

Lizenzvertragsverhandlungen

Im Zuge der Forschung an der Universität Heidelberg entsteht regelmäßig geistiges Eigentum (engl. Intellectual Property, kurz: IP). Wenn dieses IP durch ein Unternehmen, etwa im Rahmen einer Ausgründung, genutzt werden soll, erfolgt eine Verhandlung zwischen der Universität und dem Unternehmen über die Konditionen der Nutzung im Rahmen eines Lizenzvertrags.

Die vorliegende Präsentation richtet sich an Gründer:innen, die kurz vor der Verhandlung eines Lizenzvertrags mit der Universität stehen. Ziel ist es, einen Überblick über die Interessenlage in einer Lizenzvertragsverhandlung zu geben, bei der die Ausgründung als Lizenznehmerin und die Universität Heidelberg als Inhaberin des geistigen Eigentums sowie Lizenzgeberin auftreten. Darüber hinaus wird die Position der Patentverwertungsagentur ScienceValue Heidelberg GmbH (SVH) erläutert, die im Namen der Universität die Lizenzvertragsverhandlungen führt.



Themen

Ausgangssituation

1 - 2

Die Ausgangssituation von Lizenzvertragsverhandlungen und die Rolle der ScienceValue Heidelberg GmbH.

Rechtliche Grundlagen

3

Das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen und das Urheberrechtsgesetz als wichtige rechtliche Verhandlungsgrundlagen.

Kernthemen der Lizenzvertragsverhandlungen

4

Wirtschaftliche Bedingungen als Kernthema der Verhandlungen.

Erfolgsfaktoren für effektive Verhandlungen

5 - 15

Interessenlage beider Parteien, Strategien für die Vorbereitung, mögliche Herausforderungen und die Harvard-Verhandlungsmethode.

IP-Bewertung mittels IP-Scorecard

16 - 25

Die IP-Scorecard als standardisierte und transparente Methode zur Bewertung von Patenten und Software, abschließende Betrachtung

Weiterführende Links

26

Verweis auf weiterführende Informationen rund um das Thema Lizenzvertragsverhandlungen.

Die Ausgangssituation

Eine an der Universität Heidelberg entwickelte schutzrechtlich gesicherte Technologie, beispielsweise ein patentiertes Diagnoseverfahren für eine bestimmte Erkrankung, kann im Rahmen einer Ausgründung zu einem marktfähigen Produkt weiterentwickelt werden. In diesem Zusammenhang stellt die Lizenzierung der Patentanmeldung an die Ausgründung eine Verwertungsmöglichkeit dar. Dies gilt für alle Formen geistigen Eigentums, wie etwa auch urheberrechtlich geschützte Software.

Die Rechte an diesem geistigen Eigentum liegen in der Regel bei der Universität Heidelberg als Arbeitgeberin. Da die Ausgründung als eigenständiges Unternehmen agiert, ist der Abschluss eines Lizenzvertrags erforderlich.

Das gemeinsame Ziel von Universität und Ausgründung besteht darin, die kommerzielle Nutzung des geistigen Eigentums durch die Ausgründung zu ermöglichen und den Markterfolg der daraus entwickelten Produkte zu fördern.

Die Rolle der ScienceValue Heidelberg GmbH als Dienstleisterin der Universität Heidelberg

Die Patentverwertungsagentur ScienceValue Heidelberg GmbH (SVH) ist eine rechtlich eigenständige, 100-prozentige Tochtergesellschaft der Universität Heidelberg und übernimmt im Auftrag der Universität die Bewertung und Verwertung von geistigem Eigentum der Universität aus allen Fakultäten. Sie unterstützt die Universität Heidelberg bei der Identifizierung kommerzieller Potenziale und der Lizenzierung von Forschungsergebnissen.

Die SVH erhält keine Provisionen für abgeschlossene Verwertungsverträge, sondern wird aufwandsbezogen von der Universität vergütet. In den Verhandlungen vertritt die SVH ausschließlich die Interessen der Universität Heidelberg und handelt dabei nach deren Weisungen und Leitlinien. Ihre Services können von allen Angestellten der Universität Heidelberg kostenfrei in Anspruch genommen werden

Rechtliche Grundlagen

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Erfindungen und geistiges Eigentum sind von zentraler Bedeutung für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der Universität Heidelberg und den von ihr hervorgebrachten Ausgründungen.

Insbesondere das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbnErfG) und das Urheberrechtsgesetz (UrhG) bieten die grundlegenden rechtlichen Bestimmungen für die Verwertung von Innovationen, die in einem universitären Umfeld entstehen. Das ArbnErfG regelt die Rechte und Pflichten hinsichtlich Diensterfindungen, die häufig im Rahmen von Forschungsprojekten an der Universität Heidelberg entwickelt werden.

Das Urheberrechtsgesetz ist der Maßstab für die Klärung der urheberrechtlichen Aspekte von wissenschaftlichen Arbeiten, Sammelwerken, Datenbanken und Computerprogrammen, die durch akademische Forschung entstehen (siehe hierzu auch die SVH-Präsentation „TransferWissen - Einführung in den Technologietransfer an der Universität Heidelberg“).

