

/ Rechtliche Zulässigkeit von Standard- lizenzverträgen

3. Workshop Umgang mit Schutzrechten und Beteiligungen bei Ausgründungen aus Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen

Berlin, 27.02.2020

Alicante
Berlin
Bratislava
Brüssel
Budapest
Bukarest
Dresden
Düsseldorf
Frankfurt/M.
Hamburg
London
Moskau
München
New York
Prag
Warschau

noerr.com

Prof. Dr. Sebastian Wündisch, LL.M.

/ Agenda

1

Ausgangslage

2

Rechtliche Rahmenbedingungen

3

Haushaltsrecht

4

Beihilfenrecht

/ Agenda

1

Ausgangslage

2

Rechtliche Rahmenbedingungen

3

Haushaltsrecht

4

Beihilfenrecht

/ EFI Jahresgutachten

- **Jahresgutachten 2019 der Expertenkommission Forschung und Innovation ("EFI") hat als Hemmnis für Ausgründungen u.a. rechtliche Rahmenbedingungen und Unsicherheiten ausgemacht**
- **EFI schlägt Standardlizenzverträge vor:**

„Gründungen aus der Wissenschaft (...) durch langwierige Lizenzverhandlungen zwischen Gründenden und Transferorganisationen erschwert. In den USA z. B. bieten bereits mehrere Technologietransfereinrichtungen von Universitäten den Gründenden sogenannte Express-License-Contracts (Standard-Lizenz-Verträge) als Option an, um ihnen eine zügige Lizenzierung zu ermöglichen. (...) Standard-Lizenz-Verträge könnten auch in Deutschland helfen, den Gründungsprozess beschleunigen und Hürden für Gründungen aus der Wissenschaft beseitigen.“

Als Beispiele werden Express-License-Contracts folgender US-Universitäten aufgeführt:

- University of Maryland Baltimore County
- Washington University, St. Louis
- Cornell University
- University of North Carolina

Express License Agreement (EXLA)

A UMBC Express License Agreement (EXLA) makes starting a company based on technology licensed from UMBC easier than ever. An EXLA is a standard, non-negotiable license agreement specifically designed for startups founded by UMBC faculty, staff, and graduate

An EXLA offer standardized terms that are fair and reasonable for
This expedites the licensing process by eliminating the need to ne
Consequently, an EXLA must be signed without modifications, in

Quick Start License

The Quick Start License is an initiative provided through OTM to foster the formation of new startup companies based on technologies created at Washington University in St. Louis.

CAROLINA EXPRESS EXCLUSIVE LICENSE AGREEMENT

This Carolina Express Exclusive License Agreement ("Agreement") is entered into on the ____ day of ____, 20__ (the "Effective Date") between The University of North Carolina at Chapel Hill having an address at 109 Church St, Chapel Hill, NC, 27516 ("University") and ____, a corporation organized and existing under the laws of the State of ____, having an address at ____ ("Licensee").

/ Wesentliche Elemente der Express License Contracts

- **Lizenz:** Erteilung einer exklusiven (in Einzelfällen auch einfachen) Lizenz an die Ausgründung
- **Royalties:** 1 % des Nettoumsatzes mit klinisch zugelassenen Produkten, 2 % des Nettoumsatzes mit anderen Produkten
- **Unterlizenzvergabe:** 10 % aus einer Einmalzahlung, 20 % aus umsatzbezogenen Einnahmen
- **Exit Payment:** Zahlung in Höhe von 0,75 % der Aggregate Consideration im Falle eines Exits bzw. der Pre-Money Valuation im Falle eines IPO
- **Ersatz der Patentkosten der Universität durch die Ausgründung:** Ersatz vergangener, laufender und zukünftiger Patentkosten – verschiedene Modelle
- **Haftung:** Weitgehender Ausschluss der Haftung zugunsten der Universität und Haftungsfreistellung durch Ausgründung zugunsten der Universität.

