleg 1-2021

Dokumentation

„Verwertung von Forschungsergebnissen durch Ausgründungen“

23. Juni 2021, Zoom-Konferenz

Ausgründungen aus Forschungseinrichtungen sind ein besonders werthaltiger Weg des Technologietransfers, da sie die Innovationsdynamik und Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts über neue Produkte und Arbeitsplätze unmittelbar beeinflussen. Gerade aus diesen Gründen heraus unterstützt die Forschungspolitik Ausgründungen aus der öffentlichen Forschung seit vielen Jahren mit vielerlei Maßnahmen. Das Leibniz-Gründungskolleg befasste sich insbesondere mit den Herausforderungen des Gründungsprozesses, wie Interessenskonflikte vermieden und eine klare Trennung zwischen privatwirtschaftlichen Gründungsaktivitäten und Leibniz eigenen Forschungsinteressen ermöglicht werden kann. So bieten z. B. die Leitlinien für Mitarbeiterausgründungen¹ hierzu eine Orientierung.

1. Die Bedeutung von Ausgründungen aus öffentlichen Forschungseinrichtungen

Impuls von Dr. **Christian Rammer** (ZEW)

Mit Hilfe einer neuen Methode, die Daten aus Publikations- und Patentdatenbanken mit Daten zu Unternehmensgründungen (Mannheimer Unternehmenspanel) verknüpft, versucht das ZEW gemeinsam mit dem Fraunhofer-ISI ab dem Jahr 2000 ein vollständiges Bild über die Gründung von Unternehmen durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Hochschulen in Deutschland zu zeichnen und damit die Datenlage zu Anzahl, Erfolgsverläufen und wirtschaftlichen Beiträgen von Ausgründungen aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Hochschulen in Deutschland erheblich zu verbessern. Hintergrund ist, dass die hierzu bisher bestehende Informationslücke zum einen eine Evaluation der politischen Unterstützungsmaßnahmen erschwert, zum anderen fällt es den

¹ https://www.leibniz-gemeinschaft.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_Downloads/Transfer/Leibniz-Gemeinschaft_Leitlinien_Mitarbeiterausgr%C3%BCndungen_2014.pdf

Wissenschaftseinrichtungen schwer, ihre Transferleistung über diesen konkreten Transferkanal nach außen darzustellen und Ansatzpunkte für eine systematische Verbesserung der Ausgründungsmöglichkeiten zu identifizieren.

Ausgründungen sind jedoch nur ein möglicher Transferpfad, der nicht isoliert von anderen betrachtet werden kann. Grundsätzlich ist zu empfehlen, die ganze Vielfalt der Transferwege zu nutzen, da Ausgründungen immer nur einen kleinen Teil des Transfers von FuE-Ergebnissen abdecken können. Sinnvoll erscheint der Weg der Ausgründung insbesondere dann, wenn eine enge Anbindung der Ausgründung für weitere FuE-Kooperationen angestrebt wird. Wichtig bei der Unterstützung der Ausgründung ist, faire IP-Bedingungen anzubieten und vor allem rasch Lösungen zu finden, da Zeit für Ausgründungen ein entscheidender Faktor sein kann (insbesondere im Software-Bereich).

Diskussionsrunde I

In der Diskussion wurde betont, wie wichtig eine gründungsfreundliche Organisationskultur am Institut ist. Diese werde stark durch die Haltung der jeweiligen Leitung zur Bedeutung von Ausgründungen geprägt. Ein wichtiger Faktor sei zudem, transparente Bedingungen für Gründungen durch Policies und Verfahren zu schaffen; dies spare im konkreten Fall auch kostbare Zeit für alle Beteiligten. Nichtsdestotrotz sollte insbesondere gegenüber der Politik nicht der Eindruck erweckt werden, dass die Anzahl der Ausgründungen beliebig steigerungsfähig sei. Vielmehr gelte es, eine Ausgründung dann zu fördern, wenn dies der geeignete Verwertungsweg sei und die wirtschaftlichen Erfolgsaussichten gegeben seien. Hier sei es hilfreich, insbesondere auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den Blick Richtung Ausgründung zu öffnen, aber auch grundsätzlich für das Thema Verwertung zu sensibilisieren. Es gehe insoweit darum, „Ermöglichungsräume“ zu öffnen.

2. Übertragung von Geistigem Eigentum (IP) an Ausgründungen

Impuls von **Axel Koch** (CAU)

Die Verwertung von geistigem Eigentum (Know-How, Arbeitsergebnisse, Computerprogramme und Patente) an Gründungen stellt häufig aufgrund der schwer einzuschätzenden Erfolgswahrscheinlichkeit und der vielen mit einer Gründung verbundenen Unwägbarkeiten ein besonderes Risiko für die Wissenschaftseinrichtung, aber auch für die an der Gründung Beteiligten selbst dar. Die angehenden Gründerinnen und Gründer verfolgen aufgrund ihrer neuen gründungsbezogenen Rolle in der Regel andere Interessen als die Wissenschaftseinrichtung. Auf der anderen Seite können die Lizenzierung von IP und die Beteiligung an Gründungen strategisch und im Erfolgsfall auch finanziell lohnenswert sein. Um solche Verwertungsprozesse möglichst schnell und reibungslos und zugleich im Einklang mit bestehenden Regelungen wie dem Haushaltsrecht oder Vergaberecht zu gestalten, ist ein strukturiertes und transparentes Verfahren für alle Beteiligten notwendig. Auf Seiten der Wissenschaftseinrichtung sollten dafür Grundlagen wie eine IP-Policy, Prozessbeschreibungen und soweit sinnvoll Musterdokumente vorgehalten werden. Auf Seiten des Gründungsteams gilt es, früh die Erfordernisse an das IP und die wirtschaftliche Basis als Grundlage der Lizenzgebühr zu beschreiben. Ziel muss es dabei sein, im Sinne einer Win-Win-Situation ein marktübliches,

aber gründungsfreundliches Verhandlungsergebnis zu erreichen. Grundsätzlich sei es hilfreich, wenn Zahlungsströme nur und auch erst dann einsetzen, wenn durch die Verwertung tatsächlich Gewinne erzielt würden. Ein von beiden Seiten offen und fair gestalteter Verhandlungsprozess auf Augenhöhe ist dafür eine wichtige, wenn nicht entscheidende Grundlage. Eine Orientierung hierfür bietet der Leitfaden Vermarktung von geistigem Eigentum (IP) an Ausgründungen.²

Diskussionsrunde II

In der Diskussion wurde die Bedeutung klarer Regeln zu Ausgründungen und IP-Policy auf Institutsseite betont. Es gelte die Erwartungshaltung zu klären und offen zu kommunizieren. Nur so ließen sich auch mögliche Handlungsoptionen erarbeiten. Ein weiterer Punkt war die innerhalb der letzten Jahre zunehmende Bedeutung von nicht patentierbarer IP, wie Software, Forschungsdaten etc. Hier gelte es noch gute Lösungen zu finden.

3. Werdegang einer Ausgründung aus Instituts- und Gründerin视角 – Chancen, Herausforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten

Impuls von Dr. **Lilla Farkas** (IPF) und Dr. **Sarah Tsurkan** (TissueGUARD GmbH)

Am Beispiel der TissueGUARD GmbH wurde der gesamte Prozess der Ausgründung aus Sicht des Instituts und der Gründerin dargestellt. Gesteuert wurde der Prozess von der seit 2010 strategisch verankerten IPF-Gründungsinitiative. Neben einem ganzheitlichen, nachhaltigen Gründungsmanagement verfügt das IPF auch über eine institutseigene IP-Policy. Zudem ist das Institut in ein starkes Netzwerk von Gründungsunterstützern im Raum Dresden eingebunden. Auf dieser Basis konnte das Gründungsvorhaben aufbauen. Das Vorhaben wird seit 2017 über EXIST-Forschungstransfer finanziell gefördert. Das IPF hat in der EXIST-Förderphase I 10 % der Kosten übernommen. Die Prozesse bezüglich der IP-Übertragung und der Nutzung der Infrastruktur wurden klar geregelt und transparent kommuniziert. Die Unterstützung durch das Institut und das regionale Gründungsnetzwerk waren für den Erfolg der Ausgründung entscheidend.

Diskussionsrunde III

In der Diskussion wurde die Bedeutung von alternativen Karrierewegen außerhalb der Wissenschaft gerade vor dem Hintergrund des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes thematisiert. Die mit einer Gründung einhergehenden Herausforderungen ließen sich mit einer am Institut etablierten Transferstruktur gut bewältigen. Die Institute wie auch die Gründungsinteressierten könnten dabei sowohl durch bereits vorhandene Beratungsstrukturen in der Region bzw. innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft unterstützt werden. Für Gründungen sei insbesondere die Unterstützung durch das Institut äußerst wichtig. Bei der Herausforderung der Teambildung allerdings seien die Gründerinnen und Gründer in der Regel auf sich allein gestellt.

² https://www.transferallianz.de/fileadmin/user_upload/aktuelles/2021-02-12_Leitfaden_IP-Vermarktung_final.pdf

Fazit

Für die Verwertung von Forschungsergebnissen durch Ausgründungen wurden im Rahmen des Gründungskollegs folgende Punkte als ausschlaggebend erarbeitet:

- Erwartungshaltungen klären und kommunizieren
Was sind die Zielsetzungen? Erwartet man sich auf Seiten des Instituts tatsächlich Gewinne oder geht es um Kostendeckung?
- Gründungsfreundliche Organisationskultur
Wie sind Transfer und Ausgründungen in der Institutsstrategie verankert? Spiegelt sich das auch in der Besetzung von Gremien? Wie wird jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Blick auf die Möglichkeiten von Ausgründungen eröffnet? Wie werden sie darin unterstützt?
- Klare Rahmenbedingungen
Regeln zu Ausgründungen, Compliance und IP Policy auf Institutsseite schaffen Klarheit und zeigen die möglichen Handlungsoptionen; das spart Zeit im Einzelfall
- Netzwerke vor Ort und in der Leibniz-Gemeinschaft
Vorhandene Beratungsstrukturen und Best Practice Beispiele nutzen; Austausch und Synergien fördern

