



Leitfaden: IP-Transferprozess für Ausgründungen

Dieser ergänzte Leitfaden hilft Gründungsteams und Hochschulen, den IP-Transferprozess strukturiert und effizient zu gestalten und nachhaltige Grundlagen für eine erfolgreiche Ausgründung zu schaffen.

1. Erstgespräch

- **Zweck:** Einführung aller Beteiligten und Klärung der Rollen und Inhalte.
 - **Teilnehmer:** Das Gründungsteam sowie alle relevanten Ansprechpartner der Hochschule, einschließlich Verhandlungsteams.
 - **Inhalte:**
 - Vorstellung der geplanten Ausgründung, inkl. Geschäftsidee, Team und Finanzierungsstand.
 - Vorstellung des gewünschten IP (z. B. Patente, Software, Know-how).
 - Erklärung der relevanten Hochschulprozesse, Ressourcen und Unterstützungsangebote (z. B. Infrastruktur, Mentoring, Finanzierungsoptionen).
 - **Ergebnis:** Festlegung von Aufgaben und Zeitplan für das Folgegespräch.
-

2. Folgegespräch

- **Zweck:** Vertiefung und Vorbereitung auf die Vertragsverhandlung.
- **Inhalte:**
 - Überprüfung der Reservierung und Einräumung des IP.
 - Entwicklung einer IP-Strategie, abgestimmt auf das Geschäftsmodell.
 - Diskussion über Lizenzierungsmodelle (z. B. Produkt-, Verfahrens- oder Dienstleistungslizenzen).
 - Entscheidung über eine mögliche Unternehmensbeteiligung der Hochschule.
 - Klärung der Übernahme von Patentierungskosten (z. B. durch Fördermittel).
- **Zusätzlich: Memorandum of Understanding (MoU):**
 - **Zweck:** Schaffung eines belastbaren Rahmens für den weiteren IP-Transferprozess.
 - **Inhalte des MoU:**



1. **Definition des relevanten IP:** Transparente Benennung der IP-Komponenten und deren Bedeutung für das Gründungsvorhaben.
 2. **Bereitstellung von Ressourcen:**
 - Festlegung, welche Infrastruktur, Beratung und sonstige Leistungen die Hochschule bereitstellt.
 - Klärung der Gegenleistungen des Gründungsteams.
 3. **Aufgaben und Zuständigkeiten:**
 - Klärung der Eigentumsrechte am IP.
 - Entwicklung eines Geschäftsmodells und Erlösströme.
 - Erstellung eines Validierungsplans mit Meilensteinen.
 4. **Zeitliche Begrenzung:** Sicherstellung, dass das relevante IP für die Dauer des MoU nicht anderweitig verwertet wird.
- **Ergebnis:** Klarheit über die Zielsetzung, Ressourcen und Anforderungen vor der Vertragsverhandlung.
-

3. Vertragsverhandlung und Term Sheet

- **Zweck:** Festlegung der Eckpunkte und Konditionen des IP-Vertrags.
- **Term Sheet:**
 - **Definition des IP:** Präzise Beschreibung der Schutzrechte (z. B. Patente, Software, Datenbanken) und der vereinbarten Nutzungsrechte (z. B. exklusive oder nicht-exklusive Nutzung).
 - **Umfang der Nutzungsrechte:**
 - Geografischer Geltungsbereich.
 - Zeitliche Dauer der Rechte.
 - Art der Nutzung (z. B. Produktion, Weiterentwicklung, Vermarktung).
 - **Finanzielle Komponenten:**
 - Umsatzbeteiligungen: Anteil am Gewinn oder Umsatz der Ausgründung.
 - Meilensteinzahlungen: Zahlungen bei Erreichen festgelegter Entwicklungs- oder Vermarktungsziele.
 - Mindestlizenzzgebühren und einmalige Zahlungen.



- Übernahme der Patentierungskosten ab Vertragsabschluss.
 - **Zusätzliche Regelungen:**
 - Erstverhandlungsrechte: Vorrang für die Hochschule bei Folge-IP oder Erweiterungen.
 - Kündigungsoptionen: Klärung, unter welchen Umständen der Vertrag vorzeitig beendet werden kann.
 - Beteiligungsmodelle: Möglichkeit, dass die Hochschule Anteile am Unternehmen erhält.
 - **Vorgehen:**
 - Erstellung des Term Sheets basierend auf einem fundierten Businessplan.
 - Nutzung eines Baukastensystems für marktübliche und gründungsfreundliche Konditionen.
 - Frühzeitige Einbindung relevanter Personen für eine transparente Verhandlung.
-

4. Abschluss des IP-Vertrags

- **Zweck:** Abschluss eines verbindlichen IP-Vertrags, ggf. ergänzt durch einen Beteiligungsvertrag.
- **Inhalte des Vertrags:**
 - **Ausübungspflichten:** Verpflichtungen zur aktiven Nutzung des IPs durch das Spin-off.
 - **Zahlungsbedingungen:** Klärung der finanziellen Verpflichtungen, z. B. Lizenzzahlungen oder Patenterhaltungsgebühren.
 - **Patentmanagement:** Regelungen zur Weiterentwicklung und Verteidigung der Schutzrechte.
 - **Haftungsklauseln:** Absicherung beider Parteien gegen rechtliche Risiken.
 - **Compliance-Regelungen:** Sicherstellung der Einhaltung rechtlicher und ethischer Standards.
 - **Langfristige Nutzungsrechte:** Möglichkeit zur Erweiterung oder Änderung des Vertrags bei zukünftigen Entwicklungen.
- **Ziele:**



- Aufbau einer strategischen Partnerschaft zwischen Hochschule und Spin-off.
- Förderung des Wissens- und Technologietransfers.