

Leitlinien der Universitätsleitung für die Ausgründung von Unternehmen an der Universität Bern

Gestützt auf Art. 2 Abs. 5 Gesetz über die Universität (UniG) und Art. 5 Statut der Universität Bern (UniSt) erlässt die Universitätsleitung folgende Leitlinien:

Präambel

Spin-off-Unternehmen sind ein wichtiges Instrument für die Umsetzung von universitären Forschungsergebnissen in die wirtschaftliche Praxis. Sie stärken die Innovationskraft des Standorts Bern. Für universitäre Abgängerinnen und Abgänger stellen sie zudem - ebenso wie Start-up-Unternehmen - einen alternativen Karriereweg dar. Aus diesen Gründen unterstützt die Universität Bern die Gründung von Spin-off- und Start-up-Unternehmen im Rahmen ihrer Möglichkeiten.

Im Folgenden werden die zu beachtenden Rahmenbedingungen und Modalitäten für die Ausgründung von Unternehmen (sogenannte Spin-off-Unternehmen) an der Universität Bern und der damit verbundene Transfer von universitären Forschungsergebnissen beschrieben.

Die Leitlinien sind auch in Fällen anwendbar, in denen Start-up-Unternehmen mit der Forschungsgruppe einer Mitgründerin oder eines Mitgründers an der Universität Bern interagieren.

Zu beachten sind sodann weitere Vorgaben der Universitätsleitung, namentlich deren Weisungen zur wirtschaftlichen Verwertung von immateriellen Arbeitsergebnissen der Universität Bern.

1. Definitionen

¹ Spin-off-Unternehmen sind rechtlich eigenständige Unternehmen, die mit dem Ziel gegründet wurden, in Forschung, Lehre oder im sonstigen universitären Betrieb entwickeltes geistiges Eigentum der Universität Bern wirtschaftlich umzusetzen.

² Start-up-Unternehmen sind rechtlich eigenständige Unternehmen, die von Mitarbeitenden der Universität Bern (mit-)gegründet wurden, jedoch kein geschütztes geistiges Eigentum der Universität Bern verwenden.

2. Unterstützung bei der Gründung von Spin-off-Unternehmen

¹ Das beim Vizerektorat Forschung angesiedelte Innovation Office ist zentrale Anlaufstelle und Drehscheibe der Universität Bern für die Themen Innovation und Entrepreneurship. Es bietet Unterstützung und Beratung bei der Ausgründung von Spin-off- und Start-up-Unternehmen und anderen kommerziellen Konstrukten von Studierenden, Forschenden und Professoren

und Professorinnen aus der Universität. Dazu gehört insbesondere auch die Erarbeitung der Grundlagen für Lizenzverhandlungen des Gründerteams mit Unitectra (gemäss Absatz 3.1).

² Die Technologietransferstelle Unitectra (www.unitectra.ch) berät an der Gründung eines Spin-off-Unternehmens interessierte Angehörige der Universität Bern mit Fokus auf Validierung der Geschäftsidee, Schutz von geistigem Eigentum und den Transferprozess (Lizenzierung) an das Spin-off-Unternehmen.

3. Lizenzverhandlungen

¹ Grundlagen für die Lizenzverhandlungen von Unitectra mit dem Gründerteam sind:

- a. Überzeugender und nachhaltiger Umsetzungsplan (Pitch Deck oder Businessplan); Gründerteam verfügt über Unternehmergeist und die notwendige Erfahrung (oder zieht entsprechende externe Expertise bei);
- b. Finanzierung des Spin-off-Unternehmens ist sichergestellt, oder es besteht ein konkreter Plan, wie die benötigten finanziellen Mittel akquiriert werden.

² Unitectra führt die Lizenzverhandlungen zwecks Vermeidung von Interessenskonflikten grundsätzlich mit Gründerinnen oder Gründern, Investorinnen oder Investoren oder Beauftragten (Anwältinnen/Anwälte, Lizenzexpertinnen/Lizenzexperten) des Spin-off-Unternehmens, die nicht gleichzeitig an der Universität Bern angestellt sind. Ausnahmsweise können Lizenzverhandlungen auch mit Angehörigen der Universität Bern geführt werden, falls diese nur noch kurze Zeit an der Universität Bern angestellt sind und nach der Firmengründung in das Spin-off-Unternehmen wechseln werden.

