



## **Grundsätze für die Ausgründung von Unternehmen an der UZH**

*beschlossen von der Universitätsleitung am 1.12.2020*

Spin-off-Unternehmen sind ein wichtiges Instrument für die Umsetzung von universitären Forschungsergebnissen in die wirtschaftliche Praxis. Innovative Produktideen und daraus entstehende Unternehmensgründungen sind ein wichtiges Standbein für die ökonomische Entwicklung und stärken die Innovationskraft des Standorts Zürich. Für universitäre Abgänger stellt die unternehmerische Tätigkeit in einem Spin-off- oder Startup-Unternehmen einen alternativen Karriereweg dar. Aus diesen Gründen unterstützt die UZH die Gründung von Spin-off und Startup-Unternehmen im Rahmen ihrer Möglichkeiten.

Im Folgenden werden Grundsätze für die Ausgründung von Unternehmen (sogenannten Spin-offs) an der Universität Zürich (UZH) und der damit verbundene Transfer von universitären Forschungsergebnissen aufgestellt. Die Grundsätze sind auch in Fällen zu beachten, in denen Startup Unternehmen mit der Forschungsgruppe eines Mitgründers an der UZH interagieren.

### **1. Definitionen**

1.1 *Spin-off-Unternehmen der UZH* sind rechtlich eigenständige Unternehmen, die mit dem Ziel gegründet werden, in Forschung, Lehre oder im sonstigen Betrieb entwickeltes geistiges Eigentum der UZH wirtschaftlich umzusetzen.

1.2 *Startup-Unternehmen der UZH* sind rechtlich eigenständige Unternehmen, die von UZH-Angehörigen (mit-) gegründet werden, jedoch kein geschütztes geistiges Eigentum der UZH verwenden.

### **2. Lizenzverhandlungen mit Spin-off Firmen**

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

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

2.2 Unitectra führt die Lizenzverhandlungen mit Gründern, Investoren oder Beauftragten (Anwälte, Lizenzexperten) des Spin-off-Unternehmens, die nicht gleichzeitig an der UZH angestellt sind (Vermeidung Interessenkonflikt). Als Verhandlungspartner akzeptiert werden jedoch UZH-Angehörige, welche nur noch kurze Zeit an der UZH angestellt sind und nach der Firmengründung in das Spin-off Unternehmen wechseln.



### 3. Lizenzvertrag

3.1 Die UZH ist bestrebt, geschütztes geistiges Eigentum, das an der UZH entwickelt worden ist, an bestehende oder neu gegründete Unternehmen zur Umsetzung zu lizenzieren. Es steht im Eigentum der UZH und darf von Dritten nur unter einem Lizenzvertrag genutzt werden. Dies gilt auch, wenn das geistige Eigentum von einem oder mehreren Spin-off Gründungsmitgliedern persönlich im Rahmen ihrer Anstellung an der UZH entwickelt wurde.

3.2 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 UZH ist nicht zulässig.

3.3 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 UZH kostenlos eingeräumten Beteiligung bestehen (statt Lizenzerteilungsgebühr und frühe Meilensteinzahlungen);
- Beteiligung 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;
- Es werden für die Umsetzung des lizenzierten Gegenstands Meilensteine festgelegt. Falls der Lizenznehmer die Meilensteine nicht rechtzeitig erreicht, hat die UZH das Recht, die Lizenz zu kündigen.

Weitere Details finden sich in Anhang A.

3.4 Eine Abtretung der Immaterialgüterrechte der UZH an ein Spin-off Unternehmen ist grundsätzlich nicht möglich. Ausnahmen sind möglich bei geistigem Eigentum, welches sich im gemeinsamen Eigentum der UZH und des Spin-off Unternehmens befindet und bei dem der Anteil der UZH klein 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 Patentrechte an die UZH rückübertragen werden, falls keine Umsetzung stattfindet. Die Universitätsleitung ist nicht verpflichtet, einem entsprechenden Begehren stattzugeben.



#### **4. Interessenkonflikt**

4.1 Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn jemand bei der UZH angestellt ist und gleichzeitig persönliche Interessen an einem Spin-off- oder Startup-Unternehmen bestehen. Ein Interessenkonflikt liegt ebenfalls vor, wenn jemand bei der UZH angestellt ist und im Rahmen seiner Anstellung mit seinem Spin-off- oder Startup-Unternehmen interagiert.

