

Standardlizenzen zur Erleichterung von Spin-off Prozessen?

Dr. Anja Zimmermann, Ascenion GmbH

TechnologieAllianz Konferenz, 21.März 2019

Ausgangspunkt

Verhandlungen mit Gründern sind oft lang und mühsam

Gründer fragen nach „Standardkonditionen“

Spin offs und Interessenskonflikte (Col): ein Minenfeld

Anteilseigner, Gründer, Lizenzgeber, FE

- Col: Anteilseigner / Lizenzgeber
- Col: wirtschaftliches Interesse / wissenschaftliche Ergebnisse
- Einfluss der Lizenz auf den Firmenwert
- Usw.

Gründer/Wissenschaftler/Erfinder

- F&E Vertrag mit Spin off vs FEs
- Fördermittel für FE vs Spin-off
- Anstellung an FE vs Spin-off

Lösung

- *Verhaltenskodex für Angestellte*
- *Corporate Governance für FE*



■ **Wie kann man Dinge vereinfachen?**

Standardkonditionen für Gründer

Definierte Services und Roadmap für Gründer

Klare Richtlinien und Verfahrensregeln an FEs

Klare Position von öffentlichen Stellen

Standard Term Sheets für Spin-offs

„CAROLINA EXPRESS EXCLUSIVE LICENSE AGREEMENT“

University of Carolina: 30-seitiger Lizenzvertrag mit festen Bedingungen

Universität behält Forschungsrecht (S. 6, §2.2)

- Statt Einstandszahlung Verpflichtung zur Zahlung von 0.75% aller Exiterlöse (S. 7, §3.1)
- Patentkosten *expenses incurred prior to and after 1st anniversary of the effective date* (S.9, §3.2/3.3)
- Umsatzabhängige Lizenzgebühr 1% auf klinisch zugelassene Produkte, 2% auf andere Produkte (S.9, §3.4)
- Feste jährliche Lizenzgebühr und Sublizenzgebühren (S. 10, § 3.5/3.6)
- Royalty Stacking (p.11, §3.7)
- Spezielle Regelungen für Kombinationsprodukte (S.11, §3.8)
- Verbindliche Lizenzbedingungen (S.11, §3.9)

Alternative: Verhandlung eines individuellen Lizenzvertrags

Standardbedingungen – nicht University of Carolina

- Einstandszahlung \$1.000, entweder als Option oder Lizenz
- In der Vergangenheit aufgelaufene Patentgebühren werden bezahlt (a) 24 Monate ab Austausch TermSheet (b) Finanzierungsrunde Serie A, oder (c) \$1 Mio. Umsätze, je nachdem welches Ereignis zuerst eintritt
- Übernahme laufender Patentkosten
- 5% Anteile mit Verwässerungsschutz für Serie A
- Marktübliche Lizenzgebühren (sollten in der Industriesparte keine Lizenzgebühren üblich sein, feste Jahresgebühr)

“That’s the core of it. What we say is that “no one gets a better deal than anyone else”, so if a startup really wants to trade higher upfronts for lower equity, we’ll consider it, but only if we get comfortable with the idea that it is a trade that others wouldn’t all make if they heard about it. So, for instance, one startup gave us an extra \$100K upfront in exchange for a 1% reduction in equity. That was fine for us, since it implied a \$10M valuation on day one, which under the circumstances seemed aggressive.”

Carnegie Mellon University (Pittsburgh)

Standard oder Express Deal Ansatz für Lizenzen an Spin offs

- Keine Einstandszahlung
- Keine umsatzabhängigen Lizenzgebühren für die ersten 3 Jahre bzw. bis zu einem Verkauf, IPO o.ä., danach 1% der Nettoerlöse bei nicht exklusiver Lizenz, 2% bei exklusiver Lizenz
- Keine Beteiligung der Gründer/Erfinder (sonst 50%)
- Geschäftsanteile: 5% wenn nicht exklusiv, 6% wenn exklusiv (NACH Finanzierungsrunde > 2 Mio. USD)
- Übernahme der Patentkosten
- Zusätzliche Inkubationsangebote durch CMU für zusätzliche Geschäftsanteile

<https://www.cmu.edu/cttec/forms/newco-term-sheet.pdf>

Richtlinie der ETH Zürich

Die Lizenzierung von IP wird durch die Richtlinien an der ETH Zürich geregelt: Verwertungsrichtlinien¹⁰ (Financial Exploitation Guidelines).
<https://rechtssammlung.sp.ethz.ch/>

Patentanmeldungen, Patente, Software, Material, Know-how (Geschäftsgeheimnisse), Marken und Designs können lizenziert werden. Ihre Verwendung durch Spin-offs OHNE eine gültige Lizenz oder eine andere Genehmigung der ETH Zürich ist nicht erlaubt.

Das Spin-off muss die ETH Zürich entsprechend des Wertes der lizenzierten IP angemessen vergüten. Der branchenübliche Marktwert wird bestimmt und die Bedingungen für die Lizenzierung werden individuell zwischen ETH Transfer und Spin off verhandelt.

Die endgültige Entscheidung darüber, ob die Lizenz zu den ausgehandelten Bedingungen abgeschlossen wird, trifft der Zeichnungsberechtigte (derzeit an der ETH der Vizepräsident für Forschung und Wirtschaftsbeziehungen).

