

**RECHTLICHE UND WIRTSCHAFTLICHE ASPEKTE  
BEI INTERNATIONALEN LIZENZVERTRÄGEN**



## INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort .....	3
Wichtiger Kundenhinweis betreffend des Haftungsausschlusses für Schäden aufgrund von Beratungsleistungen .....	3
1. Internationaler Technologietransfer als innovationsfördernde Maßnahme .....	4
1.1 Was ist Technologietransfer? .....	4
1.2 Unterstützung beim grenzüberschreitenden Technologietransfer .....	4
2. Was ist ein Lizenzvertrag? .....	5
2.1 Was kann lizenziert werden? .....	5
2.2 Was ist Know-How? .....	6
2.3 Welche Arten von Lizenzen gibt es? .....	6
3. Welche wirtschaftlichen Vorteile und Gründe sprechen für die Lizenzierung einer Technologie? .....	8
3.1 Gründe aus der Sicht des Lizenzgebers (LG): .....	8
3.2 Gründe aus der Sicht des Lizenznehmers (LN): .....	9
3.3 Welche Risiken beinhaltet eine Lizenzvergabe? .....	9
4. Wirtschaftliche und rechtliche Faktoren, die bei der Auswahl eines fremden Marktes als Zielgebiet für Lizenz- und Know-How-Vergaben zu berücksichtigen sind .....	10
4.1 Zu berücksichtigende Faktoren beim zukünftigen Lizenznehmer .....	11
... bei der Bewertung der wirtschaftlichen Aspekte des Ziellandes .....	11
... betreffend der vorort geltenden Gesetze und Handelsbräuche .....	11
5. Inwieweit stellen Lizenzverträge eine Wettbewerbsbeschränkung nach EG-Recht dar? .....	13
5.1 Verbotene Klauseln sind aufgrund der „schwarzen Liste“: .....	13
5.2 Erlaubte Klauseln sind hingegen aufgrund der „weißen Liste“: .....	13
5.3 Ausnahmevermutung von kleineren und mittleren Unternehmen vom Kartellverbot: .....	14
6. Welche Absicherungen sollte der Lizenzgeber im Rahmen von vorvertraglichen Verhandlungen treffen? .....	15
6.1 Optionsvertrag mit Geheimhaltungspflichten .....	15
6.2 Inhalte eines Geheimhaltungsvertrages .....	16
6.3 Aufklärungs-, Schutz- und Sorgfaltspflichten der Vertragspartner .....	16
7. Checkliste für einen exklusiven Lizenzvertrag .....	18
7.1 Wichtige Hinweise für den Benutzer .....	18
7.2 Checkliste .....	18
8. Die Berechnung der Höhe der Lizenzgebühr .....	22

## Vorwort

Dieser Leitfaden für den internationalen Technologietransfer soll österreichischen Unternehmen, insbesondere Kunden des Enterprise Europe Network, einen raschen Überblick darüber verschaffen, was bei der Verwertung, im Speziellen bei der Lizenzierung von Technologien und Forschungsergebnissen zu beachten ist.

In den folgenden Kapiteln sollen anhand von Checklisten und punktuellen Aufzählungen die wichtigsten Schritte für die Verwertung von fertigen Erfindungen, Technologien oder Produkten bis zum Abschluß eines Patent-Lizenz- bzw. Know-How-Lizenzvertrages erläutert werden.

Dabei werden allerdings gewisse Grundkenntnisse des Österreichischen und Europäischen Immaterialgüterrechts vorausgesetzt. Im Speziellen soll nicht auf Fragen wie „Was ist ein Patent, ein Gebrauchsmuster, eine Marke...?“, „Wie kann ich ein Patent anmelden....?“, etc. eingegangen, sondern vielmehr darauf aufgebaut werden.

Der Leitfaden wurde unter Zuhilfenahme einschlägiger österreichischer und deutscher Literatur zu diesem Thema zusammengestellt. Angaben dazu finden Sie in den Fußnoten und in der Literaturliste.