4.2 Ein Interessenkonflikt ist der UZH (Prorektorat Forschung) von der betreffenden Person unverzüglich offen zu legen, damit mögliche Massnahmen zur Handhabung des Interessenkonflikts getroffen werden können.

4.3 UZH-Angehörige, die sich in einem entsprechenden Interessenkonflikt befinden, müssen dafür besorgt sein, Rechte der UZH an geistigem Eigentum nicht zu verletzen oder zu umgehen und öffentliche Gelder, Drittmittel, universitäre Ressourcen und Personal nicht ohne schriftliche Genehmigung der UZH (Prorektorat Forschung) zugunsten der Interessen des Spin-off- oder Startup-Unternehmens zu verwenden. Sie dürfen im Zusammenhang mit eigenen Aktivitäten für das Spin-off- oder Startup-Unternehmen nicht im Namen der UZH auftreten. Namentlich ist das Verwenden der universitären E-Mailadresse oder Signatur nicht zulässig. Ausserdem dürfen sie neue Forschungsergebnisse dem Spin-off- oder Startup-Unternehmen nur unter einer schriftlichen vertraglichen Regelung offenlegen (z.B. unter Vertraulichkeitsvereinbarung).

4.4 Für UZH-Angehörige, die beabsichtigen, eine Funktion oder eine Tätigkeit in einem Spin-off- oder Startup-Unternehmen aufzunehmen, gelten die entsprechenden universitären Bestimmungen (insbesondere die Bestimmungen über die Ausübung von Nebenbeschäftigungen und zur öffentlichen Bekanntgabe von Interessenbindungen, sowie generell Universitätsgesetz, Universitätsordnung und Personalverordnung).

4.5 Professorinnen und Professoren der UZH, welche an einem Spin-off oder einem Startup-Unternehmen beteiligt sind, haben ausserdem zusätzlich zu ihrer Treuepflicht gegenüber der UZH als ihrem Arbeitgeber auf folgendes zu achten:

- Sie dürfen an den Lizenzverhandlungen zwischen der UZH und dem Spin-off-Unternehmen nicht teilnehmen (Vermeidung Interessenkonflikt).
- Sie müssen ihre Beteiligungen an Spin-off-Unternehmen (inkl. Optionen) gegenüber der UZH unaufgefordert offenlegen. Eine solche Offenlegungspflicht besteht auch für Beteiligungen an Startup-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 Startup-Unternehmen und andere Aktivitäten zu dessen Gunsten gegenüber der UZH offenlegen, selbst wenn dies lediglich eine Nebenbeschäftigung darstellt.
- Sie dürfen ihre Forschung nicht gezielt nach den Bedürfnissen des Spin-off- oder Startup-Unternehmens ausrichten.



## **5. Verwendung des Namens und Logos der UZH**

Der Name und das Logo der UZH dürfen von einem Spin-off- oder Startup-Unternehmen nur gemäss § 8 des Reglements über das Corporate Design der Universität Zürich vom 3. Juni 2010 verwendet werden. Zudem räumt die Universität Zürich Spin-off- und Startup-Unternehmen nach Abschluss einer Vereinbarung die Nutzungsrechte am UZH Startup-Label ein. Diese Nutzungsrechte werden von der Abteilung Innovation vergeben.

## **6. Benutzung von Räumlichkeiten und sonstiger Infrastruktur der UZH**

6.1 Die Benutzung von Räumlichkeiten der UZH durch ein Spin-off- oder Startup-Unternehmen ist je nach Verfügbarkeit möglich, muss jedoch in einem schriftlichen Vertrag geregelt werden. Der entsprechende Vertrag enthält Angaben zur Befristung und zur Höhe der Entschädigung. Auch die sonstige Nutzung der Infrastruktur (Geräte, Einrichtungen) sowie der Kommunikations- und Informatikdienstleistungen der UZH muss in einem schriftlichen Vertrag geregelt werden. Für den Abschluss der entsprechenden Vereinbarungen ist die Direktion Immobilien und Betrieb (Asset Management) zuständig.