/ Agenda

1

Ausgangslage

2

Rechtliche Rahmenbedingungen

3

Haushaltsrecht

4

Beihilfenrecht

/ Rechtliche Rahmenbedingungen

➤ Technologietransfer ist eine rechtlich komplexe Querschnittsmaterie:

- ▷ Hochschulrecht
- ▷ Recht des geistigen Eigentums
- ▷ Haushaltsrecht
- ▷ Beihilfenrecht
- ▷ Förderrecht
- ▷ Gesellschaftsrecht
- ▷ Steuerrecht
- ▷ Kartellrecht

/ Rechtliche Rahmenbedingungen

➤ Technologietransfer ist eine rechtlich komplexe Querschnittsmaterie:

- ▷ Hochschulrecht
- ▷ Recht des geistigen Eigentums
- ▷ **Haushaltsrecht**
- ▷ **Beihilfenrecht**
- ▷ Förderrecht
- ▷ Gesellschaftsrecht
- ▷ Steuerrecht
- ▷ Kartellrecht

/ Agenda

- 1 Ausgangslage
- 2 Rechtliche Rahmenbedingungen für die Zulässigkeit von Standardlizenzverträgen
- 3 **Haushaltsrecht**
- 4 Beihilfenrecht

/ Haushaltsrecht

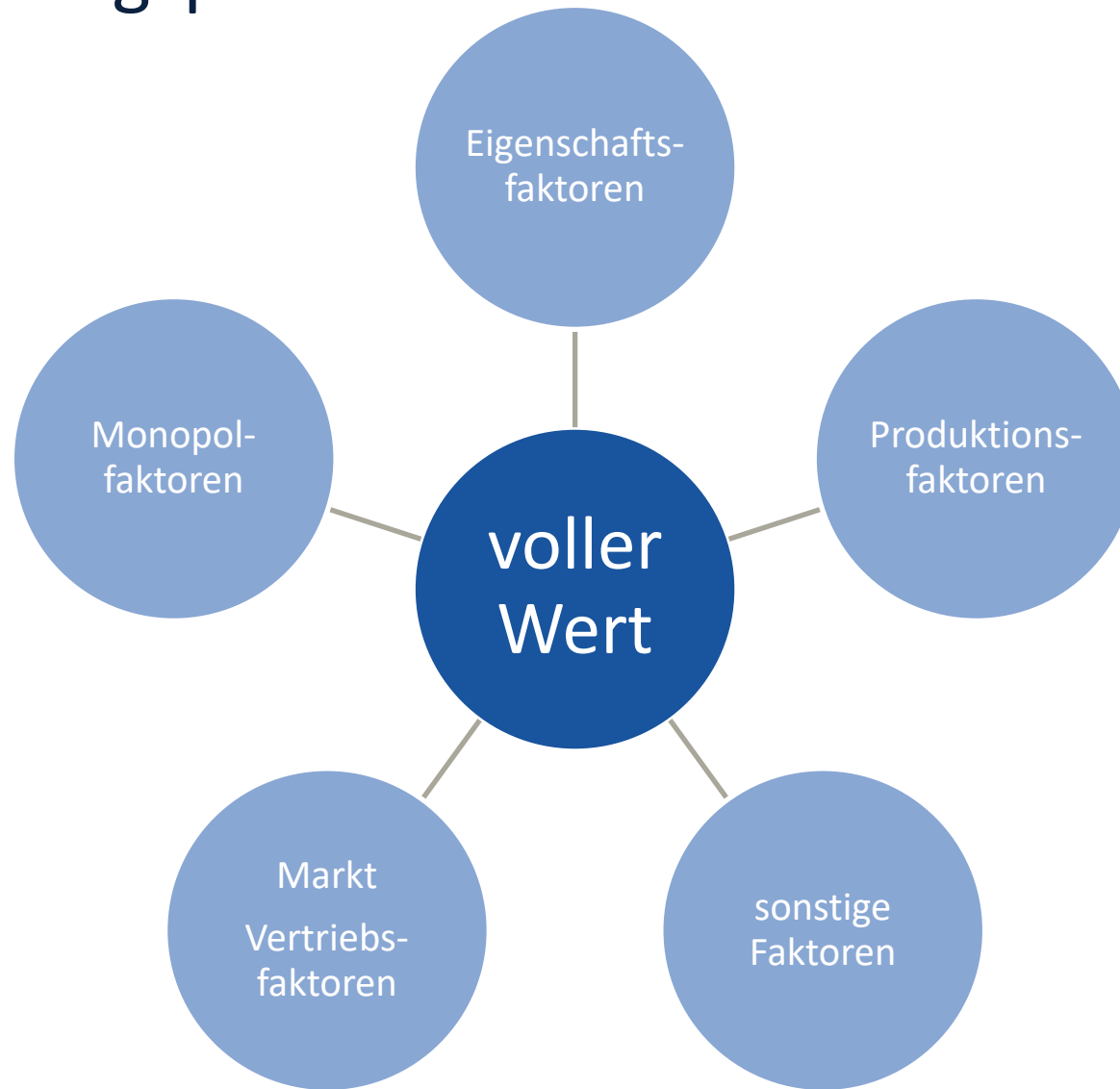
➤ Haushaltsrecht

- ▷ Veräußerung und Nutzungsüberlassung nur zum vollen Wert
- ▷ z. B. Art. 63 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 und 3 LHO „Veräußerung von Vermögensgegenständen“ und „Nutzung eines Vermögensgegenstandes“
 - (3) Vermögensgegenstände dürfen nur zu ihrem vollen Wert veräußert werden. ²Ausnahmen können im Haushaltsplan zugelassen werden, soweit Art. 81 der Verfassung nicht entgegensteht.*
 - (5) Für die Überlassung der Nutzung eines Vermögensgegenstands sowie anderer Leistungen gelten die Absätze 2 bis 4 entsprechend.*

➤ Voller Wert?