Die Bedeutung von Ausgründungen aus öffentlichen Forschungseinrichtungen

Christian Rammer

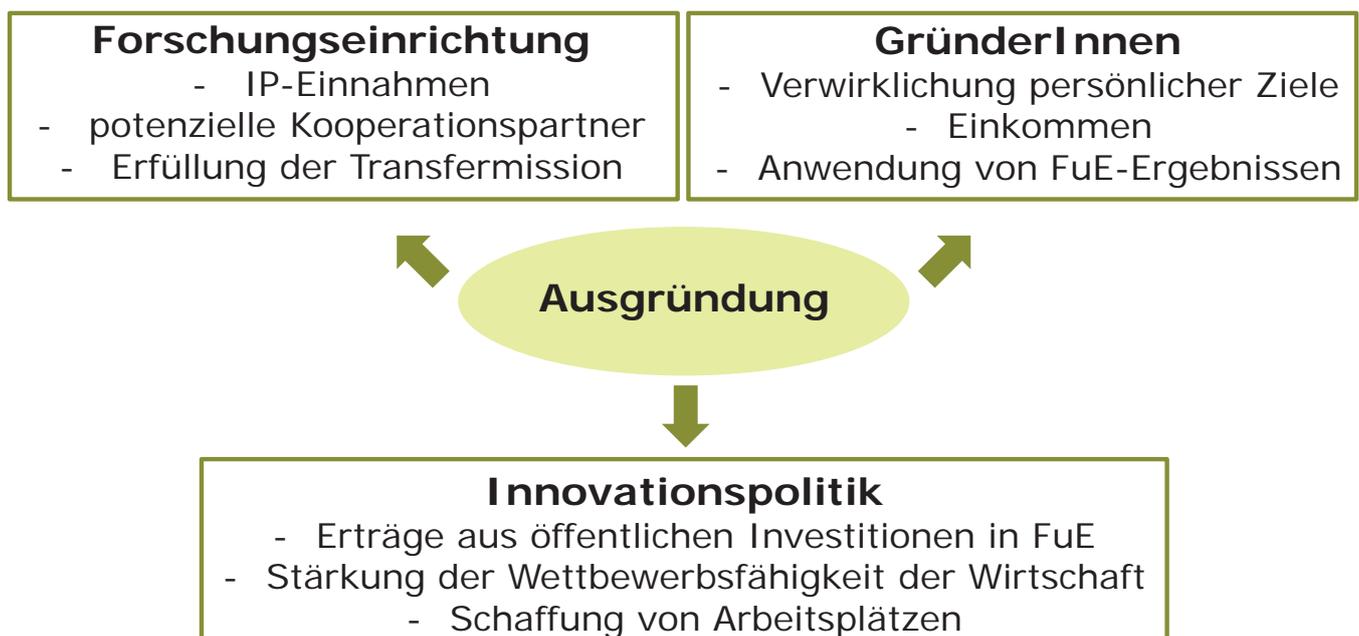
ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

**Leibniz-Gründungskolleg 1-2021:
Verwertung von Forschungsergebnissen durch
Ausgründungen**

23. Juni 2021



Perspektiven auf Ausgründungen



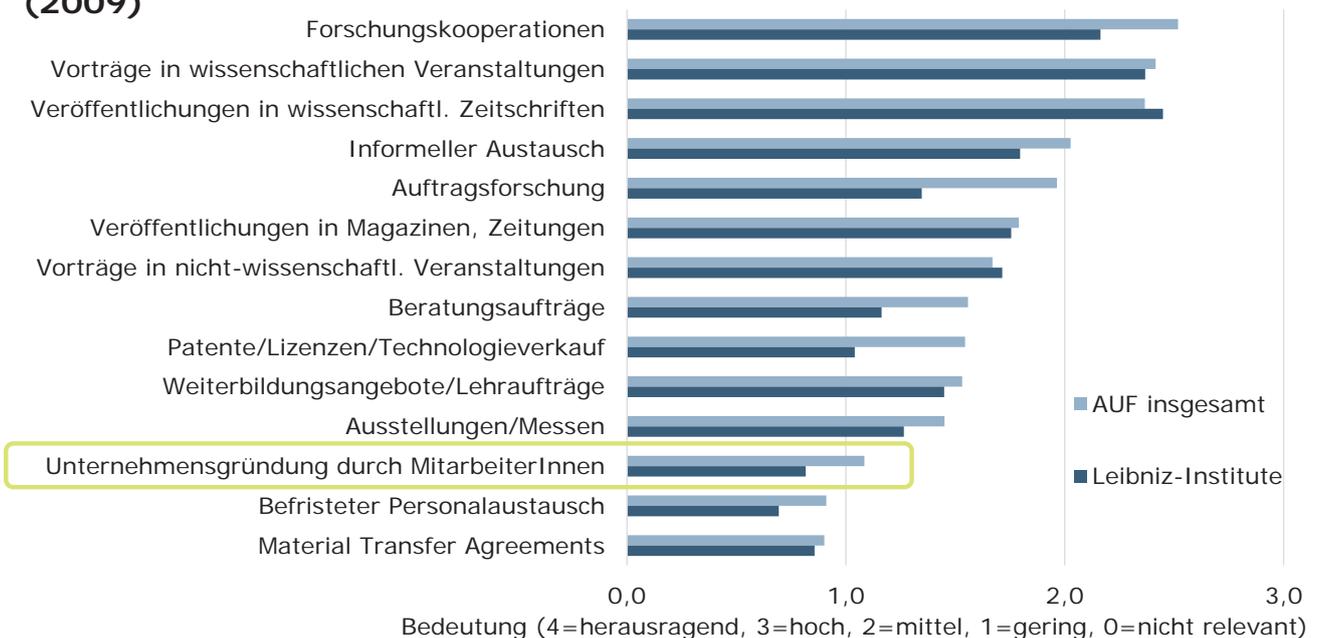
Arten von Ausgründungen

Typ	Merkmal	Verwertung von FuE	Monitoring durch Einrichtung
IP-Spinoff	Verwertung des IP der Einrichtung (gemeinsam mit industriellen Partnern) in neu gegründetem Unternehmen (mit oder ohne Beteiligung von WissenschaftlerInnen der Einrichtung)	hoch	ja
Verwertungs-Spinoff	kommerzielle Verwertung der eigenen Forschungsergebnisse durch WissenschaftlerInnen	hoch	häufig
Kompetenz-Spinoff	Nutzung der in der Forschung gesammelten Erfahrungen (Methoden, Wissen, Kontakte etc.) für eine selbstständige Tätigkeit	mittel	selten
Existenzgründung	Unternehmensgründung durch ehemalige WissenschaftlerInnen mit oder ohne Bezug zur wissenschaftlichen Tätigkeit	gering	nein

3

Ausgründungen als Transferweg

Bedeutung von Transferwegen aus Sicht der außeruniversitären Forschung (2009)



Quelle: Befragung von außeruniversitären öffentlichen Forschungseinrichtungen im Auftrag der Expertenkommission Forschung und Innovation im Jahr 2009 durch das ZEW (n=179, Leibniz: 51)

4

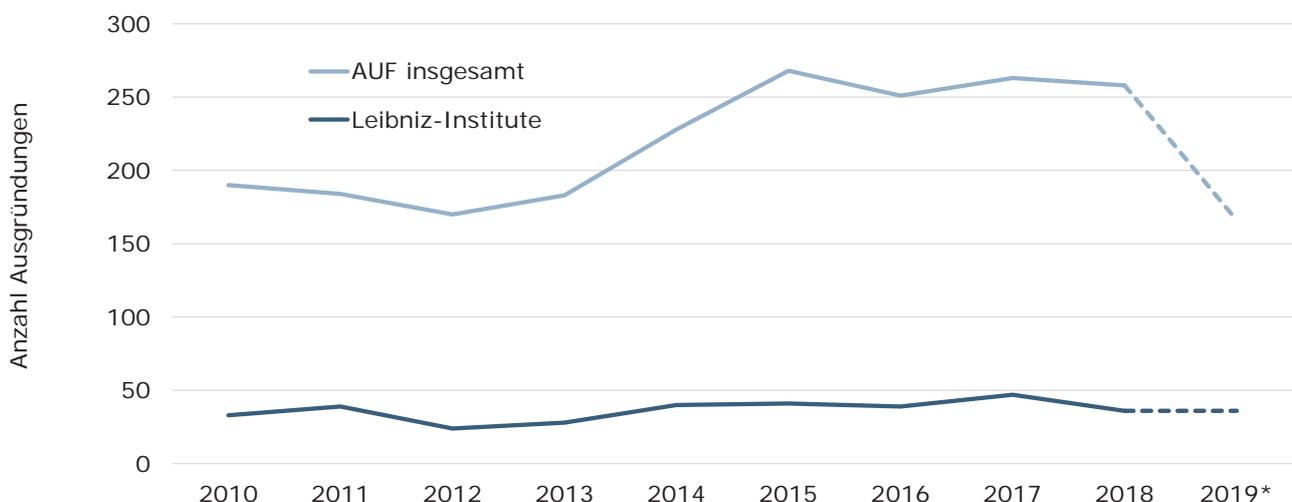
Messung von Ausgründungen aus Forschungseinrichtungen

1. Verknüpfung von **Publikations-** und **Patentdaten** von WissenschaftlerInnen mit Angaben zu **UnternehmensgründerInnen**
2. Schätzung der **Übereinstimmung** der Namen von WissenschaftlerInnen und der Namen von GründerInnen anhand von
 - Häufigkeit der Namen
 - Ko-AutorInnen/-PatentanmelderInnen und Ko-GründerInnen
 - räumliche, zeitliche und inhaltliche Nähe zwischen Forschungsergebnissen und Geschäftstätigkeit
 - Analyse der Webseiten der Gründungen
3. **Datenbasis:** Scopus, Patstat, Creditreform. und Hoppenstedt-Unternehmensdatenbanken

5

Anzahl Ausgründungen

Anzahl Ausgründungen aus außeruniversitären Forschungseinrichtungen



* unvollständig

Ausgründung: Gründerperson hat zuvor an Forschungseinrichtung publiziert oder patentiert, Unternehmen ist forschungs-/innovationsnahe tätig. Nur Gründungen in Deutschland

Quelle: Fraunhofer-ISI und ZEW aus Basis von Publikations-, Patent- und Unternehmensgründungsdaten

6

Ergebnisse für Leibniz

- 2010-2019: **85 Ausgründungen** von Leibniz-Gemeinschaft erfasst
- Unsere Analyse: **363 Gründungen**

Verteilung je Block in %	von Leibniz-Instituten erfasste Ausgründungen	zusätzlich gefundene Gründungen durch Leibniz-WissenschaftlerInnen
Anfang 2021 wirtschaftsaktiv	89	76
Status Anfang 2021 ungewiss	2	7
Anfang 2021 geschlossen	8	17
Hightech-Industrie	15	6
sonstige Industrie	9	12
IT-Dienstleistungen	18	24
technische/FuE-Dienstleist.	28	19
sonst. wissensint. Dienstleist.	7	19
sonstige Dienstleistungen	22	19
Forschung	24	8
Entwicklung	39	22
Software/digitale GM	11	10
keine FuE/Digitalisierung	27	60
Vor 2016 gegründet	45	60
Ab 2016 gegründet	55	40

Quelle: Fraunhofer-ISI und ZEW auf Basis von Publikations-, Patent- und Unternehmensgründungsdaten