## Wichtiger Kundenhinweis betreffend des Haftungsausschlusses für Schäden aufgrund von Beratungsleistungen

Absicht des Enterprise Europe Network ist es, auf das Recht des Geistigen Eigentums in Zusammenhang mit transnationalen Technologietransfer- Aktivitäten aufmerksam zu machen, und nicht eine rechtlich bindende Beratung zu leisten. Es ist beabsichtigt, einschlägiges Informationsmaterial bereitzustellen, das für jedermann hilfreich sein kann.

Dessen ungeachtet übernimmt das EEN Austria mit seinen Partnerorganisationen keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der erteilten Auskünfte bzw. des zur Verfügung gestellten Informationsmaterials. **Das EEN Austria ist weder verantwortlich noch haftbar für Schäden, die auf Beratungsleistungen und auf Inhalte aus diesem Leitfaden zurückzuführen sind.**

Es wird darauf hingewiesen, daß die erteilten Auskünfte lediglich vorläufiger Natur sind und der Auskunftssuchende sich mit den zuständigen Behörden und Organisationen sowie Rechts- und Patentanwälten für eingehende Auskünfte oder eine Beratung zu laufenden Angelegenheiten in Verbindung setzen sollte.

Dieser Leitfaden soll einen ersten Überblick über diese Thematik geben und zeigt in den einzelnen Bereichen auf, wer wie weiterhelfen kann.

Dessen ungeachtet übernimmt das EEN Netzwerk mit seinen Partnerorganisationen keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der erteilten Auskünfte. **Das EEN ist weder verantwortlich noch haftbar für Schäden, die auf Beratungsleistungen zurückzuführen sind.**

Es wird darauf hingewiesen, dass die erteilten Auskünfte lediglich vorläufiger Natur sind und der Auskunftssuchende/Beratene sich mit den zuständigen Behörden und Organisationen, sowie Rechts- und Patentanwälten für eingehende Auskünfte oder eine Beratung zu laufenden Angelegenheiten in Verbindung setzen sollte.

Wien, im September 2003  
Aktualisiert im April 2008

## 1. Internationaler Technologietransfer als innovationsfördernde Maßnahme

Die **Wettbewerbsfähigkeit** von Firmen ist zum Großteil von der Fähigkeit abhängig, neue Produkte, Prozesse und Dienstleistungen zu entwickeln, die auf dem Markt Bestand haben. Diese **Innovationsfähigkeit** von Unternehmen ist eine wesentliche Voraussetzung, um am Markt bestehen zu können. Ein Unternehmen muß sich deshalb regelmäßig mit neuen Technologien auseinandersetzen, die dazu beitragen, eine vorhandene Nachfrage oder einen vorhandenen Bedarf auf eine schnellere und bessere Art zu decken.

Ein Unternehmen kann eine Technologie selbst oder in Kooperation entwickeln, oder aber durch Transfer erwerben.

### 1.1 Was ist Technologietransfer?

Unter **Technologietransfer** versteht man die Übertragung technischen Wissens oder gegenständlicher Technik von einem Technologie-Produzenten über einen möglichen Technologie-Mittler an einen Technologie-Nutzer. **Technologietransfer stellt somit eine Möglichkeit dar, zu einer neuen Innovation zu gelangen** bzw. aus der Sichtweise des Forschers und Entwicklers, um eine **Innovationen gewinnbringend** zu verwerten.

In den meisten Fällen geschieht dies durch Einräumung eines **Nutzungsrechts** in Form eines **Lizenz- oder Know-How-Vertrages** an einer patentierten Erfindung oder an Know-How.

Vor allem für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) stellt die Praxis des Technologie-transfers oft die einzige Möglichkeit dar, einerseits am Puls der Zeit zu bleiben und nicht den Anschluß an den Markt zu verlieren, sowie andererseits strategische Allianzen zu bilden, um Zugang zu neuen Absatzmärkten für ihre Technologie zu erlangen.