Kernthemen von Lizenzvertragsverhandlungen zwischen Ausgründungen und der Universität Heidelberg

Bei den Lizenzvertragsverhandlungen werden üblicherweise wesentliche Aspekte der Partnerschaft zwischen einer Ausgründung und der Universität Heidelberg definiert, die die Grundlage für eine erfolgreiche kommerzielle Verwertung von Forschungsergebnissen darstellen.

Die wirtschaftlichen Bedingungen gestalten sich in den Verhandlungen der Lizenzverträge meist besonders komplex, da der Wert des geistigen Eigentums häufig zumindest zu Beginn schwer zu bestimmen ist (siehe hierzu die Ausführungen zur sog. IP-Scorecard, Folie 18ff.).

Weiterführende Informationen zu den Themen Meilensteine, umsatzbasierte Lizenzvergütung und virtuelle Beteiligung finden Sie in den SVH-Präsentationen „TransferWissen - Lizenzvergütungsmodelle“ und „TransferWissen - Der Mustervertrag der Universität Heidelberg zu virtuellen Anteilen“.

Erfolgsfaktoren für effektive Lizenzvertragsverhandlungen

Vertragsverhandlungen zwischen Ausgründungen und der Universität Heidelberg spielen eine zentrale Rolle im akademischen Innovationsprozess und in der Überführung wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis.

Es geht bei einem Lizenzvertrag nicht nur um die Festlegung von Rechten und Pflichten, sondern vor allem um die Schaffung einer vertrauensvollen und partnerschaftlichen Basis, die nachhaltige Erfolge für alle Beteiligten ermöglicht.

Idealerweise ist der Abschluss eines Lizenzvertrages der Beginn einer langfristigen Zusammenarbeit zwischen der Ausgründung und der Universität Heidelberg. Dieser Erfolg basiert auf mehreren Schlüsselfaktoren. Dazu gehören insbesondere das Verständnis über grundlegende Interessen beider Seiten, die inhaltliche Vorbereitung auf die Vertragsverhandlungen, transparente Kommunikation auf beiden Seiten sowie klare Absprachen und Zuständigkeiten.

Berücksichtigung grundlegender Interessen beider Parteien

Erfahrungsgemäß gibt es grundlegende Interessen beider Parteien, die in Vertragsverhandlungen für den Vertragsabschluss unabdingbar sind. Die Erwartung, dass eine Partei diese Interessen während der Vertragsverhandlungen aufgibt, macht einen erfolgreichen Abschluss grundsätzlich unmöglich. Daher sollten diese Interessen von Anfang an berücksichtigt werden. Falls sie von einer der Parteien infrage gestellt werden, ist es wichtig, darauf hinzuweisen.

Grundlegende Interessen der Ausgründung

- Unternehmerische **Entscheidungsfreiheit**
- Sicherung der **Liquidität** in der frühen Unternehmensphase
- **Attraktivität** für Investor:innen durch unternehmerische Rahmenbedingungen
- **Rahmenbedingungen** für erfolgreiche **Due-Dilligence-Prozesse** in späteren Investitionsrunden schaffen

Grundlegende Interessen der Universität Heidelberg

- **Marktübliche Gegenleistungen** im Erfolgsfall
- **Befreiung von den Patentkosten** während der Laufzeit eines exklusiven Lizenzvertrags