7

Bedeutung von Ausgründungen

Kennzahlen zu Transferaktivitäten je WissenschaftlerIn

	Wissenschaftliche Publikationen je 1.000 FuE-Personal (Durchschnitt 2013-2015)	Wirtschaftsdrittittel je FuE-Personal in 1.000 € (2017)	Kooperationsprojekte mit Unternehmen je 1.000 WissenschaftlerInnen (2017)	Patentmeldungen je 1.000 FuE-Personal (Durchschnitt 2013-2015)	Ausgründungen* je 1.000 WissenschaftlerInnen (Durchschnitt 2016-2018)
Leibniz	651	5,4	19	7	4
Helmholtz	455	12,2	50	12	5
Max-Planck	845	2,8	5	6	5
Fraunhofer	116	41,3	407	33	6
4 AUF	486	15,9	105	15	4
Hochschulen	708	16,2	112	13	4

* Mehrfachzuordnung von Gründungen mit Gründerpersonen von unterschiedlichen AUF sowie von AUF und Hochschulen

Quellen: Scopus, Patstat, MIP, BuFI, Destatis - Berechnungen des Fraunhofer-ISI und ZEW

8

SWOT des Transferwegs „Ausgründung“ (im Vergleich zu anderen Transferwegen)

Chancen/Stärken	Gefahren/Schwächen
Verwertung von FuE-Ergebnissen durch ForscherInnen selbst (direkter Transfer)	Fehlende Marktkennnisse , fehlender Zugang zu potenziellen Anwendern
Hohe Motivation zur möglichst besten Verwertung von FuE-Ergebnissen	Fehlende unternehmerische Fähigkeiten und Einstellungen
Engere Vernetzung mit der „Wirtschaft“ (bei künftigen Kooperationen)	Verlust an leistungsfähigen WissenschaftlerInnen
Potenzial, dass Unternehmen neue Marktpositionen besetzen und rasch wachsen (+ hohe IP-Einnahmen versprechen)	Schwierigkeit der Fortsetzung von FuE-Programmen an Forschungseinrichtung, wenn wichtiges IP an Ausgründungen ging

9

Umgang mit Ausgründungen durch Forschungseinrichtungen: 4 Thesen

1. Besonders sinnvoll, wenn FuE verwertet (und fortgeführt) wird, die **nicht im Zentrum** des FuE-Programms der Einrichtung steht
2. **Enge Anbindung** von Ausgründungen anstreben, wenn der Kernbereich der FuE-Tätigkeit der Einrichtung betroffen ist (z.B. über FuE-Kooperationen, auch um den Transferkanal weiter zu nutzen)
3. **Faire IP-Bedingungen** anbieten (geringe Fixkostenbelastung, dafür höhere Beteiligung der Einrichtung im Erfolgsfall), **rasch Lösungen** finden (Zeit kann für Ausgründungen entscheidender Faktor sein)
4. **Vielfalt der Transferwege** nutzen – Ausgründungen können immer nur einen kleinen Teil des Transfers von FuE-Ergebnissen abdecken

Übertragung von Geistigem Eigentum (IP) an Ausgründungen

Axel Koch

Stellvertretender Vorsitzender der TransferAllianz

Was umfasst IP?

- Alle immateriellen Vermögenswerte, die sich im Eigentum der Wissenschaftseinrichtung befinden und von der Gründung benötigt werden
 - **Patente**, Gebrauchsmuster
 - Andere gewerbliche Schutzrechte (Marken, Geschmacksmuster...)
 - Forschungsdaten
 - Software (Code)
 - Knowhow
 - ...



Rechtliche Grundlagen

- Haushaltsrecht
 - „Verkauf nur zum vollen Wert“

- Beihilferecht
 - Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen / unerlaubten Subventionen
 - „marktübliche Bedingungen“

-> Wie sehen marktübliche, aber gründungsfördernde/-freundliche Bedingungen aus?

Gestaltungsvarianten

- Verkauf (Übertragung)
- Lizenzierung
- Lizenzähnlicher Verkauf
- Beteiligung
- Virtuelle Beteiligung

Verkauf (Übertragung)

Gründung

- + kein dauerhaftes Vertragsverhältnis zur Wissenschaftseinrichtung
- + Einmalige Zahlung
- + Alle Rechte bei der Gründung ohne Einschränkungen
- Frühe ggfls. hohe Liquiditätsbelastung

Wissenschaftseinrichtung

- + direkter Rückfluss
- + keine weiteren Verpflichtungen und Kosten
- im wirklichen Erfolgsfall (Blockbuster) keine zusätzliche Beteiligung

**Das große Problem:
Wie einigt man sich auf einen Preis?**

Lizenzierung

Gründung

- + Liquiditätsabfluss nur im Falle von Umsatzerlösen, wenn auf Upfront und Mindestlizenzen verzichtet wird
- + im Falle der Insolvenz ist das IP nicht verloren
- + Vertrag kann nachjustiert werden
- Liquiditätsabfluss vor dem Break-even
- Kein Eigentum in der Gründung (Investoren)
- möglicherweise keine völlig freien Entscheidungen

Wissenschaftseinrichtung

- + im wirklichen Erfolgsfall (Blockbuster) Beteiligung
- + im Falle der Insolvenz ist das IP nicht verloren
- Betreuungs- und Kontrollaufwand

Grundsätzlich: Win-win

Lizenzähnlicher Verkauf

Vorteil des Eigentumsübergangs steht dem Verlustrisiko im Falle der Insolvenz gegenüber!

- wird von manchen Einrichtungen daher als Modell ausgeschlossen
- grundsätzlich aber eine gründungsfreundliche Vertragsvariante

Gründungsfreundliche Ausgestaltung

- meist exklusive Nutzung
- Umsatzbeteiligung (degressiv/progressiv) ggfls. mit Schwelle oder Verzicht zum Start
- Keine Mindestlizenzgebühr (dafür in der Regel Ausübungspflicht)
- kein Upfront, evtl. Erstattung der Patentierungskosten
- Patentkosten durch Gründung zu tragen (auch hier Erleichterungen zum Start denkbar)
- Unterlizenzierung erlaubt mit entsprechender prozentualer Beteiligung
- Kaufoption?



Beteiligung

Gründung

+ Wissenschaftseinrichtung als Gesellschafter wird möglicherweise als positives Zeichen gesehen

+ keine Zahlungen vor Gewinn und EXIT

- Wissenschaftseinrichtung ist auch an nicht IP-bezogenen Gewinnen beteiligt
- Wissenschaftseinrichtung redet mit

Wissenschaftseinrichtung

+ langfristiges Verhältnis zur Gründung

+ bei EXIT lukrative Zahlungen möglich

+ Einfluss auf Entwicklung der Gesellschaft möglich

- Betreuungs- und Kontrollaufwand: Professionelles Beteiligungsmanagement notwendig

Wird oft ergänzend zur Lizenzierung verwendet, z.B. um Upfront zu vermeiden.

Virtuelle Beteiligung

Abbildung beteiligungsrechtlicher Zahlungsflüsse durch einen schuldrechtlichen Vertrag:

- i.d.R. keine Mitspracherechte der Wissenschaftseinrichtung
- Zahlungen nur im Rahmen von Gewinnausschüttungen und im Fall des EXITS

-> für nicht EXIT-orientierte Gründungen eher nicht geeignet



Fazit

- International ist Beteiligung plus Lizenzierung der Standard
- in Deutschland sehr heterogenes Bild: sehr stark von Institutionen und deren Policies abhängig
- Schwierige Entwicklung derzeit, da der TT sich professionalisiert/internationalisiert und gleichzeitig großer politischer Druck in Bezug auf eine Reduzierung der Konditionen gemacht wird.
- Grundsätzlich sind viele Referenzen zu Konditionen verfügbar, wobei der Einzelfall natürlich immer anders aussieht....

-> Daher hat die TA im ersten Schritt gemeinsam mit dem Bundesverband dt. Startups versucht, den oft langwierigen Prozess zu standardisieren und damit zu verkürzen!

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

TransferAllianz e.V.

Bundesverband Deutsche Startups e.V.

„Gründungsfreundliche aber marktübliche Vermarktung von IP
an Ausgründungen auf Basis
**eines transparenten, fairen
und möglichst schlanken Prozesses**“

Arbeitsgruppe

// Bundesverband Deutscher Startups e.V.

- Christoph Stresing
- Christoph Seidenstücker
- Martin Kollmar

// TransferAllianz e.V.

- Axel Koch
- Jörg von Appen
- Frank Pankotsch

Wichtige Anpassungen des existierenden TA-Papiers

- // Ausgewogene Darstellung von (fehlender) Expertise
- // Konzentration auf den Prozess
- // Klarstellung auslegungsbedürftiger oder missverständlicher Passagen

Grundprinzipien der Verhandlung

- // gemeinsames Verständnis einer strategischen Partnerschaft (Win-win-Situation)
- // umfassende faktenbasierte Kommunikation
- // frühe Transparenz in Bezug auf Interessenskonflikte und deren Klärung
- // Mechanismen zur Streitschlichtung



Grundvoraussetzungen an einer Wissenschaftseinrichtung

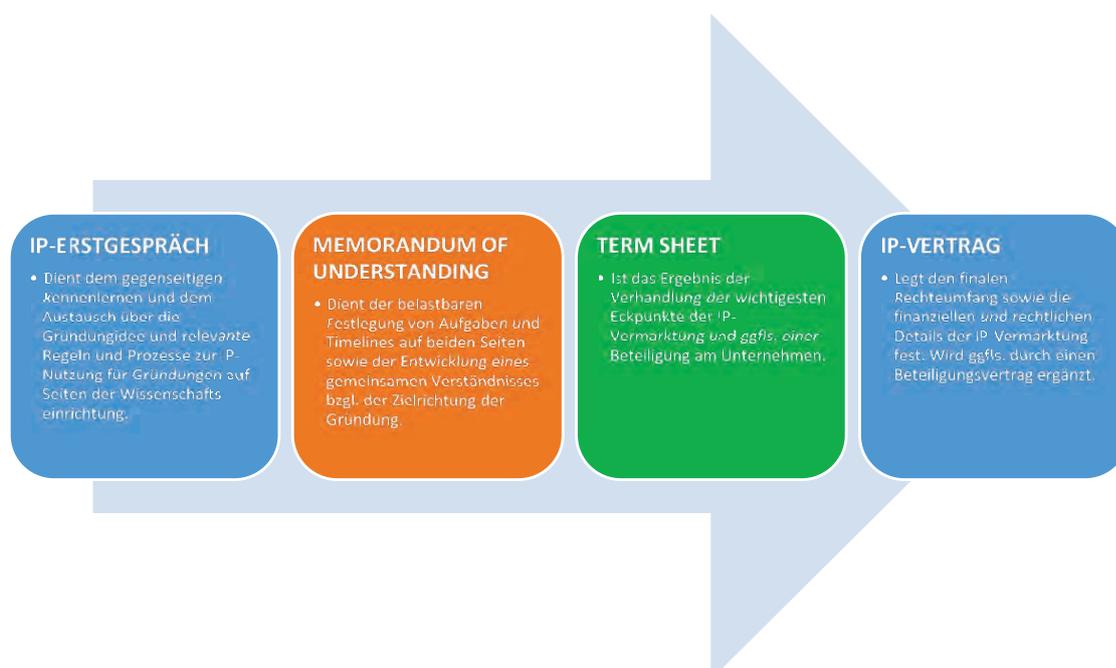
// IP-Policy

// Prozessbeschreibung IP-Vermarktung an Gründungen

-> müssen leicht zugänglich vorhanden sein und proaktiv kommuniziert werden!