### 1.2 Unterstützung beim grenzüberschreitenden Technologietransfer

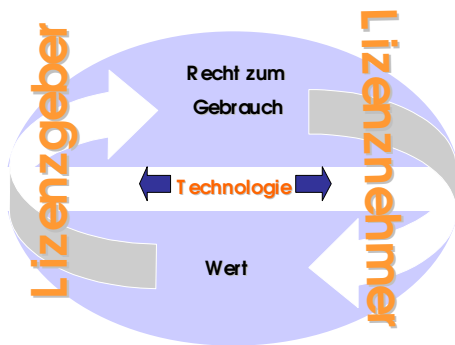
bietet in Österreich das **Enterprise Europe Network ([www.EEN.at](http://www.EEN.at))**

Das EEN ist ein von der Europäischen Kommission gefördertes Netzwerk, das Unternehmen und Forschungseinrichtungen bei der Verwertung ihrer innovativen Technologien und Forschungsergebnisse unterstützt.

Im Speziellen helfen wir bei der Suche nach Projektpartnern im europäischen Raum zum Zweck gemeinsamer

- Produktentwicklung
- Produktions- und Lizenzabkommen
- Joint Ventures und
- Forschungs Kooperationen

## 2. Was ist ein Lizenzvertrag?



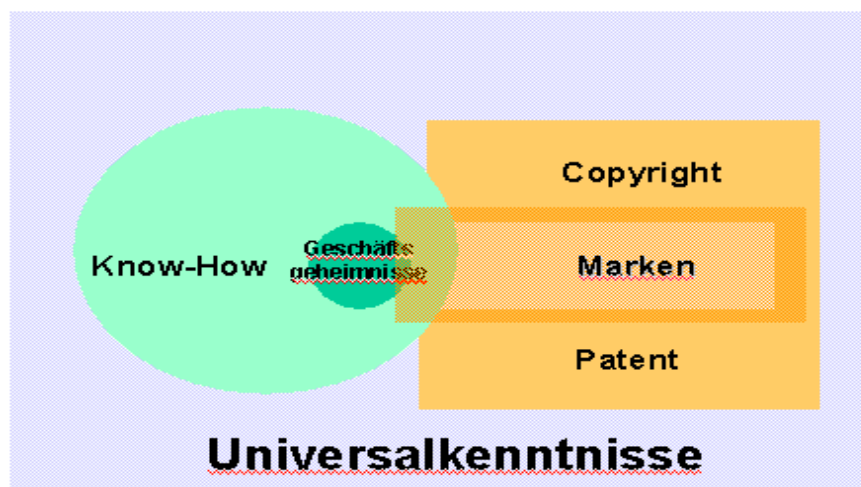
Inhalt eines Lizenzvertrages ist die entgeltliche oder unentgeltliche Gewährung eines Nutzungsrechtes an technischen Erfindungen, Schutzrechten, sowie technischem Know-How durch den Inhaber dieser Rechte, dem Lizenzgeber (LG), an den Lizenznehmer (LN).

Der in der Graphik bezeichnete „Wert“ kann neben Lizenzgebühren auch jeder andere Vermögenswert sein, wie z.B. Produkte, Dienstleistungen, Unternehmensanteile, Technologietransfer oder Immobilien, die der LN an den LG liefert bzw. überträgt.

### 2.1 Was kann lizenziert werden?

Gegenstand von Lizenzverträgen über technische Schutzrechte können sein:

- ⇒ Österreichische, europäische und internationale **Patente und Gebrauchsmuster**,
- ⇒ zum Patent oder Gebrauchsmuster **angemeldete Erfindungen**,
- ⇒ eine zur Anmeldung vorgesehene Erfindung<sup>1</sup>, sowie
- ⇒ **Marken und Urheberrechte** (d.h. **Copyrights**, z.B. Software, Bücher, Musik).
- ⇒ **Know-How** (Def. Siehe nächste Seite) und **Geschäftsgeheimnisse**



<sup>1</sup> Die Erfindung muß aber zum Patent angemeldet werden, da es sich anderenfalls um einen reinen Know-How-Vertrag handeln würde.