- **Abzustellen ist auf den Preis, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach der Beschaffenheit des Gegenstandes bei der Veräußerung zu erzielen wäre (Nr. 2 VV zu § 63 LHO)**
 - ▷ Lizenzgebühr grundsätzlich geeignet, wird jedoch stets individuell bestimmt
 - Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (Urteil vom 29.04.2003 – X ZR 186/01, GRUR 2003, 789, 790 – Abwasserbehandlung)
 - Amtliche Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen (Elektroindustrie: 0,5 – 5 %; Chemische Industrie: 2 – 5 %; Pharmazeutischer Betrieb: 2 – 10 %; Maschinen- und Werkzeugindustrie: 0,33 – 10 %)
 - Vertragspraxis
 - ▷ Auch sonstige Zahlungen sind zu berücksichtigen
 - Vergabe von Unterlizenzen
 - Exit Payments
 - Ersatz von Patentkosten der Universität durch Ausgründung

/ Kriterien der Vertragspraxis



/ Voller Wert

➤ **Haushaltsrechtliche Ausnahmen**

- ▷ Im Haushaltsplan (vorrangig vor anderen Ausnahmen)
- ▷ Bei geringem Wert des Vermögensgegenstandes
- ▷ Bei Bestehen eines dringenden staatlichen Interesses
- ▷ In einigen Bundesländern bei Überlassung von Software zur Informationsverarbeitung an andere Stellen der öffentlichen Verwaltung

➤ **Nicht relevant für Standardlizenzverträge**

/ Haushaltsrechtliche Lösungsansätze

➤ Standardlizenzverträge nach Vorbild der Express-License-Contracts haushaltsrechtlich zumindest bedenklich

- ▷ Deswegen: Definition für die *Licensed Products* und das *technische Field* individuell zwischen der Universität und Ausgründung verhandeln
- ▷ Lizenzsätze individuell verhandeln

➤ Rechtsfolge von Verstößen?