IP-Vermarktungsprozess im Detail



Zusammenfassung

- // Neuer Prozessleitfaden stellt notwendige Voraussetzungen bei Wissenschaftseinrichtungen zur effizienten Gestaltung von IP-Vermarktungsprozessen an Gründungen dar.
 - // Wichtige Prozesselemente mit den jeweiligen Bestandteilen werden benannt.
 - // Anforderungen an die Wissenschaftseinrichtungen und an die Gründer/innen im jeweiligen Prozessschritt werden definiert.
 - // Es wird ein Streitschlichtungsmechanismus vorgeschlagen.
- > geeignetes Tool zur Verbesserung und damit auch Verkürzung des IP-Prozesses!**

Kontakt

TransferAllianz e.V.
Axel Koch / axel.koch@uv.uni-kiel.de

Wissens- und Technologietransfer am Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden

Leibniz Gründungskolleg

Dr. Lilla Farkas MBA
Kaufm. Vorstand des IPF
23. 06. 2021



Polymere – Materialien für unser Leben und unsere Zukunft



Das IPF steht für interdisziplinäre ganzheitliche Polymerforschung

- von den **Grundlagen zur Anwendung**
- von weichen und adaptiven Funktionsmaterialien zu prozessgesteuerten Strukturwerkstoffen
- vom Molekül zum Bauteil und System

Das IPF erforscht **nachhaltige Materiallösungen für Zukunftstechnologien**

wie organische (Opto)elektronik und Smart Systems, Energie-, Umwelt- und Beschichtungstechnologien, für Leichtbau und Mobilität, für Medizintechnik und Biomedizin u.v.a.



Standort – IPF Campus in Dresden



Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden

Hohe Straße 6
D-01069 Dresden

P.O. Box 120 411
D-01005 Dresden

P +49 351 4658-0
F +49 351 4658-284
Email: ipf@ipfdd.de
www.ipfdd.de



3

Einbindung in einen exzellenten Forschungsstandort



- Enge Verknüpfung mit der Technischen Universität Dresden – "Exzellenzuniversität,,
→ Sechs gemeinsam berufene Professoren
- Betreuung von Bachelor-, Master-, Diplom- und Promotionsarbeiten
(z. B. derzeit ca. 90 Doktoranden am IPF)
- Partnerinstitut im Verein DRESDEN concept
(TU Dresden u. a. Leibniz-, Fraunhofer-, Max-Planck- und Helmholtz-Institute)
- Forschungsk Kooperation in
 - "Center for Regenerative Therapies"
 - "Centre for Advancing Electronics Dresden"
 - Exzellenzcluster "Physics of Life"
 - Dresden International Graduate School for Biomedicine and Bioengineering (Exzellenzinitiative)
 - B-Cube Center for Molecular Bioengineering
 - Else-Kröner-Fresenius-Zentrum für Digitale Gesundheit
 - Carbon Concrete Composite C³
 - International Helmholtz Research School NanoNet
 - Mehrere DFG-Sonderforschungsbereiche und Graduiertenkollegs
 - Materialforschungsverbund Dresden (MFD)
 - Forschungszentrum für Hochleistungsfasern und -strukturen sowie Textilmaschinenentwicklung (HP-Fibre Structures)
- Zusammenarbeit mit Universitäten und Instituten in ganz Deutschland und weltweit
Kooperation mit Industrieunternehmen (von KMU bis Großunternehmen)



DRESDEN
concept



4

Geschichte

1. Oktober 1948

Gründung eines zum Hochschulinstitut der TH Dresden auszubauenden Textilforschungsinstituts an der Mitteldeutschen Spinnhütte Pirna-Copitz

1. Januar 1950

Aufnahme in die Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin als Institut für Technologie der Fasern

1. April 1984

Fachliche Neuausrichtung und demzufolge Umbenennung in **Institut für Technologie der Polymere**

1. Januar 1992

Neugründung durch Bundes- und Landesregierung als Institut für Polymerforschung Dresden e. V. (Institut der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V., ehemals "Blaue Liste")

April 2002

Einweihung des Max-Bergmann-Zentrums für Biomaterialien

April 2004

Aufnahme des Namens "Leibniz" in den Institutsnamen

Juli 2007

Einweihung des Werkstofflaborgebäudes

2011

DRESDEN-concept

Dezember 2019

Einweihung des Gebäudes Kaitzer Straße 4

5



Das Institut in Zahlen

2020

470 Mitarbeiter

davon **230** Wissenschaftler

Institutionelle Förderung **26,8** Mio. EUR

Bewilligte Drittmittel **10,7** Mio. EUR

24 Promotionsarbeiten

19 Master-und Diplomarbeiten

339 Zeitschriftenpublikationen

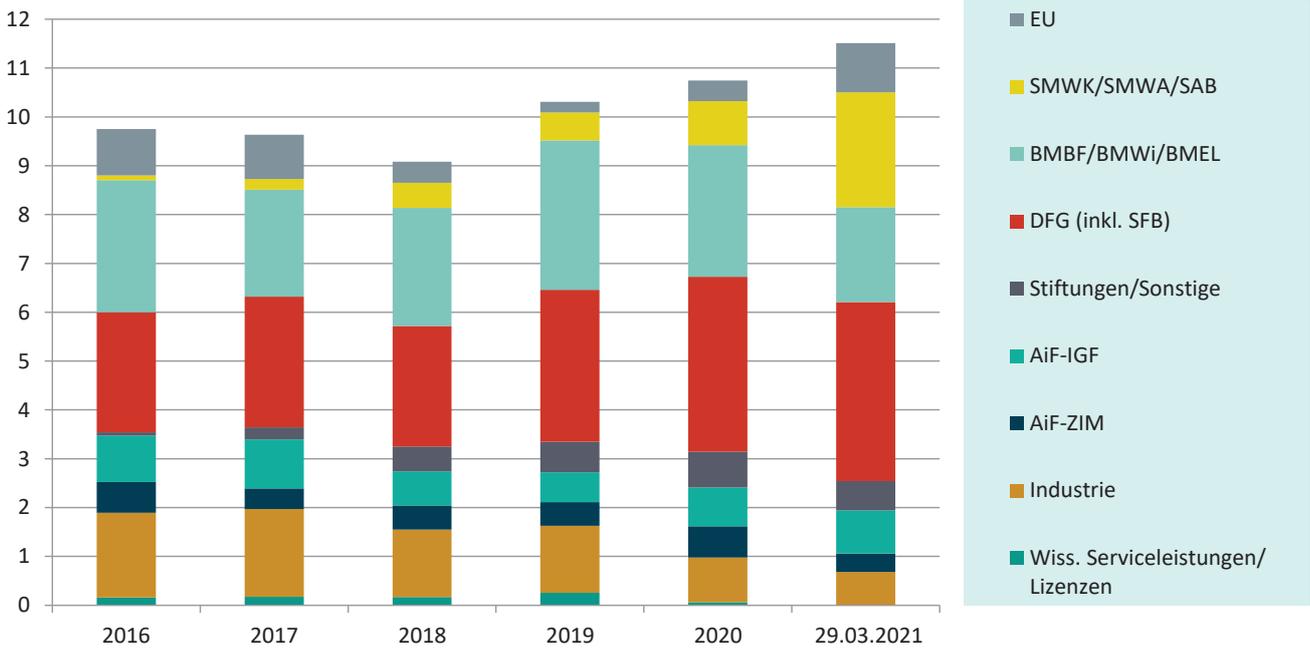
8 Patente + **2** Übertragungen



Entwicklung der Einwerbung von Drittmitteln 2016-2021



Bewilligte Drittmittel in Mio. Euro



2016 – Bund mit Geräteinvestitionen: 933.071 Euro (827.820 + 105.251 Euro)

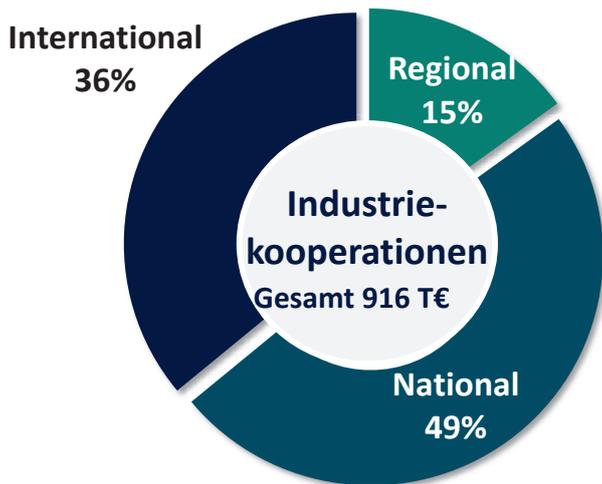
2019 – EU=328.587 Euro (217.296 Euro in EU + 111.291 Euro in Land (Mittel aus Programm EuProNet))

2020 – EU=467.684 Euro (420.979 Euro in EU + 46.705 Euro in Land (Mittel aus Programm EuProNet))

7

Technologietransfer am IPF

2020



Patentwesen

8 Erstanmeldungen

2 Übertragung/Verkauf auf Industriepartner

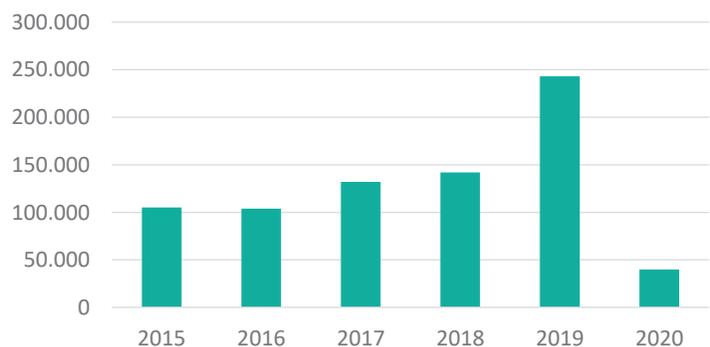
10 Lizenzverträge auf 12 Patente

AiF-Projekte (BMW i)

ZIM: 637 T€

IGF: 796 T€

Lizeneinnahmen in EUR



8



9

Forschungsplanung- und Koordinierung am IPF

Das Team



Arbeitsschwerpunkte der Abteilung sind:

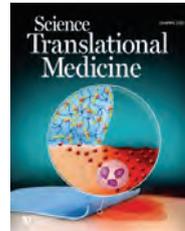
- Beratung und Unterstützung bei der Akquise zu nationalen und internationalen **Forschungsprogrammen**
- Unterstützung von EU-Fördervorhaben
- Ausarbeiten und Verhandeln von Verträgen mit nationalen und internationalen Projektpartnern (Konsortialverträge, Kooperationsverträge, Drittmittelverträge, Geheimhaltungsvereinbarungen etc.)
- Beratung und Unterstützung beim **Wissens- und Technologietransfer** (Patentverwertung, Lizenzvergabe, **Ausgründungen**)
- Drittmittelcontrolling und -management
- Koordinierung des **Patentwesens** (Erfindungen, Patentanmeldung)
- Koordinierung der wiss. Gremien des Institutes (Vorstand, Kollegium, **Wissenschaftlicher Beirat, Förderverein**)

10

Das IPF „Gründerinitiative“ seit 2010

Ausgründungen entstehen nicht von allein.