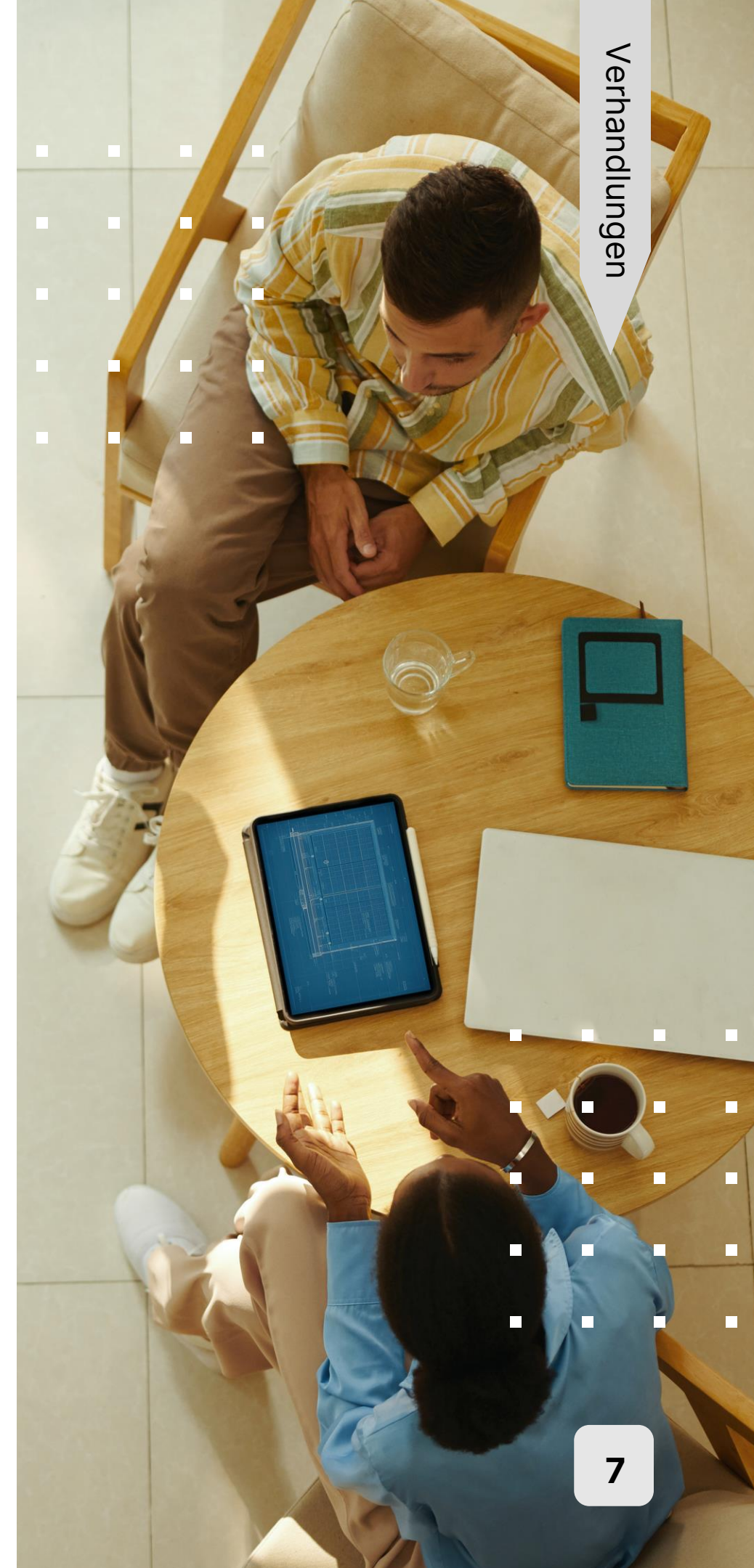
Die Interessenlage von Ausgründungen

Ausgründungen haben oft Interessen, die im Widerspruch zu denen der Universität Heidelberg stehen können. Dies ist eine übliche Situation bei Vertragsverhandlungen und kein Grund zur Sorge. Für erfolgreiche Vertragsabschlüsse ist es stattdessen entscheidend, auf beiden Seiten ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. Im Folgenden werden deshalb die wesentlichen Interessen von Ausgründungen dargestellt.

1 Günstige Lizenzbedingungen
Lizenzvereinbarungen, die ein frühes Wachstum fördern, ohne die Liquidität der Ausgründung zu belasten (oft auch eine Voraussetzung für Investor:innen).

2 Operative Flexibilität
Aufrechterhaltung der Freiheit der Ausgründung, agile Geschäftsentscheidungen ohne die Universität Heidelberg zu treffen.

3 Eigenkapitalbindung
Die Gründer:innen haben üblicherweise ein Interesse an möglichst hohen eigenen Gesellschaftsanteilen, um für zukünftige Investor:innen genügend Anteile anbieten und die strategische Kontrolle so lange wie möglich behalten zu können.



Die Interessenlage der Universität Heidelberg

Die Universität Heidelberg verfolgt üblicherweise das Ziel, die von ihren Angestellten im Rahmen ihrer Tätigkeit entwickelten Technologien in der praktischen Anwendung zu sehen, da dadurch der größtmögliche gesellschaftliche Nutzen aus den mit öffentlichen Mitteln entwickelten Technologien entfaltet wird. Durch die Markteinführung profitieren Kund:innen von innovativen Produkten, während gleichzeitig neue Arbeitsplätze geschaffen und zusätzliche Steuereinnahmen generiert werden.

1 Gesellschaftlicher Nutzen

- Geistiges Eigentum, das mit öffentlichen Mitteln entwickelt wurde, stellt einen wirtschaftlichen Wert dar, der gemäß den Vorgaben des EU-Beihilferechts zu **marktüblichen Konditionen** an Unternehmen übertragen werden muss.
- Die aus der Verwertung generierten Einnahmen dienen der **Vergütung der Erfinder:innen** und der **Finanzierung weiterer Transferprojekte** an der Universität.

2 Schutz geistigen Eigentums

- Das **geistige Eigentum der Universität Heidelberg** soll in höchstem Maße geschützt und dessen Wert langfristig gesichert werden.
- Zahlreiche Technologien haben aufgrund der erforderlichen hohen Investitionen nur dann eine realistische Chance auf Marktreife, wenn ein entsprechender **Schutz** gewährleistet ist.

Die optimale Vorbereitung auf die Lizenzvertragsverhandlungen

Eine erfolgreiche Lizenzvertragsverhandlung beginnt lange bevor die Parteien am Tisch sitzen. Gründliche Vorbereitung schafft nicht nur Sicherheit, sondern legt auch den Grundstein für klare Argumente, realistische Ziele und strategische Entscheidungen.