- ▷ Keine Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts wegen Verstoßes gegen § 63 LHO
- ▷ Aber Nichtigkeit nach §§ 134, 138 BGB möglich, insb. wenn unentgeltliche Zuwendungen an Private gemacht werden, die nicht durch die Verfolgung legitimer öffentlicher Aufgaben gerechtfertigt sind (BGH, Urteil vom 30.01.1967 – III ZR 35/65, BGHZ 47, 30, Ls. 2)

/ Agenda

1

Ausgangslage

2

Rechtliche Rahmenbedingungen

3

Haushaltsrecht

4

Beihilfenrecht

➤ **Beihilfenrelevanter Sachverhalt (wirtschaftliche Betätigung)**

- ▷ Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels
 - „Binnenmarktbezug“ erforderlich; fraglich (allenfalls) bei rein lokalen Tätigkeiten
- ▷ Mittelbare Beihilfe durch zu geringe Vergütung

➤ **Gefahr der Nichtigkeit der Übertragung wegen Verstoß gegen das beihilfenrechtliche Durchführungsverbot, Art. 108 Abs. 3 AEUV i.V.m. § 134 BGB**

- ▷ Problematisch insb. bei unerkannten/versteckten Beihilfen im Rahmen vertraglicher Vereinbarungen zwischen der öffentlichen Hand/Universitäten und einem wirtschaftlich tätigen Unternehmen

/ Beihilfenrechtliche Lösungsansätze

➤ Beihilfenkonforme Preisgestaltung

Spezielle Regelungen für staatliche geförderte Forschungseinrichtungen im Unions-rahmen für staatliche Beihilfen zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation (2014/C 198/01)

- ▷ Wissenstransfer durch Forschungseinrichtungen ist i.d.R. beihilfenrechtlich neutral
 - erfasst aber nicht die konkrete Übertragung auf einen Dritten, sodass insoweit die allgemeinen beihilfenrechtlichen Regelungen gelten
- ▷ beim Technologietransfer ist von einer beihilfenrechtlichen Konformität auszugehen, soweit die im Unionsrahmen festgelegten Anforderungen erfüllt sind
 - insb. Kriterien nach Ziff. 2.2.2 lit. d des Unionsrahmens für die Übertragung von entstandenen geistigen Eigentumsrechten der Forschungseinrichtung; maßgeblich ist das marktübliche Entgelt

/ Beihilfenrechtliche Lösungsansätze

➤ De-minimis-Beihilfen

- ▷ dürfen von Mitgliedstaaten grds. ohne Anmeldung bei der EU-Kommission an Unternehmen vergeben werden (Verordnung (EU) Nr. 1407/2013, ABIEU 2013/L 352/1)
- ▷ Gesamtsumme der einem Unternehmen gewährten De-minimis-Beihilfen darf in einem Zeitraum von drei Steuerjahren EUR 200.000 nicht übersteigen

➤ Teilnichtigkeit BGH 5.Dezember 2012 – I ZR 92/11 (CEPS-Pipeline)

- ▷ Nur die Kaufpreisregelung ist von der Nichtigkeitsfolge des § 134 BGB erfasst
- ▷ *„Zur Beseitigung des rechtswidrig erlangten Wettbewerbsvorteils genügt, wenn vom Beihilfeempfänger die Zahlung des Unterschiedsbetrags zwischen dem vereinbarten und dem höheren beihilfefreien Preis zuzüglich des bis zur Rückforderung entstandenen Zinsvorteils verlangt wird.“* (Rn. 33)
=> **Salvatorische Klausel im Standardlizenzvertrag aufnehmen**

/ Vielen Dank!



Prof. Dr. Sebastian Wündisch, LL.M.
Rechtsanwalt
Partner

+49 351 8166072
sebastian.wuendisch@noerr.com

Kompetenzen

- Recht des geistigen Eigentums, insbesondere Patentrecht, Arbeitnehmererfinderrecht, Marken- und Wettbewerbsrecht
- Technologietransfer, Lizenzrecht, Forschungs- und Entwicklungsverträge, Forschungsförderung
- Hochschulrecht und Recht der Forschungseinrichtungen

Noerr LLP

Paul-Schwarze-Straße 2
01097 Dresden
T +49 351 81 660 72
Sebastian.Wuendisch@noerr.com

TU Dresden – Forschungsstelle für Forschungsförderung und Technologietransfer

Bergstraße 53
01062 Dresden
T +49 351 463 373 55
fortran@jura.tu-dresden.de