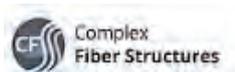
- **Priorität auf Leitungsebene mit dem Ziel:**
die Zahl der Spin-offs zu erhöhen und mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu ermutigen, mit ihrer Innovation ein Unternehmen zu gründen.
- **Maßnahmen der Strategieumsetzung**
 - Technologiescouting- und Screening
 - Patent- und Patentportfoliomanagement
 - Vertragsmanagement
 - **Beratung zur Ausgründung**
 - Weiterbildung und Sensibilisierung
 - Innovationpreis des IPF
- **Ganzheitliches Gründungsmanagement**
 - nachhaltige und individuelle Sensibilisierungs- und Unterstützungsleistungen
 - Ideenstrukturierung & Bewertung der Geschäftsidee
 - Einbindung aller gründungsrelevanten Stakeholder
 - Information, Beratung, Coaching
 - Unterstützung bei Businessplan-Erstellung
 - Beratung zu Finanzierungsprogrammen



11

IPF Ausgründungen und Gründungsvorhaben bis 2019

Complex Fiber Structures GmbH



Softwaretechnische Lösungen zur Simulation und Prozessoptimierung variabel axialer Faser-Kunststoffverbunde, wie Tailored Fiber Placement Technologie hergestellt. **(Gründung 2013)**

ZetaSCIENCE GmbH



Gerätetechnik, Beratung und Analytikdienstleistungen für die Charakterisierung von Materialgrenzflächen – besonders für Ladungsbildungsprozesse an Oberflächen. **(Gründung 2006)**

perfluorence GmbH



Polymermaterialien (Hochleistungskunststoffe) sowie funktionelle Schmierstoffadditive für die Verbesserung von tribologischen Materialeigenschaften, wie Verschleißschutz und Reibungsminderung. **(Gründung 2013)**

Hightex Verstärkungsstrukturen GmbH Dresden



Entwicklung maßgeschneiderter Verstärkungsstrukturen für sehr leichte und hochsteife Faserverbundbauteile sowie Verarbeitung dieser zum Serienbauteil mittels Injektion von Duromeren. **(Gründung 1998)**

Qpoint Composite GmbH



Innovative beheizbare Composite-Bauteile durch die Integration von Kohlefaser-Heizstrukturen in Formwerkzeuge oder Bauteile für neue Anwendungsfelder. In Fertigungstechnologie lassen sich Energie, Zeit und Kosten einsparen. Anwendung von textilen Heizstrukturen bis hin zu Enteisungsstrukturen am Flugzeug. **(Gründung 2009)**

**Ca. 100 reale Arbeitsplätze
in Sachsen**

12

Realisierte Ausgründungen 2019-2020



TissueGUARD GmbH (April 2019)

- Entwicklung einer Zellkultur-Plattform für die künstliche Gewebezüchtung als Teil des stark wachsenden Marktes „regenerative Medizin“, erstmalige Herstellung voll funktionaler Transplantate ohne anhaftendes Fremdmaterial



Neuron - D GmbH (Oktober 2019)

- Entwicklung, Erprobung, Herstellung und Vertrieb von humanen 3D Zellkultur-Modellen für neurodegenerative Erkrankungen



Better Basics Laborbedarf GmbH (Dezember 2019)

- Entwicklung eines modularen Halterungssystem (SmartRack) für Laborzubehör und Glasgeräte
- Finanzierung über Exist Gründstipendium (01.09.2018 bis 31.08.2019) und SAB Technologiegründerstipendium ab 01.10.2019



DermaPurge GmbH (Dezember 2020)

- Produktentwicklung zur Dekontamination von Nanopartikeln auf der menschlichen Haut
- Exist Gründerstipendium, Start: 01.01.2020



Gründungsvorhaben 2021

ResCure

- Entwicklung, Herstellung und klinische Erprobung von Hydrogel-basierten Wundauflagen für chronische Wunden befallen



Werdegang einer Ausgründung aus Instituts- und Gründer:innensicht – Chancen, Herausforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten am Beispiel der TissueGUARD GmbH



Dr. Mikhail Tsurkan
CEO



Dr. Sarah Tsurkan
QC



Simone Arndt
Technische MA



Chronologie Gründung

- 2017 Einreichung eines Exist-Forschungstransfer-Antrag (EFT) und Bewilligung
- Maßgebliche Unterstützung durch den Referenten für WTT am IPF
- Einbindung von Dresden I exist

2017 bis 2020
EFT I

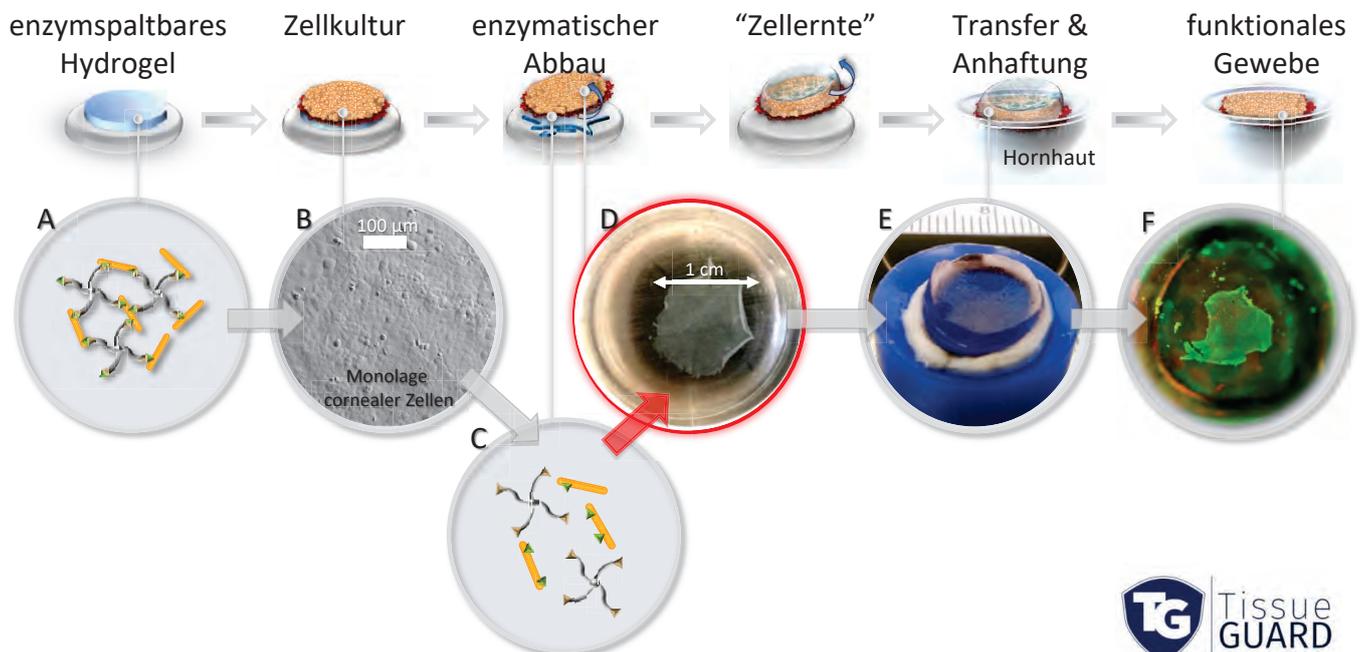
- 90% Ko-Finanzierung des BMWi, 10% Eigenmittel des IPF