## 2.2 Was ist Know-How?

Als Know-How bezeichnet man **technisches Erfahrungswissen**<sup>2</sup>, das nicht durch technische Schutzrechte gesichert ist.

In vielen Fällen handelt es sich dabei um Fertigungs- Prüfungs-, Montage- und Inbetriebnahme Know-How, welches für den Lizenznehmer notwendig ist, um den im Patent beschriebenen Gegenstand überhaupt bzw. ohne Zusatzkosten herstellen oder gebrauchen zu können.

Aufgrund dessen wird bei den meisten Lizenzverträgen neben dem technischen Schutzrecht auch das entsprechende Know-How mitlizenziert; man spricht in diesem Sinne von einem **gemischten „Patent/Know-How-Lizenzvertrag“**.

Für die Lizenzierung<sup>3</sup> von Know-How im Rahmen von Patentlizenzen ist es aufgrund des Kartellrechts erforderlich, daß das vertragliche Know-How **geheim, wesentlich und identifizierbar** ist. (z.B. durch Dokumente, Zeichnungen, Betriebsanleitungen).

Im Gegensatz dazu sind Universalkenntnisse öffentlich, auch wenn sie nur in bestimmten Technologiebranchen bekannt sind.

Geheimes Know-How verleiht dem Inhaber einen **Wissensvorsprung** bzw. Wettbewerbsvorteil gegenüber seinen Konkurrenten. Es stellt für ihn einen erheblichen Vermögenswert dar. Es liegt daher im Interesse des Lizenzgebers, dieses Know-How bei den Vertragsverhandlungen und beim -abschluß durch entsprechende **Geheimhaltungsvereinbarungen** zu sichern. Nähere Informationen über Geheimhaltungsverträge siehe Seite 15 und 16.

## 2.3 Welche Arten von Lizenzen gibt es?

Je nach Umfang des eingeräumten Nutzungsrechts an den Lizenznehmer (LN) unterscheidet man folgende Arten:

**Ausschließliche (exklusive) Lizenz:** das Nutzungsrecht am lizenzierten Gegenstand gehört ausschließlich dem LN; der Lizenzgeber (LG) hat keine weiteren Verwertungsrechte mehr.

**Einzigige Lizenz:** der LG behält sich ein Nutzungsrecht am patentierten und lizenzierten Gegenstand ein.

**Einfache Lizenz:** in diesem Fall gibt es mehrere LN mit Nutzungs- und Verwertungsrechten.

**Kreuz-Lizenzierung:** Dies ist der Fall von gegenseitiger Lizenzierung von Technologien. Der LG räumt dem LN ein Nutzungsrecht an einer seiner Technologien ein und erhält im Gegenzug eine Lizenz an einer Technologie des LN.

**Zwangslizenz:** Diese wird auf Antrag vom Staat eingeräumt, wenn ein Patent grundlos nicht im angemessenen Umfang im jeweiligen Staat ausgeführt wird bzw. wenn eine Verbesserung eines anderen ohne Lizenz am Grundpatent nicht verwertet werden kann. Eine Zwangslizenz muß

---

<sup>2</sup> Vgl. auch: Pagenberg, Jochen: Lizenzverträge: Patente, Gebrauchsmuster, Know-how, Computer-Software; kommentierte Vertragsmuster nach deutschem und europäischem Recht = License agreements. – 4. Auflage, Köln; Berlin; Bonn; München: Heymanns, 1997, Seite 248, Randziffer 12 ff

<sup>3</sup> Vgl. auch: Sonn, Helmut; Pawloy, Peter; Alge, Daniel: Patentwissen leicht gemacht: Wer schützt Daniel Düsentrieb. 2. Aktualisierte und erw. Auflage. Wien/Frankfurt: Wirtschaftsverlag Ueberreuter, Seite 90

immer im öffentlichen Interesse liegen; die Einräumung einer solchen Lizenz geschieht aber sehr selten.