6.2 Die Verwendung der Adresse der UZH (c/o Universität Zürich) bedarf einer vorgängigen Genehmigung durch die Universitätsleitung (Unterzeichnung einer Domizilannahmeerklärung durch das Prorektorat Forschung).

## **7. Forschungszusammenarbeit**

7.1 Eine allfällige Forschungszusammenarbeit zwischen einem Spin-off- oder Startup-Unternehmen und der Forschungsgruppe eines an diesem Spin-off- oder Startup-Unternehmen beteiligten UZH-Angehörigen ist in einem schriftlichen Vertrag zu regeln.

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

7.3 Eine Forschungszusammenarbeit im Rahmen der klinischen Entwicklung ist zu vermeiden. Lässt sich die Zusammenarbeit nicht vermeiden, so ist sicherzustellen, dass am Spin-off- oder Startup-Unternehmen beteiligte UZH-Angehörige nicht Prüfärztin oder Prüfarzt der entsprechenden Studien sind. Begründete Ausnahmen sind nur mit schriftlicher Genehmigung des zuständigen Mitglieds der Universitätsleitung möglich.



### Kontaktstellen

Der beim Prorektorat Forschung angesiedelte und universitätsweit agierende **UZH Innovation Hub** ([www.innovation.uzh.ch](http://www.innovation.uzh.ch)) umfasst verschiedene Unterstützungsangebote für an der Gründung eines Spin-off- oder Startup-Unternehmens interessierte UZH-Angehörige mit dem Ziel, unternehmerische Aktivitäten von Forschenden und Studierenden in verschiedenen Phasen zu fördern. Für angehende Entrepreneurere können insbesondere die folgenden Unterstützungsprogramme interessant sein: UZH Innovators Camp, BioEntrepreneurship & Innovation Program (BEI), Digital Entrepreneurship Program, Therapy Development Accelerator, UZH Entrepreneur Fellowships, UZH Life Sciences Fund und Wyss Zurich. Die Abteilung Innovation koordiniert die Aktivitäten und Angebote des UZH Innovation Hubs und vergibt das UZH Startup Label an UZH Spin-offs und UZH Startups.

Die Technologietransferstelle **Unitectra** ([www.unitectra.ch](http://www.unitectra.ch)) berät an der Gründung eines Spin-off-Unternehmens interessierte UZH-Angehörige mit Fokus auf Validierung der Geschäftsidee, Schutz von geistigem Eigentum und den Transferprozess (Lizenzierung) an den Spin-off.



## Anhang A: Spin-off Lizenzbedingungen

Lizenzverträge, welche die UZH mit Spin-offs abschliesst, regeln standardmässig die folgenden Elemente und richten sich nach den nachfolgend erläuterten Grundprinzipien:

### **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 eine erste signifikante Finanzierungsrunde erfolgt ist), resp. 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 Sublicenzeinnahmen 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 Sublicenzeinnahmen unterdurchschnittlich
- Starker, schwierig zu umgehender Schutz des geistigen Eigentums
- Grosses Marktpotential

### **2) Royalties**

Die Royalties haben im üblichen Rahmen für universitäre Lizenzen zu liegen. 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 Sublicenznehmer erfolgt (Reach-through Royalties).

### **3) Sublicenzgebühren**

Der Anteil an Sublicenzgebühren (Upfront-Zahlungen, Meilensteinzahlungen etc.) zugunsten der UZH richtet sich danach, wie weit der Lizenznehmer den Lizenzgegenstand nach Lizenzabschluss bis zum



Zeitpunkt der Sublicenzierung weiterentwickelt hat (wenig Weiterentwicklung hoher Anteil, viel Weiterentwicklung tiefer Anteil). Eine Sublicenzierung kann erst erfolgen, wenn gewisse Umsetzungsverpflichtungen erfüllt worden sind. Der Anteil an Sublicenzierungsgebühren beträgt in der Regel zwischen 5-25%.

#### **4) Umsetzungsverpflichtung**

In der Lizenz werden Meilensteine und Termine für deren Erreichung festgelegt. Falls ein Meilenstein nicht erreicht wird, kann die UZH 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 UZH 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 UZH 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.