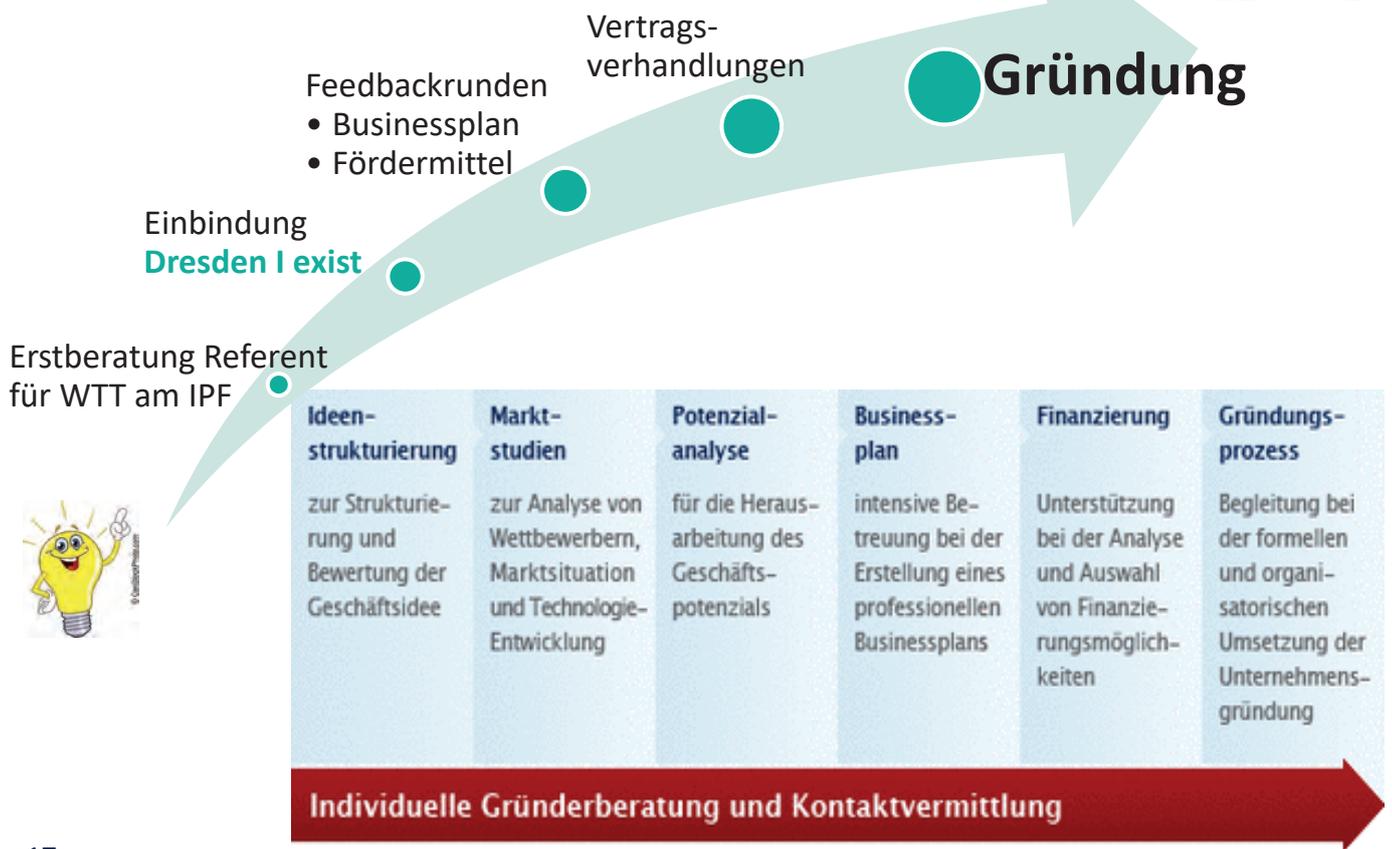
2019
Gründung der TissueGUARD GmbH

2020 bis 2022
EFT II

- Antragsstellung durch TissueGUARD GmbH
- Eigenmittel TissueGUARD GmbH

Künstliche Gewebezüchtung & Herausforderungen





- **Definierte Prozesse am IPF**
 - Interne **Regelungen**
 - Erfindungsmeldung, FAQs zur Erfindungen, Leitlinie zur Ausgründung
 - Leitfaden zur Förderprogramme
 - strukturierte und standardisierte **Checkliste** der Gründungsunterstützung
 - Interne administrative Abläufe
 - Im Einklang mit dem Zuwendungsrecht und Richtlinien der WGL / BMBF
 - Schnelle, effiziente Entscheidungsprozesse
- **Abschluss von Kooperationsvertrag und Nutzungsvereinbarung** zwischen IPF und der Ausgründung
 - „IPF Inkubator für Ausgründungen“
 - Regelung über die Nutzung von FuE-Infrastruktur
 - Flexible Regelungen mit Anlagen (Geräte- / Raumnutzung)
 - Zugang der Mitarbeiter
 - Dauer vorerst befristet für 2 Jahre
- **Verhandlung der Schutzrechte**
 - Kauf oder Lizenzierung
 - Patentanwalts mit Erfahrung in der Arbeit mit Start-Ups
 - Kostenvorschlag für Patentanmeldung und laufende Kosten
- **Finanzierung**
 - Beratung zur Finanzierung: Privat und Förderprogramme
 - Beteiligung des IPF

Werdegang einer Ausgründung aus Instituts- und Gründer:innensicht – Gründungsrelevante Fragestellungen



- Zusammensetzung des **Gründerteams**
- Erstellung eines **Businessplans mit dresden I exist**
 - Unterstützung der **Businessplan** Vorbereitung – Wettbewerben, Pitchings
 - Finanzierungsaspekte (Investoren, Förderprogramme –z.B.: EXIST EGS & EFT I + II)
 - Produkt definieren
 - Zumindest Marktforschung vor der Anmeldung von Patenten
 - Märkte in verschiedenen Ländern identifizieren, bevor Sie in diesen Ländern ein Patent anmelden
 - Übersetzt auf spätere Kosten für Leibniz und Ihr Unternehmen
- **Kompetenz- und Netzwerkausbau**
 - jährlicher TransferDay am IPF
 - DRESDEN-concept
 - **dresden I exist – Rahmenvereinbarung seit 2016**
 - Dresdner Transferkreis (instituts- und wissenschaftsorganisationsübergreifend)
 - Weitere Stakeholder
 - **Gründerstammtisch in Dresden**



19

Werdegang einer Ausgründung aus Instituts- und Gründer:innensicht - IPF Checkliste – Zur Gründung



- Erst **Patentieren**, dann publizieren!!!
- Frühzeitige Einbindung der **IPF-Transferstelle**
- **Gründerteam** definieren
- Auswahl der Länder im **Patentnationalisierungsprozess** frühzeitig mit den Bedarfen des künftigen Gründerteams abgleichen
- Kommunikation mit externen Dritten zur Idee / Technologie grundsätzlich nur mit **Geheimhaltungsvereinbarung** (NDA)!
- Identifikation gründungsrelevanter **Finanzierungsinstrumente**
- Frühzeitige Identifikation und Kontaktaufnahme mit potenziellen **Pilotanwendern**
- Erarbeitung eines **Geschäftsmodells & Businessplans**
- Auswahl der **Unternehmensrechtsform**
- Verhandlung zwischen Gründerteam & IPF-Transferstelle zur **IP-Übertragung**
- Unterstützung bei der **Gründungsvorbereitung**



20

Kontakte



Stefan Schwurack
Referent für Technologietransfer
schwurack@ipfdd.de



Dr. Lilla Farkas MBA
Kaufm. Vorstand
farkas@ipfdd.de



Danke für die Aufmerksamkeit!

ALLGEMEINE LEITLINIEN ZUM UMGANG MIT GEISTIGEM EIGENTUM	3
ERFINDUNGEN	4
Erfindungsmeldung.....	4
Regelungen in Forschungs- und Entwicklungsprojekten mit Dritten.....	4
Regelungen für Erfindungen aus Nebentätigkeiten.....	5
Regelungen für im Privatdienstverhältnis beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	5
Regelungen zu Gemeinschaftserfindungen mit anderen Forschungseinrichtungen Fehler! Textmarke nicht definiert.	
Regelungen zur Inanspruchnahme	5
Regelungen bei Freigabe	6
Patentanmeldung	6
Teilrechts-Übertragung an die Erfinder	6
URHEBERRECHTE.....	6
Software.....	6
Open Source Lizenzierung	7
NICHT PATENTIERTES MATERIAL	7
Rechte	7
VERWERTUNG UND VERTEILUNG VON VERWERTUNGSEINNAHMEN	7
Vermarktung (Erfindungen)	7
Vermarktung (Software und nicht patentiertes Material)	8
Vergütung (Erfinder).....	8
Vergütung (Professur).....	8
Vergütung (Software und nicht patentiertes Material)	9
GLOSSAR	10

Die Universität des Saarlandes (UdS) betreibt sowohl eine breite Grundlagenforschung als auch eine anwendungsorientierte wirtschaftsnahe Forschung. Ihre Wissenschaftler/innen gewinnen und erforschen täglich neue Einsichten zu Technik, Mensch und Natur. Diese aktuellen Forschungsergebnisse und neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse bilden das Fundament für innovative Produkte und Problemlösungen der Zukunft. Um das Potenzial dieser Ergebnisse bestmöglich auszuschöpfen und nachhaltig sowohl gesellschaftlichen als auch wirtschaftlichen Mehrwert zu schaffen, fördert die UdS den Innovations- und Technologietransfer in die Wirtschaft und als EXIST-Gründerhochschule insbesondere auch Ausgründungen durch Wissenschaftler und Studierende der UdS.

Um den verschiedenen Interessenslagen in Forschung und Entwicklung sowie der Wirtschaft gerecht zu werden, ist es notwendig, Rahmenbedingungen im Bereich des geistigen Eigentums festzulegen und diese verständlich und transparent darzustellen. Entsprechend der *„Empfehlung zum Umgang mit geistigem Eigentum bei Wissenstransfertätigkeiten und für einen Praxiskodex für Hochschulen und andere öffentliche Forschungseinrichtungen“* der Europäischen Kommission vom 10.04.2008 wurden die vorliegenden Leitlinien entwickelt, um die Rechte und Pflichten aller Beteiligten (Wissenschaftler/innen, Hochschule, Forschungseinrichtungen, Unternehmen, Gesellschaft) darzustellen und verlässliche Rahmenbedingungen zu definieren.

Die UdS verfolgt einen nachhaltigen und langfristig ausgerichteten Schutz ihres geistigen Eigentums, sowie dessen kommerzielle Verwertung auf der Basis der nachfolgend dargestellten Grundsätze.

Allgemeine Leitlinien zum Umgang mit geistigem Eigentum

(Erfindungen, Patentanmeldungen bzw. Patente und Urheberrechte, einschließlich anderer materieller und immaterieller Forschungsergebnisse, wie biologisches Material und Software)

1. Die UdS möchte mit den an der UdS entwickelten neuen Ideen einen größtmöglichen Beitrag zum technischen und gesellschaftlichen Fortschritt leisten. Aus diesem Grund sollen diese Ideen maximal weit verbreitet und soweit möglich auch einer Nutzung zugeführt werden.
2. Die UdS betreibt in erster Linie Forschung und Lehre, sieht aber auch den Technologietransfer in allen seinen Facetten als eine Aufgabe mit herausragender Bedeutung an, um die im Rahmen der Forschung und Lehre entwickelten Ideen einer breiten Nutzung zuzuführen. Daher ist es ein wichtiges Ziel der UdS, Anreize für eine kommerzielle Umsetzung und Anwendung der entwickelten neuen Technologien zu schaffen.
3. Ziel des Technologietransfers ist in erster Linie die praktische Umsetzung von an der UdS generierten neuen Ideen zum Wohle der Gesellschaft. Darüber hinaus möchte die UdS aber auch Einnahmen aus der Verwertung ihres geistigen Eigentums erzielen mit dem Ziel, diese wieder in die Forschung und Lehre zu reinvestieren.
4. Kommerzielle Verwertung betrifft nicht nur patentierbare Erfindungen, sondern auch andere materielle Forschungsergebnisse, wie beispielsweise Software oder biologisches Material.
5. Die UdS strebt die Sicherung des geistigen Eigentums durch Patente und andere Schutzrechte an. Die Rechte der beteiligten Wissenschaftler/innen an ihren Forschungsergebnissen im Hinblick auf deren Publikation und die Nutzung in Forschung und Lehre sollen dabei nicht eingeschränkt werden.
6. Die UdS fördert die Gründung von Startups auf Basis von Forschungsergebnissen, um damit den Strukturwandel im Saarland und die Schaffung neuer Arbeitsplätze zu unterstützen. Sie ist dabei bereit, relevante Arbeitsergebnisse und Schutzrechte in die neu gegründeten Unternehmen einzubringen, um deren Entwicklung bestmöglich voranzutreiben. Im Gegenzug ist die UdS an den entstehenden Einnahmen der Startups und gegebenenfalls den Unternehmen angemessen zu beteiligen.
7. Um die Wissenschaftler/innen der UdS möglichst umfassend von administrativen Aufgaben bei der Sicherung und kommerziellen Verwertung des geistigen Eigentums zu entlasten, hat die UdS die Patentverwertungsagentur (PVA), als Teil ihrer Tochtergesellschaft Universität des Saarlandes Wissens- und Technologietransfer GmbH (WuT), mit der Übernahme der Patentierung sowie der Be- und Verwertung des verwertbaren geistigen Eigentums der UdS beauftragt. Die PVA steht bei allen Fragen im Bereich der kommerziellen Verwertung von Forschungsergebnissen als Ansprechpartner zur Verfügung.