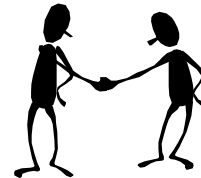
Die ausschließliche und die einfache Lizenz sind die beide am häufigsten vorkommenden Lizenzarten. Einige wesentliche Unterschiede sind in der untenstehenden Graphik dargestellt:

	Exklusive	Einfache
<u>Nutzungsrecht</u>	LN alleine	LN und andere
<u>Verteidigungsrecht</u>	LN	LG
<u>Unterlizenz durch den LN</u>	+	-

Ein wesentlicher Unterschied zwischen exklusiver und einfacher Lizenz ist, daß bei der exklusiven Lizenz eine **Vergabe von Unterlizenzen** durch den LN möglich ist. D.h. der LN vergibt wiederum eine Lizenz von seiner Lizenz an andere Personen oder Unternehmen, den sog. Unterlizenznehmern. Dies ist vergleichbar mit dem Verhältnis zwischen Hauptmieter zum Untermieter.

## 3. Welche wirtschaftlichen Vorteile und Gründe sprechen für die Lizenzierung einer Technologie?

Die Lizenzvergabe bzw. der Lizenzeinkauf beinhalten sowohl auf Seiten des Lizenzgebers als auch auf der des Lizenznehmers gewisse Vorteile, sowie Risiken.



### 3.1 Gründe aus der Sicht des Lizenzgebers (LG):

- ◆ Der Lizenzgeber (LG) erhält zunächst **Lizenzeinnahmen**, die die bisherigen Forschungs- und Entwicklungskosten (zum Teil) ausgleichen. (Er muß allerdings bedenken, daß sich durch die Lizenzvergabe sein Gewinn verringern kann).
- ◆ Des Weiteren stärkt die Lizenzvergabe die **Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen**, indem sie den Markt für Produkte und Technologien des LG vergrößert.
- ◆ Ein weiterer Vorteil für den LG ist die Verminderung des **Risikos<sup>4</sup>** des eigenen **Kapitaleinsatzes** in Drittländern, etwa wegen dort bestehender Niederlassungsbeschränkungen, Investitionsverbieten, Zollschränken und Exportkontingentierungen. Dadurch gelingt auch ein Zugang zu „abgeschirmten Märkten“, z.B. in die Entwicklungs-länder.
- ◆ Vielerorts ist auch die **kostengünstigere Erzeugung** bestimmter Produkte in anderen Ländern möglich durch Faktoren, wie Rohstoff- und Abnehmernähe (z.B. bei transportintensiven Waren) bzw. günstige Arbeitsmarktbedingungen.
- ◆ Ein wichtiger Grund für **Forschungsinstitute**, ihre anwendungsorientierten Entwicklungen zu lizenzieren ist, daß sie für die produktmäßige Umsetzung Partner aus der Industrie mit vorhandenen Marketingstrukturen benötigen.
- ◆ Ein häufig übersehener, aber wesentlicher Gesichtspunkt für die Lizenzvergabe ist die **schwierige Durchsetzung der eigenen Schutzrechte<sup>5</sup>** (Verfolgung von Patentverletzungen) im Ausland. Diese bringt oft eine lange Prozeßdauer mit ungewissem Ausgang und hoher Kostenbelastung mit sich.  
Anstelle der Durchführung eines langwierigen Rechtsstreites kann mit dem Patentverletzer eine Lizenzvertragsregelung zweckmäßig sein. Patentverletzer beteiligen sich oft als „Trittbrettfahrer“ an der vom Schutzrechtsinhaber geschaffenen Marktsituation. Der Lizenznehmer kann ev. an den Markteinführungskosten beteiligt werden, des Weiteren ist er zum Erfahrungsaustausch aus dem Lizenzbereich verpflichtet und kann auch hinsichtlich Preispolitik, Qualitätsnormen und Nutzungsumfang besser kontrolliert werden. Ausserdem darf man die **Signalwirkung** (für Patentverletzungen bzw. für die Lizenzierung) für andere Mitbewerber nicht außer Acht lassen.