Um Missverständnisse zu vermeiden und eine faire Balance der Interessen zwischen der Universität und der Ausgründung zu gewährleisten, ist es für Gründer:innen von entscheidender Bedeutung, ein tiefgehendes Verständnis der relevanten vertraglichen und rechtlichen Rahmenbedingungen zu entwickeln.

Ziel der nächsten Folien ist es, Ausgründungen der Universität Heidelberg einen klaren Leitfaden zu bieten, wie sie sich optimal auf die Verhandlungen vorbereiten und die bestmöglichen Voraussetzungen für den Erfolg der Verhandlungen schaffen können.

Mögliche Herausforderungen für Gründer:innen

Die neue Rolle als Unternehmer:innen bringt in der Regel neue Aufgaben und Denkweisen mit sich. Daher wird Gründer:innen ausdrücklich empfohlen, relevante Informationen zu sammeln und sich fachkundig von externen Interessensvertretungen beraten zu lassen.

Verständnis der Lizenzvertragsbestimmungen

Ein Lizenzvertrag umfasst üblicherweise komplexe und miteinander verbundene Definitionen sowie Regelungen. Wir empfehlen Ihnen, sich im Vorfeld der Verhandlungen mit diesen vertraut zu machen. Gerne stellen wir Ihnen hierfür unser englischsprachiges Muster zur Verfügung.

Abgleich der Kompromisse mit den Zielen der Ausgründung

Während der Verhandlungen werden Sie voraussichtlich die erzielten Kompromisse kontinuierlich mit den Zielen und Vorstellungen der Ausgründung abgleichen und gegebenenfalls das Feedback der anderen Gründer:innen einholen müssen. Durch den regelmäßigen Abgleich mit den Zielen der Ausgründung und das Einholen von Feedback können potenzielle Missverständnisse frühzeitig erkannt und korrigiert werden.

Transparenz, Vertrauen und ein ganzheitlicher Ansatz

Zu Beginn von Lizenzvertragsverhandlungen gibt es auf beiden Seiten unterschiedliche Wissensvorsprünge in bestimmten Bereichen. Die ScienceValue Heidelberg GmbH verfügt in der Regel über mehr Erfahrung in der Verhandlung von Lizenzverträgen, es sei denn, die Ausgründung hat eine erfahrene Person, wie eine:n Mitgründer:in oder Berater:in, eingebunden. Auf der anderen Seite bringt die Ausgründung üblicherweise ein tieferes Wissen über das anvisierte Geschäftsmodell, das geplante Produkt und den Zielmarkt mit.

Für eine erfolgreiche Vorbereitung auf die Lizenzvertragsverhandlungen ist ein intensiver Austausch und die Schaffung von Transparenz und Vertrauen erforderlich, insbesondere hinsichtlich des Bewertungsprozesses der Technologie (z. B. mittels der IP-Scorecard, siehe Folie 18ff.) und des Geschäftsmodells (z. B. Auszüge aus dem Businessplan der Ausgründung).

Ein Lizenzvertrag setzt sich gewöhnlich aus vielen verschiedenen Regelungen zusammen, die stets als Gesamtpaket betrachtet werden müssen, denn das Nachgeben in einem Vertragspunkt kann mit der Durchsetzung eines anderen Vertragspunktes verknüpft sein. Ein Vertrag gilt erst dann als konsentiert, wenn alle Vertragspunkte vollständig und einvernehmlich geregelt sind.

Strategien für die Vorbereitung

Diese Folie beleuchtet zentrale Strategien, die Gründer:innen dabei unterstützen können, sich gezielt auf Lizenzvertragsverhandlungen vorzubereiten. Eine fundierte Vorbereitung ist entscheidend, um die eigenen Interessen klar zu vertreten und langfristig vorteilhafte Vereinbarungen zu erzielen.

1 Kriterien zur IP-Bewertung und relevante Informationsquellen

Informieren Sie sich über die relevanten Kriterien zur IP-Bewertung, beispielsweise durch das Transfertaschenmesser des Stifterverbands im Rahmen des Projekts Transfer 3.0 oder durch die Publikationen der Transferallianz.

2 Externe Beratung für Lizenzvertragsrecht und marktübliche Bedingungen

Eine qualifizierte Interessenvertretung, die über fundierte Erfahrung in den Bereichen Lizenzvertragsrecht sowie den marktüblichen Bedingungen für Ihr Technologiefeld verfügt, kann Sie gezielt bei der Lösung juristischer und ökonomischer Fragestellungen unterstützen.

3 Verhandlungen als kooperative Zusammenarbeit für ein gemeinsames Ziel

Verhandlungen sind vergleichbar mit konstruktiven Auseinandersetzungen: Es werden unterschiedliche Positionen und Interessen vertreten, jedoch besteht das gemeinsame Ziel darin, einen für alle Parteien zufriedenstellenden Ausgang zu erzielen. Die andere Seite ist dabei nicht als Gegner:in zu sehen, sondern als Partner:in, mit der oder dem ein gemeinsames Ziel erreicht werden soll. Jede:r Beteiligte trägt mit seiner Rolle zum Erfolg des Verhandlungsprozesses bei.