Erfindungen

Erfindungsmeldung

Möglicherweise schutzfähige Ergebnisse sind von allen Hochschullehrern/innen, wissenschaftlichen und nicht wissenschaftlichen Bediensteten der UdS grundsätzlich rechtzeitig, in der Regel mindestens vier Monate vor einer Veröffentlichung der Universität als Erfindung zu melden. Dies gilt sowohl für Dienstervfindungen als auch für Erfindungen aus Nebentätigkeit, die maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten der UdS beruhen. Für sämtliche freie Erfindungen besteht eine Pflicht zur Mitteilung gegenüber der UdS. Genauere Informationen und Vorlagen zu einer Erfindungsmeldung befinden sich in deutscher und englischer Sprache auf der Internetseite der PVA <http://www.pva-saarland.de/>. Für die mit Forschungsaufgaben betrauten Mitarbeiter/innen des Universitätsklinikums übernimmt die UdS nach § 66 Universitätsgesetz ebenfalls die Funktion des Dienstherrn, so dass auch diese ihre schutzfähigen Ergebnisse der UdS zu melden haben.

Die einzige Ausnahme von dieser Meldepflicht besteht, wenn ein/e Erfinder/in aufgrund ihrer/seiner Lehr- und Forschungsfreiheit die Offenbarung bzw. Veröffentlichung ihrer/seiner Dienstervfindung vollkommen ablehnt. In diesem Falle muss die Erfindung der UdS nicht gemeldet werden. Sollte der/die Erfinder/in seine/ihre Erfindung allerdings zu einem späteren Zeitpunkt in irgendeiner Art offenbaren wollen, so hat er/sie dem Dienstherrn unverzüglich zu melden.

Die UdS bietet Studierenden, Doktorand/inn/en, technischem Personal und sonstigen Hochschulmitgliedern, die sich nicht in einem Dienstverhältnis befinden oder Erfindungen außerhalb eines Dienstverhältnisses gemacht haben, an, sie Hochschulmitarbeiter/innen gleichzustellen. Diesen steht somit auch der von der PVA beschriebene Prozess zur Erfindungsmeldung offen.

Regelungen in Forschungs- und Entwicklungsprojekten mit Dritten

Auch Erfindungen aus FuE-Projekten fallen unter die Meldepflicht und es gelten somit die Regelungen aus dem vorigen Abschnitt „Erfindungsmeldung“. Grundsätzlich ist darüber hinaus schon vor Beginn eines Kooperationsprojektes eine Regelung bezüglich des geistigen Eigentums zwischen dem/den jeweiligen Kooperationspartner/n und der UdS zu schließen. Bei Kooperationsverträgen sind in der Regel die folgenden Grundsätze einzuhalten:

- Geistige Eigentumsrechte werden in Industriekooperationen grundsätzlich nicht kostenlos an den jeweiligen Industriepartner übertragen.
- Im Regelfall erfolgt eine Übertragung der im Laufe des Projekts entstandenen geistigen Eigentumsrechte (sog. Foreground) gegen eine Einstandspauschale und/oder eine angemessene Umsatzbeteiligung bei kommerzieller Verwertung. Zusätzlich ist eine Unangemessenheitsklausel zu vereinbaren.
- An bei Projektbeginn bereits bestehenden geistigen Eigentumsrechten (sog. Background) wird dem Kooperationspartner grundsätzlich ein unentgeltliches, nichtausschließliches und nicht übertragbares Nutzungsrecht für die Dauer und zur Durchführung des Kooperationsprojekts

eingeräumt. Für Zwecke außerhalb bzw. nach Beendigung des Projektes können Nutzungsrechte im Einzelfall zu marktüblichen Bedingungen gewährt werden.

- In Projekten, bei denen die UdS ein eigenes wirtschaftliches Risiko trägt (d.h. bei denen das Projekt nicht mit vollem Overhead zuzüglich Gewinnzuschlag abgerechnet wird) , findet eine Übertragung oder Lizenzierung der im Laufe des Projekts entstandenen geistigen Eigentumsrechte an den Kooperationspartner ausschließlich zu marktüblichen Bedingungen statt. Hinsichtlich des Backgrounds gilt das oben Gesagte.

Regelungen zu Gemeinschaftserfindungen mit anderen Forschungseinrichtungen

Entstehen im Rahmen von Kooperationen mit anderen Universitäten oder Forschungseinrichtungen Gemeinschaftserfindungen, so werden diesen im Regelfall gemeinsam von den beteiligten Einrichtungen bewertet, gegebenenfalls gemeinsam zum Schutzrecht angemeldet und gemeinsam verwertet. Eine Aufteilung der Einnahmen zwischen den Einrichtungen richtet sich dann im Regelfall nach den jeweiligen Erfindungsanteilen.

Regelungen für Erfindungen aus Nebentätigkeiten

Grundsätzlich sind alle Regelungen bezüglich geistigen Eigentums in Nebentätigkeitsvereinbarungen rechtzeitig mit der Rechtsabteilung der UdS abzustimmen.

Regelungen für im Privatdienstverhältnis beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Bei im Privatdienstverhältnis beschäftigten Mitarbeiter/innen sind die Professor/innen Arbeitgeber im Sinne des Arbeitnehmererfindungsgesetzes. Im Falle der positiven Begutachtung durch die PVA bietet die UdS diesen Mitarbeiter/innen an, ihre Erfindungen auf die UdS zu übertragen. Die UdS übernimmt dann die Kosten der Patentierung und bietet eine Erfindervergütung wie bei Universitätsbeschäftigten. Die Erfinderanteile der Professor/innen müssen aber weiterhin der UdS direkt gemeldet werden.

Regelungen zur Inanspruchnahme

Die UdS kann eine Diensterfindung durch Erklärung gegenüber den Erfinder/innen in Anspruch nehmen. Die Inanspruchnahme gilt automatisch als erklärt, wenn die UdS die Diensterfindung nicht bis zum Ablauf von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßen Meldung gegenüber dem/der Erfinder/in durch Erklärung in Textform freigibt.

Mit der Inanspruchnahme gehen alle vermögenswerten Rechte an der Diensterfindung auf die UdS über. Selbstverständlich haben die Erfinder/innen gegenüber der UdS einen Anspruch auf angemessene Vergütung, sobald der Arbeitgeber die Diensterfindung verwertet. Alle diesbezüglichen Regelungen befinden sich im Abschnitt „Verwertung und Verteilung von Verwertungseinnahmen“.

Im Regelfall entscheidet die UdS auf Grundlage der Empfehlung der PVA über die Inanspruchnahme bzw. Freigabe der Erfindung. Wünscht ein/e Forscher/in trotz einer Freigabeempfehlung durch die PVA eine Inanspruchnahme durch die UdS, so kann diesem Wunsch gefolgt werden, wenn einer Patentierbarkeit der Erfindung nichts entgegensteht und der/die Forscher/in alle entstehenden Patentierungskosten aus ihrer/seiner Ausstattung trägt.

Regelungen bei Freigabe

Eine Dienstleistung wird frei, wenn die UdS sie durch Erklärung in Textform freigibt. Über eine freigegebene Dienstleistung können die Erfinder/innen ohne Beschränkungen verfügen.

Sollten Erfinder/innen die freigegebenen Dienstleistungen im Rahmen ihrer Tätigkeit an der UdS weiterentwickeln, ergänzen oder verbessern, so sind hieraus entstehende schutzrechtsfähige Ideen wieder meldepflichtig und wie eine eigenständige Erfindung zu betrachten. Über sonstige Verbesserungen oder Ergänzungen ist die UdS in einer den Vorschriften des § 5 Abs. 1 ArbNErfG entsprechender Weise zu informieren.

Patentanmeldung

Der Schutz von neuem und vermarktbar geistigem Eigentum erfolgt in der Regel durch eine nationale oder europäische Patentanmeldung. Bei sich innerhalb des Prioritätsjahres verfestigendem Firmeninteresse wird über eine weitere Patentierung auch außerhalb von Europa im Einzelfall entschieden. Sämtliche anfallenden Kosten für die Patentierung werden aus zentralen Mitteln der UdS getragen. Den Professuren wird darüber hinaus angeboten sich an diesen Kosten aus ihren Sachmitteln zu beteiligen und im Gegenzug an späteren Einnahmen beteiligt zu werden.

Teilrechts-Übertragung an die Erfinder

Die nach der Inanspruchnahme gewählte Schutzrechtsstrategie wird mit den Erfinder/innen abgestimmt. Insbesondere wird den Erfinder/innen das Recht eingeräumt, in den Staaten, in denen die UdS keine Schutzrechtsanmeldung tätigen möchte, selbst nationale Anmeldungen (auf eigene Kosten) durchzuführen und die entsprechenden kommerziellen Nutzungsrechte geltend zu machen.

Soweit rechtlich im Einzelfall möglich, erhalten die Erfinder/innen im Falle einer geplanten Aufgabe gültiger Schutzrechte durch die UdS die Möglichkeit, die entsprechenden Rechte zu übernehmen und auf eigene Kosten fortzuführen.

In allen oben genannten Fällen erfolgt die entsprechende Rechtsübertragung so rechtzeitig, dass die Erfinder/innen die Prioritätsfristen der zwischenstaatlichen Verträge auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes ausnutzen können bzw. ihnen keine Rechte verloren gehen.

Urheberrechte

Software

Da im Falle des Entstehens der Software im Rahmen eines Dienstverhältnisses gemäß §69b Urhebergesetz grundsätzlich ausschließlich die UdS zur Ausübung aller vermögensrechtlichen Befugnisse an der Software (in Absprache mit den Urhebern) berechtigt ist, sind alle nachfolgend aufgeführten Fälle unbedingt mit der UdS abzustimmen::

- Bei der Software handelt es sich eventuell um eine Erfindung gemäß dem obigen Abschnitt, d.h. um eine grundsätzlich schutzrechtsfähige Idee.