[Latest news](#)[Most popular](#)[Opinion](#)[Podcast](#)

Tuesday 22 August 2017 12:45pm

Top UK university Imperial College is shaking up how it spins out innovative startups and taking inspiration from Stanford and MIT

Share



Lynsey Barber

I'm City A.M.'s award-winning technology editor, covering everything from happen [...] [Show more](#)

Follow Lynsey



Beispiele für Best Practices

	Carnegie Mellon	Stanford	MIT	Imperial College London <i>Jointly driven spinout</i>	Imperial College London <i>Founder driven spinout</i>
Einstandszahlung	nein	Marktübliche Bedingungen	flexibel	Marktübliche Bedingungen	Marktübliche Bedingungen
Jahresgebühr		Marktübliche Bedingungen	flexibel	Marktübliche Bedingungen	Marktübliche Bedingungen
Meilensteine		Marktübliche Bedingungen	flexibel	Marktübliche Bedingungen	Marktübliche Bedingungen
Lizenzgebühr	Keine 0-3 Jahre oder bis Change of Control Event (IPO, Verkauf); dann 1% bei nicht-exklusiver Lizenz oder 2% bei exklusiver Lizenz (keine Beteiligung der Gründer)	Marktübliche Bedingungen	flexibel	Marktübliche Bedingungen	Marktübliche Bedingungen
Geschäftsanteile	5% nicht exklusiv, 6% exklusiv (nach Finanzierungsrunde)	ca. 5% (unverdünnt)	Klein, Minderheitsgesellschafter	50% (verhandelbar) bei Gründung (verdünnt)	5-10% (unverdünnt) bis zu einem Investment zwischen £3 and £15 m (vorab vereinbart).
Patentkosten	Erstattung durch LN	Erstattung durch LN	Erstattung durch LN		

Unsere *Best Practice*

Unsere Mission für die FE ist es, Technologien an Spin-offs zu lizenzieren und das Spin-off zu einem Erfolg werden zu lassen.

Wir beachten

- Internationale Benchmarks
- Best Practice Regelungen

Unser Modell:

Lizenzvertrag plus Firmenanteile



Unsere Best Practice

Übernahme von Geschäftsanteilen zu nominal, was

- gründerfreundlich ist
- Gründer motiviert
- Finanzierung nicht verhindert (Förderung und Investoren)

Lizenzkonditionen die

- gründerfreundlich sind
- Prüfung von Kontrollorganen (e.g. Rechnungshöfe) standhalten
- Finanzierung möglich machen (Förderung und Privatinvestitionen)
- Exit-Szenarien berücksichtigt



Unsere *Best practice* Spin off Lizenz: gründerfreundlich

Kein Verkauf oder Transfer von Patenten an Spin offs, aber

„Backloaded license approach“

- Keine oder geringe Einstandszahlung
- Späte bzw. sehr niedrige frühere Meilensteine
- Umsatzabhängige Lizenzgebühren marktüblich

Andere Bedingungen schwierig aufgrund

- Regelungen im Bezug auf (einige) Fördermittel
- Regelungen im Bezug auf staatliche Beihilfen
- Steuergesetze
- Gemeinnützigkeit akademischer FE



Lizenzen an Spin-offs

Was sind typische Lizenzgebühren für Spin-off-Lizenzen?

Vertragsbedingungen/ Meilensteine	Höhe der Zahlungen
Einstandszahlungen	Keine oder gering
Meilenstein Phase I	< 0,5 Mio.
Phase II	< 1 Mio.
Phase III	i.d.R. niedrig bis mittel 7stellig
Einreichung Marktzulassung	analog Pharma/Biotech Deals
Marktzulassung	analog Pharma/Biotech Deals
Royalties	Prozentsatz analog <i>arm's length</i> Pharma/Biotech Deals
Anteile am der Ausgründung	i.d.R. 10-20% (direkt/verdünubar)

Vorteile und Nachteile von Standardkonditionen



- Schnellere Gründung eines Spin-offs durch kürzere Verhandlungszeiten
- Klare, transparente Richtlinien und Leitfäden sind Orientierungshilfen für Gründer
- Gleichbehandlung von Gründern
- Investoren und Fördermittelgeber wissen, was auf sie zukommt



- Wert der Technologie evtl. nicht korrekt berücksichtigt
- Weitere Faktoren können nicht eingepreist werden
- Evtl. gefällt Investoren nicht, was sie bekommen
- Nicht auf den konkreten Einzelfall zugeschnitten
- Keine zugrundeliegende Einzelbewertung für Marktüblichkeitserfordernis
- I.d.R. Konditionen im Schnitt deutlich unter Marktniveau, um in allen Fällen akzeptiert zu werden

Zusammenfassung

Es gibt Vorteile und Nachteile zu bedenken

Nach wie vor besteht Diskussionsbedarf

In Deutschland und Kontinentaleuropa noch keine Verwendung

Möglicherweise ist eine „Semi-Standard-Lizenz“ bzw. Musterlizenz mit flexiblen kommerziellen Bedingungen eine Lösungsmöglichkeit

A decorative background for the slide, consisting of a dark red field with a pattern of lighter red and orange hexagons and triangles. Some hexagons are outlined in a glowing yellow-orange light, creating a sense of depth and movement.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!