4. Lizenzvertrag

¹ Geschütztes geistiges Eigentum, das an der Universität Bern entwickelt worden ist, gehört der Universität Bern. Dieses darf von Dritten nur im Rahmen eines Lizenzvertrags genutzt werden. Dies gilt auch, wenn es von einem oder mehreren Gründungsmitgliedern persönlich im Rahmen ihrer Anstellung an der Universität Bern entwickelt wurde.

² Als geschütztes geistiges Eigentum gelten und lizenziert werden können namentlich Patentanmeldungen, Patente, Software, Material, geheimes Know-how (Geschäftsgeheimnisse), Marken und Designs. Eine Nutzung durch das Spin-off-Unternehmen ohne Lizenz der Universität Bern ist nicht zulässig.

³ Die Erteilung einer Lizenz an ein Spin-off-Unternehmen erfolgt zu üblichen Konditionen für universitäre Lizenzen, wobei der besonderen Situation von Spin-off-Unternehmen Rechnung getragen wird. Unter anderem gelten folgende Prinzipien:

- Um den Abfluss von Mitteln in der frühen Lebensphase des Spin-off-Unternehmens zu verhindern, kann ein Teil der Lizenzgebühren aus einer der Universität Bern kostenlos eingeräumten Beteiligung bestehen (anstelle einer Lizenzerteilungsgebühr und frühen Meilensteinzahlungen);
- Beteiligung der Universität Bern an Umsatz aus Verkauf von Produkten oder Services, welche unter die Lizenz fallen (Royalties);
- Sublizenzierung ist möglich, nachdem der Lizenznehmer einen wesentlichen eigenen Beitrag zur kommerziellen Entwicklung des Lizenzgegenstands geleistet hat;

- Der Lizenznehmer trägt ab Abschluss der Lizenzvereinbarung die Kosten des weiteren Patentverfahrens;
- Für die Umsetzung des lizenzierten Gegenstands werden Meilensteine festgelegt. Falls der Lizenznehmer die Meilensteine nicht einhält, hat die Universität Bern das Recht, die Lizenz zu kündigen.

Weitere Details finden sich in Anhang A.

⁴ Eine Abtretung von Immaterialgüterrechten der Universität Bern an ein Spin-off-Unternehmen ist grundsätzlich nicht vorgesehen. Die Universitätsleitung kann auf Antrag Ausnahmen bewilligen bei geistigem Eigentum, welches sich im gemeinsamen Eigentum der Universität Bern und des Spin-off-Unternehmens befindet und bei dem der Anteil der Universität Bern geringfügig ist (20% und weniger).

Ausserdem kann im Falle eines Verkaufs des Spin-off-Unternehmens an eine grössere Firma eine Abtretung bei der Universitätsleitung beantragt werden. Dabei ist in jedem Fall vorzusehen, dass die Immaterialgüterrechte (namentlich die Patentrechte) an die Universität Bern rückübertragen werden, falls keine Umsetzung stattfindet. Die Universitätsleitung ist nicht verpflichtet, einem entsprechenden Begehren stattzugeben.

5. Umgang mit allfälligen Interessenskonflikten

A. Vorliegen eines Interessenskonflikts

¹ Ein Interessenskonflikt liegt vor, wenn persönliche Interessen oder Konstellationen das berufliche Urteilsvermögen, Verhalten oder Entscheidungen von Angehörigen der Universität Bern beeinflussen oder beeinflussen können oder ein Anschein für das Vorliegen einer solchen Konstellation entstehen kann.