Die Harvard-Verhandlungsmethode – Problemlösung ohne Personalisierung

Die Harvard-Verhandlungsmethode ist ein anerkannter Standard für sachliche und interessenorientierte Lizenzverhandlungen. Sie bietet einen klar strukturierten Ansatz, der Konflikte entschärft, gemeinsame Lösungen in den Mittelpunkt stellt und nachhaltige Ergebnisse ermöglicht.

Die Harvard-Verhandlungsmethode entspricht dem von der Universität und der SVH angestrebten Standard für Lizenzvertragsverhandlungen.

Ziel der Methode ist eine sachliche und interessenorientierte Verhandlungsführung. Das angestrebte Verhandlungsergebnis ist eine Win-Win-Lösung, die für beide Seiten vorteilhaft ist und gleichzeitig eine nachhaltige, konstruktive Beziehung zwischen den Verhandlungspartnern fördert und erhält. In den folgenden Folien erläutern wir kurz die Grundprinzipien dieser Verhandlungsmethode.



Die Harvard-Verhandlungsmethode

1 Trennung von Personen und Problemen

Die Fokussierung liegt auf der Lösung des Problems, wobei die beteiligten Personen und deren individuelle Eigenschaften nicht im Mittelpunkt stehen. Eine Partei benötigt beispielsweise mehr Zeit für die Bearbeitung. Es ist wichtig, keine negative Beurteilung der Person vorzunehmen, wie etwa die Annahme von Unfähigkeit oder mangelnder Motivation. Dennoch ist es völlig akzeptabel, die Bearbeitungszeit konstruktiv zu hinterfragen und Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten

2 Fokus auf den Interessen beider Seiten

Das Hauptziel besteht darin, die zugrunde liegenden Interessen der anderen Seite zu verstehen, anstatt sich auf konkrete Forderungen zu konzentrieren. Wird der Grund einer Forderung erkannt, können alternative Lösungen gefunden werden, die beide Seiten berücksichtigen. So fordert die Ausgründung beispielsweise eine Befreiung von Mindestlizzenzzahlungen in der Anfangsphase aufgrund der Liquiditätssituation.

Das zugrunde liegende Interesse ist, die verfügbaren Mittel in die Produktentwicklung zu investieren, um rasch Umsätze zu erzielen. Eine mögliche Lösung wäre, die Zahlungen auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, wenn die Liquidität stabiler ist und die Zahlungen die Geschäftsentwicklung nicht mehr beeinträchtigen.

Die Harvard-Verhandlungsmethode

3 Gemeinsame Lösungsfindung

Es ist wichtig, dass beide Seiten gemeinsam an der Entwicklung von Lösungen arbeiten. Dabei sollte ein kreativer Ansatz verfolgt werden, um die Interessen beider Partner in Einklang zu bringen.

Beispiel: Der aktuell vorgeschlagene Lizenzsatz wird von der Ausgründung als zu hoch angesehen, da die anfänglichen Produktionskosten die Marge stark einschränken.

Eine alternative Lösung könnte ein gestaffeltes Lizenzmodell sein, bei dem die Lizenzgebühren anfangs niedrig angesetzt werden und mit steigenden Umsätzen ansteigen.

4 Objektive Entscheidungen

Entscheidungen und Forderungen der einzelnen Parteien sollten auf objektiven, sachlichen und nachvollziehbaren Kriterien beruhen, die auf Standards, Marktpreisen oder rechtlichen Normen basieren.

Beispiel: Die Bewertung des Kriteriums „Anteil des Patents am Produkt“ in der IP-Scorecard wird von den Gründer:innen als nicht zutreffend angesehen. Eine mögliche Lösung wäre, die Patentanmeldungsunterlagen mit der Produktbeschreibung aus dem Businessplan oder den Produktskizzen abzugleichen, um eine präzisere Einschätzung vorzunehmen.

Bewertung von geistigem Eigentum

Der Wert einer Technologie, die in einem grundlagenforschungsorientierten Bereich entwickelt wurde, ist im Rahmen der Lizenzvertragsverhandlungen zwischen Universität und Ausgründung schwer zu quantifizieren. Oft sind sowohl das fertige Produkt, das Geschäftsmodell der Ausgründung als auch die Erfolgsaussichten einer Patentanmeldung zu Beginn des Gründungsvorhabens noch unklar.

Im Rahmen des SPRIND-Projektes Transfer 3.0 hat die Universität Heidelberg gemeinsam mit externen Expert:innen (darunter Gründer:innen und Investor:innen) die sog. IP-Scorecard entwickelt. Dieses Instrument soll den Bewertungsprozess für geistiges Eigentum systematisieren und zugleich Transparenz und Rechtssicherheit gewährleisten.

Bewertung universitärer Technologien mit der IP-Scorecard

Basierend auf der DIN-Norm 77100 zur Patentbewertung enthält die IP-Scorecard 18 Kriterien, die den Wert einer Patentanmeldung bestimmen. Für jedes Kriterium wird ein Wert zwischen 0 und 10 vergeben, die Kriterien werden gewichtet, und das Endergebnis ist der IP-Score, der ebenfalls auf einer Skala von 0 bis 10 liegt.

