

Life Sciences

Serie

Technologie - Finanzierung - Investment

Biotechnologie 2016

18. Jahrgang

Zu viel Schatten – trotz Licht

EY-Report identifiziert Leuchttürme, moniert zu wenig Momentum

Value-based Healthcare

Welchen Beitrag können wir für ein patientenorientiertes System leisten?

Bestandsaufnahme Biotech

Die US-Kultur honoriert Innovationen einfach mehr!

How to divorce amicably

Aktuelle Trends bei der Gestaltung der Beendigungsszenarien im Lizenzdeal

Lizenzverträge sind wie Eheverträge: Sie werden auf lange Zeit und mit großen Erwartungen geschlossen – und mit ihrer Beendigung beschäftigt man sich nur ungern. Dabei können gut gestaltete Beendigungsklauseln das Risiko, dass sich die Partner später im Streit trennen, deutlich verringern. **Von Börge Seeger**



Illustration: © freshidea – Fotolia.com

Angenommen, ein Biotechnologieunternehmen will einen Wirkstoffkandidaten an einen Pharmapartner auslizenzieren; dieser soll das Produkt weiterentwickeln und auf den Markt bringen. Welche Punkte sollte das Unternehmen bei der Gestaltung und Verhandlung der Kündigungsklauseln im Lizenz- und Entwicklungsvertrag mit dem Pharmapartner besonders beachten?

Kündigung aus wichtigem Grund

Wie bei jedem langfristigen Vertrag gilt auch beim Lizenzvertrag: Verstößt ein Partner in erheblichem Maße gegen seine Pflichten, so kann der andere Partner den Vertrag kündigen. In der Praxis geht es bei

der vertraglichen Ausgestaltung dieses Kündigungsrechts oft um Details: Wie lang soll bspw. die Frist sein, innerhalb der die vertragsbrüchige Partei den Verstoß abstellen und die Kündigung so noch abwenden kann? Müssen vor der Kündigung bestimmte Eskalationsstufen durchlaufen werden?

Eine aus Sicht des Biotechunternehmens besonders wichtige Frage ist, ob die „diligence obligations“ des Pharmapartners kündigungsbewehrt sein sollen. Damit ist Folgendes gemeint: Typischerweise besteht beim Lizenzdeal das Risiko, dass der Pharmapartner die Entwicklung des auslizenziierten Produktes (z.B. aus konzernpolitischen Gründen) „parkt“. In

diesem Fall bleibt dem Biotechunternehmen nichts anderes übrig, als abzuwarten und zu hoffen, dass es später noch zur Auszahlung der ausstehenden Vergütungsbestandteile (also insbesondere „sales milestones“ und „royalties“) kommt. Um dieses Risiko einzudämmen, werden in der Praxis regelmäßig Mindeststandards für die Entwicklung vereinbart (die sog. Diligence Obligations), die je nach Sachverhalt von „weichen“ Entwicklungspflichten über die Vereinbarung jährlicher Entwicklungsbudgets bis hin zu „harten“ Entwicklungsschritten mit entsprechenden Fristen reichen können. Verstößt der



ZUM AUTOR

Börge Seeger, MLE, JSM (Stanford) ist Rechtsanwalt, Certified Licensing Professional und Partner von **NEUWERK Rechtsanwälte** in Hamburg. Er begleitet regelmäßig Biotechnologieunternehmen, Arzneimittel- und Medizinproduktehersteller bei M&A-Deals, Lizenzverträgen, F&E-Kollaborationen, klinischen Prüfungen, Vertriebskooperationen sowie in zahlreichen weiteren rechtlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung ihrer Produkte.

Pharmapartner gegen diese Mindeststandards, dann sollte das Biotechnologieunternehmen (jedenfalls bei gewisser Dauer oder Erheblichkeit des Verstoßes) den Vertrag kündigen können. Denn nur dann hat es die Möglichkeit, das Projekt anschließend erneut, und diesmal an einen aktiveren Partner, auszulizenzieren.