² Ein erhöhtes Risiko von Interessenskonflikten besteht insbesondere in folgenden Fällen:

- Ausübung der Funktion als Mitglied des Verwaltungsrats oder Mitglied der Geschäftsleitung in einem Spin-off- oder Start-up-Unternehmen;
- Ausübung einer bezahlten oder unbezahlten Tätigkeit für ein Spin-off- oder Start-up-Unternehmen;
- Inhaberschaft von Gesellschaftsanteilen an Spin-off- oder Start-up-Unternehmen (Beteiligungen);
- Geschäftliche Beziehungen zu nahestehenden Personen, auf welche einen der vorangehenden Punkte zutrifft.

B. Umgang mit Interessenskonflikten

¹ Liegt ein Interessenskonflikt gemäss Abschnitt A. vor oder könnte ein solcher respektive der Anschein eines solchen entstehen, ist dies der Universität Bern von der betreffenden Person unverzüglich offen zu legen, damit die erforderlichen Massnahmen getroffen werden können.

² Angehörige der Universität Bern, die sich in einem derartigen Interessenskonflikt befinden, müssen dafür besorgt sein, Rechte der Universität Bern an geistigem Eigentum nicht zu verletzen oder zu umgehen und dürfen öffentliche Gelder, Drittmittel, universitäre Ressourcen und Personal nur mit schriftlicher Genehmigung der Universität Bern zugunsten der Interessen des Spin-off- oder Start-up-Unternehmens verwenden. Sie dürfen im Zusammenhang mit eigenen Aktivitäten für das Spin-off- oder Start-up-Unternehmen nicht im Namen der Universität Bern auftreten. Namentlich ist das Verwenden der universitären E-Mailadresse oder Signatur

nicht zulässig. Ausserdem dürfen sie neue Forschungsergebnisse und andere vertrauliche Informationen der Universität Bern dem Spin-off- oder Start-up-Unternehmen nur unter einer schriftlichen vertraglichen Regelung offenlegen.

³ Angehörige der Universität Bern mit einer Vollzeitbeschäftigung dürfen in Spin-off- oder Start-up-Unternehmen keine operative Funktion ausüben.

⁴ Angehörige der Universität Bern mit einer Teilzeitbeschäftigung, die beabsichtigen, gleichzeitig für ein Spin-off- oder Start-up-Unternehmen zu arbeiten, müssen vorgängig bei der Universitätsleitung hierfür eine entsprechende Bewilligung einholen (vgl. Art. 93 Abs. 1 Verordnung über die Universität [UniV] und Ziff. 3 Richtlinien betreffend Nebentätigkeiten an der Universität Bern). Erfolgt die Tätigkeit an der Universität Bern und im Spin-off- oder Start-up-Unternehmen in einem sich überschneidenden Bereich, so umfasst die Bewilligung eine Regelung hinsichtlich der Rechte am geistigen Eigentum, welches von dieser Person unabhängig vom Arbeitsort geschaffen wird.

⁵ Angehörige der Universität Bern, die eine Mitgliedschaft im Verwaltungsrat oder in der Geschäftsleitung eines Spin-off- oder Start-up-Unternehmens anstreben, müssen vorgängig bei der Universitätsleitung eine entsprechende Bewilligung einholen (vgl. Art. 95 Abs. 2 UniV).

⁶ Angehörige der Universität Bern, welche an einem Spin-off oder einem Start-up Unternehmen beteiligt sind, haben zusätzlich auf Folgendes zu achten:

- Sie dürfen an den Lizenzverhandlungen zwischen der Universität Bern und dem Spin-off-Unternehmen nicht teilnehmen (Vermeidung Interessenskonflikt).
- Sie müssen ihre Beteiligungen am Spin-off-Unternehmen (inkl. Optionen) gegenüber der Universität Bern unaufgefordert offenlegen. Eine solche Offenlegungspflicht besteht auch für Beteiligungen an Start-up-Unternehmen, sofern mit einem solchen Unternehmen eine Zusammenarbeit in irgendeiner Form besteht.
- Sie müssen, um volle Transparenz zu schaffen, allfällige Beraterverträge oder andere vertragliche Abmachungen mit dem Spin-off- oder Start-up-Unternehmen und andere Aktivitäten zu dessen Gunsten (u.a. auch geplante Beschaffungen) gegenüber der Universität Bern offenlegen, selbst wenn dies lediglich eine Nebenbeschäftigung darstellt.
- Sie dürfen ihre Forschung nicht gezielt nach den Bedürfnissen des Spin-off- oder Start-up Unternehmens ausrichten oder diesem durch ihre Forschungsergebnisse bewusst einen Vorteil verschaffen, der anderen Unternehmen vorenthalten bleibt.
- Professoren und Professorinnen dürfen gegenüber den anderen Gründerinnen und Gründern bei der Gründung keine Sonderrechte haben. Solange noch keine Investoren und Investorinnen involviert sind, wird empfohlen, dass das operative Team bei der Gründung eine deutliche Mehrheit der Aktien in ihrem Besitz hat.

6. Forschungszusammenarbeit

¹ Eine allfällige Forschungszusammenarbeit zwischen einem Spin-off- oder einem Start-up-Unternehmen und der Forschungsgruppe einer oder eines an diesem Unternehmen beteiligten oder für dieses Unternehmen tätigen Angehörigen der Universität Bern ist in einem schriftlichen Vertrag zu regeln.

² Die entsprechende Vereinbarung ist zwingend von einem Mitglied der Universitätsleitung mit zu unterzeichnen.

³ Eine Forschungszusammenarbeit im Rahmen der klinischen Entwicklung ist zu vermeiden. Lässt sich dies nicht vermeiden, so ist sicherzustellen, dass am Spin-off-Unternehmen beteiligte Angehörige der Universität Bern nicht Prüfärztin oder Prüfarzt der entsprechenden Studien sind. Begründete Ausnahmen sind nur mit schriftlicher Genehmigung des zuständigen Mitglieds der Universitätsleitung möglich; in dieser Genehmigung sind allfällige Auflagen für das Projekt festzuhalten¹.

7. Verwendung des Namens und Logos der Universität Bern

Der Namen und das Logo der Universität Bern dürfen von einem Spin-off-Unternehmen nur nach vorheriger schriftlicher Bewilligung der Universitätsleitung verwendet werden. Zudem räumt die Universität Bern Spin-off-Unternehmen nach Abschluss einer Vereinbarung die Nutzungsrechte am «Universität Bern Spin-off-Logo» ein.

8. Benutzung von Räumlichkeiten und sonstiger Infrastruktur der Universität Bern

¹ Die Benutzung von Räumlichkeiten der Universität Bern durch ein Spin-off-Unternehmen ist je nach Verfügbarkeit möglich, muss jedoch in einem schriftlichen Vertrag geregelt werden. Dieser enthält Angaben zur Befristung und zur Höhe der Entschädigung. Auch die sonstige Nutzung von Infrastruktur (Geräte, Einrichtungen) sowie der Kommunikations- und Informatikdienstleistungen der Universität Bern muss schriftlich geregelt werden. Für die entsprechenden Vereinbarungen zuständig ist die Verwaltungsdirektion.

² Die Verwendung der Adresse der Universität Bern (c/o Universität Bern) bedarf einer vorgängigen Genehmigung durch die Universitätsleitung (Unterzeichnung einer Domizilannahmeerklärung durch den Verwaltungsdirektor).

9. Inkrafttreten

Diese Leitlinien treten per 1. Mai 2021 in Kraft.

Bern, 13. April 2021

Universitätsleitung
Der Rektor



Prof. Dr. Christian Leumann

¹ Als Auflagen sind namentlich in Betracht zu ziehen: Zwingende Aufklärung von Patienten über bestehende Interessenbindungen (Transparenz); Vorgaben zur Nutzung von Patientendaten des Inselspitals bzw. Verweis auf geltende Prozesse; Gegebenenfalls analoge Vorgaben zu Produkt-Testungen ausserhalb von klinischen Studien.