1 Wertermittlung mittels IP-Scorecard

Die IP-Scorecard wird von der SVH in Zusammenarbeit mit den Gründer:innen ausgefüllt. Je umfassender die Datenbasis, desto präziser die Patentbewertung. Beide Parteien sind angehalten, alle relevanten Informationen transparent offenzulegen, um eine faire und nachvollziehbare Preisfindung zu gewährleisten.

2 Ermittlung der Lizenzvergütung

In Kombination mit dem IP-Score und den branchenüblichen Lizenzsätzen lässt sich eine konkrete Lizenzvergütung ermitteln (siehe Folie 24), die dann in der Regel von der SVH im ersten Vertragsentwurf vorgeschlagen wird. Das muss noch nicht exakt zu dem spezifischen Produkt und dem Businessplan der Ausgründung passen. Die SVH ist daher offen für Ihre Argumente und Vorschläge zur Anpassung.

IP-Scorecard für Patente

Übersicht

- Die Bewertung erfolgt anhand von **18 Kriterien**, die rechtliche, technische und wirtschaftliche Aspekte berücksichtigen. Jedes Kriterium wird auf einer Skala von 0 bis 10 bewertet.
- Die **Einordnung der Werte** erfolgt gemäß einer detaillierten Handreichung (siehe Folie 20 für weitere Informationen).
- Das Endergebnis ist der **IP-Score**, der den Wert des Patents zwischen 0 (geringer Wert) und 10 (hoher Wert) widerspiegelt.

Einflussfaktor IP-Scorecard	Kommentar	Gewichtung der Faktoren (Life Sciences)	Einordnung (qualitativ)	Score-Wert
<i>Rechtliche Faktoren</i>	Fokus auf Relevanz für Start-ups)	60,0 %	gut=10; 5=mittel; 0=schlecht)	(Gewichtung x Bewertung)
Rechtsstand (Status, Laufzeit, Länder)	sehr wichtig	10,0 %	7	0,7
Schutzfähigkeit (Chance auf Erteilung, Angreifbarkeit)	sehr wichtig	10,0 %	6	0,6
Abgedeckte Produkte (Anteil Patent am Produkt)	wichtig	6,0 %	5	0,3
Umgehungsmöglichkeiten (Qualität Patentschrift)	wichtig	6,0 %	3	0,18
Freedom-to-Operate (Analyse Patentlandschaft)	wichtig, aber aufwändig	5,0 %	7	0,35
Durchsetzbarkeit (Nachweis Patentverletzung)	sehr wichtig	10,0 %	3	0,3
Verfügungsberechtigung (Inhaberschaft und Pfändung)	wichtig	6,0 %	8	0,48
Relevante Normen (Einschränkungen)	weniger wichtig	2,0 %	5	0,1
Zulassungsbeschränkungen (Gesetze & Regulierung)	weniger wichtig	5,0 %	5	0,25
<i>Technische Faktoren</i>		20,0 %		
Realisierbarkeit (technische Umsetzung)	wichtig	5,0 %	10	0,5
Skalierbarkeit (Serienproduktion)	wichtig	5,0 %	8	0,4
Technologie-Lebenszyklus (Anfang, Mitte, Ende)	weniger wichtig	4,0 %	8	0,32
Umfang der Anwendungen (# der Märkte)	weniger wichtig	4,0 %	5	0,2
Substituierbarkeit (alternative Technologien)	weniger wichtig	2,0 %	8	0,16
<i>Wirtschaftliche Faktoren</i>		20,0 %		
Marktpotenzial (in Patentlaufzeit)	sehr wichtig	8,0 %	3	0,24
Komplementärgüter (vorhandene Ressourcen)	weniger wichtig	4,0 %	0	0
Geschäftsmodell (Einfluss auf gesamte Firma)	wichtig	5,0 %	7	0,35
Wechselwirkung (Synergien in Unternehmung)	weniger wichtig	3,0 %	3	0,09
Balanced IP-Score (max=10, median=5, min=0)				5,52

Beispielhafte Darstellung einer ausgefüllten IP-Scorecard.

IP-Scorecard für Patente: Einordnungsmethodik und Einfluss von Bewertungsdifferenzen

Die IP-Scorecard für Patente bietet eine systematische Methode zur objektiven Bewertung von geistigem Eigentum. Bewertungsdifferenzen zwischen den Parteien können das Gesamtergebnis beeinflussen. Diese Übersicht erläutert, wie solche Unterschiede erkannt und adressiert werden, um eine faire und nachvollziehbare Bewertung zu gewährleisten.

Vorgehensweise zur Einordnung

- Für jedes Kriterium wird die **tatsächliche Situation** mit den in der Handreichung angegebenen Werten verglichen (siehe Folie 20).
- Bei unzureichender Datenlage wird ein **mittlerer Wert** gewählt. Sollte sich die Situation während der Verhandlungen ändern, beispielsweise durch die Vorlage eines neuen Prüfberichts, wird die IP-Scorecard entsprechend angepasst.