Wegfall der Lizenzrechte

Mit der Kündigung enden normalerweise die unter dem Vertrag gewährten Lizenzrechte. Soll das aber auch dann gelten, wenn das Biotechnologieunternehmen gegen den Vertrag verstößt und das Pharmaunternehmen den Vertrag deshalb kündigt? Ein Wegfall der Lizenzrechte scheint in dieser Konstellation eigentlich „unfair“, schließlich liegt die Schuld für die Trennung nicht beim Pharmaunternehmen. Die meisten Lizenzverträge sehen trotzdem auch für diesen Fall ein Ende der Lizenzen vor, und zwar wegen folgender Überlegung: Würden die Lizenzen kostenlos weitergelten, so hätte das Pharmaunternehmen einen enormen wirt-

schaftlichen Anreiz, den Vertrag zu kündigen. Es wäre mithin versucht, gar nicht ernstlich mit dem Biotechnologieunternehmen zusammenzuarbeiten, sondern würde stattdessen so lange Haare in der Suppe suchen, bis ein Anlass gefunden ist, den Vertrag zu kündigen.

Vernünftiger scheint es, dem Pharmapartner die Wahl zu lassen: Entweder er kündigt den Vertrag und nimmt den Verlust der Lizenz in Kauf oder er führt die Vertragsbeziehung fort und nutzt stattdessen andere rechtliche Mittel, um das säumige Biotechnologieunternehmen wieder auf die rechte Bahn zu bringen (etwa, indem er auf Erfüllung klagt und/oder Schadensersatz geltend macht).

Folgen der Kündigung

Kündigt das Biotechnologieunternehmen den Vertrag, so will es typischerweise nach der Kündigung das Entwicklungsprojekt neu verpartnern oder ggf. selbst weiterführen. Um dies zu ermöglichen, sollte der Lizenzvertrag entsprechende Klauseln enthalten. Dazu gehören etwa

Regelungen bzgl. der Übertragung von Patenten und Know-how, der Übergabe von Dokumenten, Daten und Material sowie bzgl. der Übertragung von Zulassungsanträgen und Zulassungen. Je nach Entwicklungsstand wird das Biotechnologieunternehmen darüber hinaus sog. Tech Transfer Assistance, also (technische) Hilfe bei der Übertragung des Projekts auf sich selbst oder auf den neuen Partner, benötigen. In welchem Umfang und zu welchen Kosten der Pharmapartner diese Hilfe leisten kann und soll, ist in der Praxis oft eines der besonders umkämpften Verhandlungsthemen.

Fazit

Bei der Gestaltung der Kündigungsklauseln im Lizenzdeal besteht erheblicher Spielraum. Kluge Verhandlungspartner nutzen diesen Spielraum aus, sprechen die denkbaren Beendigungsszenarien früh und offen in der Vertragsverhandlung an und suchen Kompromisse, mit denen beide Partner leben können – denn so hält die Ehe am längsten. ■

ANZEIGE

IDEEN GESUCHT!

Sie haben eine Geschäftsidee? Wir unterstützen Sie!

- Kompakte Wissensvermittlung
- Individuelles Business-Coaching
- Lebendige Netzwerkkontakte

Science  Life
GRÜNDERINITIATIVE | LIFE SCIENCES
CHEMIE
ENERGIE



Teilnahme kostenfrei
82.000 € Preisgeld



Science4Life Venture Cup

Bundesweiter Businessplan-Wettbewerb
für Life Sciences, Chemie und Energie

Science4Life ist die führende Gründerinitiative mit dem klaren Branchenfokus Life Sciences, Chemie und Energie. Experten aus mehr als 180 Unternehmen unterstützen Gründer bei der Entwicklung ihrer Geschäftsideen.

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.science4life.de

Eine Initiative von