- Die Software wurde im Rahmen eines Drittmittelprojekts entwickelt.
- Der/die Urheber/innen der Software beabsichtigen eine kommerzielle Verwertung der Software (z.B. die Vergabe einer kostenpflichtigen Lizenz, Verkauf oder die Einbringung in ein Start-Up).
- Die Software soll unter einer anderen als der „GNU Affero General Public License“ (AGPL) der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.

Open Source Lizenzierung

Die UdS begrüßt und unterstützt die Veröffentlichung und kostenlose Bereitstellung von an der Hochschule entwickelter Software unter Open Source Bedingungen. Da es auch unter den Open Source-Lizenzen sehr große, nicht direkt ersichtliche Unterschiede gibt, hat die UdS entschieden, dass eine kostenlose Bereitstellung von an der UdS entwickelter Software grundsätzlich unter einer „GNU Affero General Public License“ zu erfolgen hat. Diese Lizenz sichert die Benutzung und Weiterentwicklung der Software im Sinne einer offenen und weiterhin allgemein zugänglichen Verfügbarkeit bestmöglich.

Falls der Veröffentlichung unter AGPL aus Lizenzkompatibilitäts- oder anderen Gründen etwas entgegensteht, so ist in Absprache mit der PVA gemeinsam über die Wahl einer geeigneten anderen Open Source Lizenz zu entscheiden.

Nicht patentiertes Material

Rechte

Die UdS hat sämtliche Eigentums-, Nutzungs- und Verwertungsrechte an dem nicht patentierten Material und kann dieses in Absprache mit den Beteiligten sowohl für Forschungs- als auch für kommerzielle Zwecke weitergeben. Die als Beteiligte aufgeführten Personen haben das Recht auf Beteiligung an den Verwertungseinnahmen gemäß dem folgenden Abschnitt dieser Leitlinie.

Verwertung und Verteilung von Verwertungseinnahmen

Vermarktung (Erfindungen)

Nachdem eine Erfindung in Anspruch genommen wurde und eine Patentanmeldung erfolgt ist, beginnt umgehend der Prozess der Erfindungsvermarktung durch die PVA. Die jeweilige Verwertungsstrategie wird von der PVA erarbeitet und mit den Erfindern abgestimmt. Spätere Lizenzverhandlungen werden in enger Abstimmung zwischen UdS, PVA und Erfinder/innen durchgeführt. Die UdS ist für verschiedene Patent- und Technologielizenzmodelle offen, diese müssen marktüblichen Bedingungen entsprechen.

Neben der Auslizenzierung von Technologien an bestehende Unternehmen fördert die UdS insbesondere auch Unternehmensgründungen als alternative Verwertungsstrategie. Bei der Einbringung von gewerblichen Schutzrechten in Start-Ups werden in der Regel alle Rechte an das Unternehmen übertragen, da dies bei Finanzierungen oft gefordert wird. Dies geschieht im Rahmen eines lizenzähnlichen Vertrages, der außer einer Erstattung der bisher angefallenen Patentierungskosten (zzgl. eines Aufschlags für die Erfindervergütung) keine weiteren fixen Bestandteile hat. Zwingend ist eine angemessene Beteiligung der UdS an späteren Umsätzen, so dass insgesamt eine zwar zu einem relativ späten Zeitpunkt fällige, aber trotzdem marktübliche Vergütung erfolgt.

Die UdS bietet Start-Ups auch an, die Erstattung der Patentierungskosten durch eine entsprechende **Beteiligung** an dem Start-Up darzustellen und entscheidet hierüber im Einzelfall.

Vermarktung (Software und nicht patentiertes Material)

Die UdS strebt auch bei anderen nicht schutzfähigen, aber wirtschaftlich verwertbaren Arbeitsergebnissen (z.B. Software, nicht patentiertes Material) eine kommerzielle Verwertung an. Diese wird ebenfalls von der PVA übernommen.

Soll eine Software an Externe verkauft werden oder wollen Urheberinnen/Urheber oder die jeweilige Professur diese im Rahmen einer Firmengründung vermarkten, so übernimmt die PVA wie bei Schutzrechten die Verhandlungen bis zur Abschlussreife. Die Bedingungen sind dann frei verhandelbar und die Verteilung der Einnahmen wird wie unten beschrieben vorgenommen.

Vergütung (Erfinder)

Gemäß § 42 ArbNErfG entstehen den Erfinder/inne/n nicht nur keinerlei Kosten während der Patentierungsphase, sondern darüber hinaus werden ihr/ihm keinerlei Kosten gegen erzielte Verwertungserlöse angerechnet. Somit ergibt sich für Erfindungen, der Patentierungskosten ausschließlich aus zentralen Mitteln der UdS getragen wurden die folgende Verteilung der Verwertungseinnahmen:

- 30 % der durch die Verwertung erzielten Bruttoeinnahmen werden an die Erfinder/innen ausgeschüttet (gemäß den in der Erfindungsmeldung angegebenen Erfinderanteilen).
- 35 % der durch die Verwertung erzielten Bruttoeinnahmen gehen an die PVA.
- 35 % der durch die Verwertung erzielten Bruttoeinnahmen gehen an die UdS.

Die Erfindervergütung wird selbstverständlich auch in vollem Umfang ausgezahlt, wenn die Erfinder/innen zum Zeitpunkt der Verwertungseinnahmen nicht mehr an der UdS beschäftigt sind.

Vergütung (Professur)

Wenn die Professuren sich finanziell an der Patentierung ihrer Erfindungen beteiligen, werden auch die Professuren direkt an den Verwertungseinnahmen beteiligt. Selbstverständlich ändert sich hierdurch die persönliche Erfindervergütung nicht.

Professuren der UdS haben die Möglichkeit bis zu 100% der Patentierungskosten zu übernehmen (d.h. aus dezentralen Mitteln zu bezahlen). In diesem Fall werden dann auch die Lehrstühle an den Verwertungseinnahmen beteiligt. Die Verteilung der Verwertungseinnahmen im Fall, dass eine Professur x % der Patentierungskosten trägt, ist folgendermaßen festgesetzt:

- 30 % der durch die Verwertung erzielten Bruttoeinnahmen werden an die Erfinder/innen ausgeschüttet (gemäß den in der Erfindungsmeldung angegebenen Erfinderanteilen).
- 35 % der durch die Verwertung erzielten Bruttoeinnahmen gehen an die PVA.
- $x/100 * 30\%$ der durch die Verwertung erzielten Bruttoeinnahmen gehen an die Professur.
- $(1 - (x/100)) * 30\% + 5\%$ der durch die Verwertung erzielten Bruttoeinnahmen gehen an die UdS.

Vergütung (Software und nicht patentiertes Material)

Bei einer Kommerzialisierung von Software sind grundsätzlich Nutzungslizenzen an Externe zu verkaufen. Die Rechte an der Software selbst verbleiben dabei an der UdS. Die entstehenden Nettoeinnahmen aus dem Verkauf von Nutzungslizenzen und die Nettoeinnahmen in Bezug auf nicht patentiertes Material werden folgendermaßen verteilt:

- 70 % der Nettoeinnahmen (Rechnungsbetrag ohne Umsatzsteuer) gehen an die jeweilige Professur.
- 15 % der Nettoeinnahmen gehen als Overhead direkt an die UdS.
- 15 % der Nettoeinnahmen gehen als Overhead an die PVA.

Glossar

Beteiligte bezeichnet diejenigen Personen, die einen Beitrag zur Entwicklung des nicht patentierten Materials geleistet haben.

Diensterfindungen (Gebundene Erfindungen laut ArbNErfG) sind während der Dauer des Arbeitsverhältnisses gemachte Erfindungen, die entweder

1. aus der den Arbeitnehmer/innen / Beamte/innen in der Hochschule obliegenden Tätigkeiten entstanden sind (*Aufgabenerfindung*) oder
2. maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten der Hochschule beruhen (*Erfahrungserfindung*).

Erfinder/in bezeichnet im Sinne dieser Leitlinien eine Person, die alleine oder gemeinsam mit anderen durch eigene schöpferische Leistung eine zuvor nicht bekannte Lösung respektive Anwendung im Bereich der Technik hervorgebracht hat und die Kriterien für die Erfindereigenschaft gemäß dem Patentgesetz (PatG) und dem Arbeitnehmererfindergesetz (ArbNErfG) erfüllt.

Hinweis: Für die mit Forschungsaufgaben betrauten Mitarbeiter/innen des Universitätsklinikums übernimmt die UdS nach § 66 Universitätsgesetz ebenfalls die Funktion des Dienstherrn. Das heißt, auch sie gelten als Erfinder/innen im Sinne dieser Leitlinie und müssen ihre Erfindungen der UdS melden.

Erfindung bezeichnet sämtliche patent- oder gebrauchsmusterfähigen Ideen, Entwicklungen bzw. entsprechendes Wissen, sowie die zugrundeliegende oder damit in Zusammenhang stehende Technologie, die für die Entwicklung oder Anwendung von Ideen oder Know-how erforderlich ist.

Forschungs- und Entwicklungsprojekt (FuE-Projekt) bezeichnet in dieser Leitlinie alle gemeinsamen Aktivitäten auf der Basis wissenschaftlicher Methoden von Hochschulmitarbeiter/inne/n mit Industriepartnern, bzw. wirtschaftlich orientierten Unternehmungen. Somit werden in dieser Leitlinie insbesondere alle Drittmittelprojekte (sowohl bzgl. Grundlagenforschung als auch anwendungsorientierter Forschung) als FuE-Projekt bezeichnet.

Freie Erfindung bezeichnet eine Erfindung, die die obengenannten Voraussetzungen für die Einstufung als Diensterfindung nicht erfüllt.

Nicht patentiertes Material (unter Einschluss von biologischem Material) bezeichnet Proteine, Plasmide, DNA/RNA, chemische Verbindungen, Zelllinien, Organismen, transgene Tiere sowie sonstiges für Forschungs- oder kommerzielle Zwecke nützliches Material, für das kein Patent angemeldet oder erteilt wurde.

Software bezeichnet jede Art von Computerprogrammen (inklusive Microcode-, Subroutine- und Betriebssystemen), unabhängig von der Form der Ausführung oder des Gegenstandes, in dem es sich befindet. Unter den Begriff fallen in dieser Leitlinie auch alle zur Technologie gehörenden

Betriebsanleitungen und andere begleitende erläuternde Materialien sowie jegliche Computerdatenbanken.

Urheberrecht beschreibt in dieser Leitlinie den Schutz der ideellen und materiellen Rechte des Urhebers an seinem Geisteswerk (Werke der Literatur, Wissenschaft, Kunst aber auch Werke aus dem Computerbereich).

Urheberin/Urheber bezeichnet den/die Autor/in bzw. Schöpfer/in eines Geisteswerkes. Somit gibt es für Textteile bzw. Programmcode-Teile immer nur genau eine/n Urheber/in.