Einfluss von Bewertungsunterschieden

- Es spielt keine wesentliche Rolle, ob für ein einzelnes Kriterium eine 7 oder eine 8 vergeben wird. Aufgrund der Gewichtung und der Vielzahl an Kriterien haben kleinere Unterschiede in der Bewertung **keinen signifikanten Einfluss** auf das Gesamtergebnis.
- Wenn jedoch **erhebliche Abweichungen** in den Einschätzungen der Universität und der Ausgründung für ein einzelnes Kriterium auftreten, beispielsweise eine Bewertung des Kriteriums "abgedeckte Produkte" von 8 im Vergleich zu 2, ist eine genauere Analyse erforderlich.

Beispiel aus der Handreichung: Vorgehensweise zur Wertermittlung des Kriteriums „Anteil des Patents am Produkt“

Die Gründer:innen und die SVH evaluieren gemeinsam die relevanten Aspekte des betreffenden Patents und legen einen entsprechenden Wert fest.

Im Beispiel eines Medikaments, das als neues Produkt durch eine Ausgründung auf den Markt gebracht werden soll, wird Folgendes berücksichtigt:

- Das Patent schützt nicht den Wirkstoff selbst, sondern die **spezifische Dosierung und Kombination der Wirkstoffe**.
- Diese Kombination und Dosierung stellen mehr als 50 % des **einzigartigen Verkaufsarguments (USP)** dar.

Aufgrund dieser Einschätzung liegt der Wert des Patents im Bereich zwischen 5,1 und 7,5.

Anteil des Patents am Produkt

7,6 - 10	Das Patent schützt den Wesenskern/das Alleinstellungsmerkmal des Produktes. Klassiker Stoffschutz
5,1 - 7,5	Das Patent schützt einen wesentlichen Baustein des Produktes ODER mehr als 50% der Unique Selling Points (USPs) des Produktes
2,6 - 5	Das Patent schützt einen Nebenaspekt oder sichert ein add-on des Produktes, das/der einen wesentlichen Mehrwert bringt. ODER nur die Hälfte der USPs des Produktes werden abgedeckt.
0 - 2,5	Das Patent schützt einen Nebenaspekt oder add-on, das/der einen geringen Mehrwert bringt oder eine Umgehungslösung oder deutlich weniger als 50% der USPs des Produktes.

Anpassung der Kriterien für Software in der IP-Scorecard

Die Kriterien zur Bewertung von Software wurden an die spezifischen Anforderungen von Software angepasst: Die Kriterien für Patente sind teilweise nicht zutreffend für Software. Darüber hinaus wurde eine angepasste Gewichtung gewählt, bei der putrefied Fokus stärker auf den wirtschaftlichen Faktoren gelegt wird.

Die Bewertung erfolgt anhand von 15 Kriterien, die in drei Kategorien unterteilt sind: rechtliche, technische und wirtschaftliche Faktoren. Jedes Kriterium wird auf einer Skala von 0 bis 10 bewertet, wobei die Einordnung gemäß einer detaillierten Handreichung erfolgt (siehe Folie 22). Das Endergebnis ist der IP-Score, der den Wert der Software zwischen 0 (geringer Wert) und 10 (hoher Wert) widerspiegelt.

Einflussfaktor IP-Scorecard	Gewichtung der Faktoren	Einordnung (qualitativ)	Score-Wert
<i>Rechtliche Faktoren</i>	25%	gut=10; 5=mittel; 0=schlecht)	(Gewichtung x Bewertung)
Erweiterter (Patent-)Schutz	2%	0	0
Grad des Schutzes durch Urheberrecht/Geschäftsgeheimnisse	3%	3	0,09
Freedom-to-Operate	4%	7	0,28
Abgedeckte Produkte	5%	2	0,1
Verfügungsberechtigung	5%	5	0,25
Zulassungsbeschränkungen	3%	10	0,3
Abhängigkeiten (SBOM)	3%	5	0,15
<i>Technische Faktoren</i>	40%		
Technische Realisierbarkeit (TRL)	15%	8	1,2
Anwendungsbereich	5%	7	0,35
Technologie-Lebenszyklus / Innovationsgrad	5%	8	0,4
Softwarequalität	15%	5	0,75
<i>Wirtschaftliche Faktoren</i>	35%		
Marktpotenzial	15%	5	0,75
Komplementärgüter	5%	7	0,35
Geschäftsmodell (Einfluss auf gesamte Firma)	5%	5	0,25
Wechselwirkung	10%	10	1
Balanced IP-Score (max=10, median=5, min=0)	100 %		6,22

Beispielhafte Darstellung einer ausgefüllten IP-Scorecard.

Beispiel aus der Handreichung: Vorgehensweise zur Wertermittlung des Kriteriums „Softwarequalität“

Die Gründer:innen und die SVH bewerten gemeinsam die jeweilige Software anhand der vorliegenden Informationen und einigen sich auf einen entsprechenden Bewertungswert.

Am Beispiel einer Software bedeutet dies konkret:

- Es wurde ein **Qualitätsmanagementsystem** eingesetzt (Bewertung: 10 Punkte).
- Falls kein Qualitätsmanagementsystem verwendet wurde, jedoch eine **Dokumentation des Softwareentwicklungsprozesses** vorliegt, wird mindestens eine Bewertung von 5 Punkten vergeben.