Anhang A: Spin-off-Lizenzbedingungen

1) Equity

Die Höhe der Beteiligung richtet sich nach dem Stand der Technologie bei Auslizenzierung und der Höhe der übrigen finanziellen Entschädigung. Sie liegt üblicherweise im Bereich von 5-9% (mit Verwässerungsschutz, bis erste signifikante Finanzierungsrunde erfolgt ist), resp. im Bereich von 8-12% ohne Verwässerungsschutz.

Tiefe Werte (im Extremfall auch tiefer als der oben genannte Bereich) kommen zur Anwendung, wenn:

- Technologie in sehr früher Phase, wenig oder keine Proof-of-concept Daten vorhanden
- Royalties und Anteil an Sublizenzeinnahmen überdurchschnittlich
- Schwacher, leicht zu umgehender Schutz des geistigen Eigentums; Abhängigkeit von Schutzrechten Dritter
- Schwieriger, kleiner Markt

Hohe Werte (im Extremfall auch höher als der oben genannte Bereich) kommen zur Anwendung, wenn:

- Fortgeschrittene Phase (z.B. funktioneller Prototyp vorhanden, umfassende Tier- oder sonstige Daten)
- Royalties und Anteil an Sublizenzeinnahmen unterdurchschnittlich
- Starker, schwierig zu umgehender Schutz des geistigen Eigentums
- Grosses Marktpotential

2) Royalties

Die Royalties liegen im üblichen Rahmen für universitäre Lizenzen. Als Richtgrösse gilt Folgendes bei ansonsten üblicher Ausgangslage (z. B. normale Gewinnmarge):

- Technologie mit hohem Investitionsbedarf nach Lizenzierung (>100 MCHF, z.B. Pharma): um 2%
- Technologie mit mittlerem Investitionsbedarf nach Lizenzierung (>10 bis 100 MCHF, z.B. MedTech): um 3%
- Technologie mit tiefem Investitionsbedarf nach Lizenzierung (<10 MCHF): um 3-5%
- Technologie bei Lizenzierung nahe Markt: >5%

Die Royalties beziehen sich auf Verkäufe der lizenzierten Produkte, unabhängig davon, ob der Verkauf durch den Lizenznehmer oder einen Sublizenznehmer erfolgt (Reach-through-Royalties).

3) Sublizenzgebühren

Der Anteil an Sublizenzgebühren (Upfront-Zahlungen, Meilensteinzahlungen etc.) zugunsten der Universität Bern richtet sich danach, wie weit der Lizenznehmer den Lizenzgegenstand nach Lizenzabschluss bis zum Zeitpunkt der Sublizenzierung weiterentwickelt hat (wenig Weiterentwicklung hoher Anteil, viel Weiterentwicklung tiefer Anteil). Eine Sublizenzierung kann

erst erfolgen, wenn gewisse Umsetzungsverpflichtungen erfüllt worden sind. Der Anteil an Sublizenzierungsgebühren beträgt in der Regel zwischen 5-25%.

4) Umsetzungsverpflichtung

Im Lizenzvertrag werden Meilensteine und Termine für deren Erreichung festgelegt. Falls ein Meilenstein nicht erreicht wird, kann die Universität Bern das Vorlegen eines angepassten Zeitplans für die weitere Entwicklung verlangen. Falls man sich nicht nach Treu und Glauben auf eine Anpassung der Termine für die Meilensteine verständigen kann oder der Lizenznehmer die Entwicklung eingestellt hat, kann die Universität Bern den Lizenzvertrag kündigen.

Der Lizenzvertrag kann vorsehen, dass Termine zur Erreichung von Meilensteinen durch Bezahlung von Gebühren in vernünftigem Zeitrahmen verschoben werden können.

5) Haftung

Die Universität Bern übernimmt keine Haftung in Bezug auf den Lizenzgegenstand und keine Garantien, dass der Ausübung der Lizenz keine Rechte Dritter entgegenstehen. Sie wird vom Lizenznehmer schad- und klaglos gehalten für Schäden, welche der Lizenznehmer durch die Ausübung der Lizenz verursacht.