Wie hoch ist die Qualität der Software?

7,6 - 10	Software wurde im Rahmen eines (zertifizierten) QMS entwickelt, getestet und dokumentiert.
5,1 - 7,5	Software wurde unter Nutzung eines definierten Softwareentwicklungsprozesses entwickelt, getestet und dokumentiert.
2,6 - 5	Software wurde ohne Softwareentwicklungsprozess entwickelt, jedoch ausreichend dokumentiert.
0 - 2,5	Software wurde prototypisch ohne Dokumentation und Tests entwickelt.

Der IP-Score: Basis für die Festlegung von Lizenzkonditionen

Der IP-Score dient als Grundlage für die Bestimmung der Lizenzkonditionen und der virtuellen Beteiligung bei der Nutzung von geistigem Eigentum.

Er wird auf eine Skala angewendet, die entweder durch branchenspezifische Daten-banken oder durch die Richtlinien der Universität Heidelberg bestimmt wird. Ein konkretes Beispiel wird auf der nächsten Folie näher erläutert.

Gut zu wissen:

Ein IP-Score von 0 bedeutet, dass kein Lizenzvertrag abgeschlossen wird, da beide Parteien, die Gründer:innen sowie die Universität, übereinstimmend zu dem Schluss kommen, dass das geistige Eigentum keinen ausreichenden Wert für die Ausgründung hat.

Von der IP-Bewertung zur Festlegung von Lizenzgebühren

Anhand eines Beispiels eines neuartigen Diagnosetools, das auf patentierter Technologie basiert und von einer Ausgründung als Produkt auf den Markt gebracht werden soll, lässt sich der Zusammenhang zwischen IP-Score und konkreten Lizenzbedingungen verdeutlichen: Die Recherche in Global Data ergibt eine branchenübliche Spanne von Lizenzgebühren in Höhe von von 2 bis 5 % des Nettoumsatzes für Produkte, die durch das Patent geschützt sind.

Nur umsatzbasierte Lizenzzahlungen

- Liegt der IP-Score **eher im unteren Bereich**, beispielsweise bei einem Wert von 2, orientiert sich der Lizenzsatz bei etwa 2 %.
- Bei einem **sehr guten IP-Score** von 10 steigt der Satz auf bis zu 5 %.

Nur virtuelle Beteiligungen

- Alternativ kann die Vergütung auch in Form von **virtuellen Anteilen** erfolgen.
- Bei einem **niedrigen IP-Score** von ca. 2 wären dies etwa 4 % verwässerbare Anteile, während bei einem **exzellenten Wert von 10** bis zu 20 % virtuelle Beteiligung vereinbart werden können.

Mischformen

- Bei einer **Kombination aus virtuellen Anteilen und umsatzbasierter Vergütung** teilt die Universität die Gegenleistung in der Regel hälftig zwischen beiden Komponenten auf.
- Beispiel: Ein **IP-Score von 10** würde demnach eine **virtuelle Beteiligung von 10 %** sowie eine **umsatzbasierte Vergütung von 2,5 % Royalties** bedeuten.

Abschließende Betrachtung

Das Ergebnis erfolgreicher Lizenzvertragsverhandlungen bildet die Grundlage für eine nachhaltige und vertrauensvolle Partnerschaft zwischen den beteiligten Parteien. Durch ein ausgewogenes und transparentes Verhandlungsergebnis werden nicht nur die wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen geklärt, sondern auch eine stabile Basis für zukünftige Kooperationen und gemeinsame Erfolge geschaffen.

Auch, wenn die Zukunft unvorhersehbar bleibt und möglicherweise unerwartete Herausforderungen auftreten werden, bildet eine vertrauensvolle Zusammenarbeit die Grundlage für eine erfolgreiche Bewältigung dieser Situationen. In solchen Fällen ist die Universität für Nachverhandlungen offen.

Weiterführende Links

- [Negotiating Intellectual Property Licenses with University Technology Transfer Offices - Logan & Partners](#)
- <https://www.leidenmadtrics.nl/articles/university-technology-transfer-its-not-a-business-but-run-it-like-a-business>
- <https://academicentrepreneurship.pubpub.org/pub/gn0c2t4w/release/5>
- <https://odelletechnology.com/the-role-of-technology-transfer-offices-in-innovation-and-the-challenges-they-face/>
- <https://www.lexisnexis.com/community/insights/legal/practical-guidance-journal/b/pa/posts/technology-transfer-with-a-university-or-national-laboratory>
- <https://ott.psu.edu/wp-content/uploads/2024/05/PSU-Inventors-Guide-to-Tech-Transfer-v10.2022-2.pdf>
- <https://www.gesetze-im-internet.de/arbnerfg>
- <https://www.gesetze-im-internet.de/urhg>
- <https://www.projektmagazin.de/artikel/ich-botschaften-formulieren-konflikte-job-loesen>
- <https://www.pon.harvard.edu/daily/negotiation-skills-daily/principled-negotiation-focus-interests-create-value/?amp>