<sup>4</sup> vgl. auch: Vejborny, Alexander: Lizenz- und Know-How-Verträge. Wien: Bundessektion Industrie, Juni 1986, Seite 2-3

<sup>5</sup> vgl. auch Gaul, Dieter: Patentreizenz- und Know-how-Vertrag/ von Dieter Gaul; Kurt Bartenbach. Unter Mitw. von Klaus Gennen. - Sonderdr., 4. Neubearb. Aufl. Köln: O.Schmidt, 1997, Seite K 373

## 3.2 Gründe aus der Sicht des Lizenznehmers (LN):

- ◆ Stärkung der technologischen Eigenkapazität.
- ◆ **Verbesserung der Marktposition und billiger Markteinstieg** auf heimischen und fremden Märkten, insbesondere beim Lizenzeinkauf eines Markenproduktes. Der LN kann eventuell bereits bestehende Marketing- und Werbestrategien des LG übernehmen.
- ◆ **Einsparung von Ausgaben** für ein kosten- und zeitaufwendiges Forschungs- und Entwicklungsprojekt. Technologietransfer ist ein Weg, wie Unternehmen technologische Probleme schneller, billiger und mit weniger Risiko lösen können.

## 3.3 Welche Risiken beinhaltet eine Lizenzvergabe?

- ◆ In den 15 EU-Mitgliedstaaten gilt der Grundsatz des freien Warenverkehrs, daher sind **keine Exportbeschränkungen** mehr möglich, um nationale Märkte aufrechtzuerhalten. Wird der geschützte Gegenstand<sup>6</sup> (d.h. das in Lizenz hergestellte Produkt) durch den Berechtigten oder mit dessen Zustimmung in einem Mitgliedstaat vertrieben, ist das Schutzrecht für das Gebiet der gesamten Gemeinschaft „erschöpft“. Z.B. Wenn ein Unternehmen ein patentiertes Produkt in Österreich erzeugt und verkauft, so ist jeder weitere Handel mit dem Produkt erlaubt. So kann er z.B. den Weiterverkauf nach Deutschland oder den Rückimport (sog. Parallelimport) nach Österreich zu einem günstigeren Preis nicht mehr verhindern.



Diese Regelung gilt nur für den Handel zwischen den Mitgliedstaaten. Laut gängiger Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes können der Patentinhaber und sein Lizenznehmer **Parallelimporte** (siehe obiges Beispiel) aus EG-Ländern in ihre geschützten Bereiche nicht verhindern. Wohl aber kann sich der Patentinhaber gegen Importen aus Drittländern (z.B. Ungarn, Polen, Taiwan, ....) zur Wehr setzen.

- ◆ Eine **schlechte Auswahl des LN** oder **unzureichende Ausübung** des Lizenzvertrages (zu geringe Produktion, schlechte Qualität, unzureichendes Marketing) können den „good will“ des LG und seinen Firmennamen bzw. seine Handelsmarke beeinträchtigen. Desweiteren können zu geringe Lizenzeinnahmen den Return of Investment für die eigene Forschung und Entwicklung reduzieren.
- ◆ Jeder LN wird **zum Wettbewerber** des LG (siehe Parallelimporte in Punkt 1), d.h. daß sich beim LG der Gewinn verringern könnte.

<sup>6</sup> vgl. auch: Liebmann, Hanno: Forschungs- und Entwicklungsverträge – Arbeitsunterlage beim ICC Austria Seminar. Wien. Okt. 2000, Seite 14

Die wichtigsten Vorteile bzw. Risiken bei der Lizenzierung sollen in folgender Tabelle veranschaulicht werden:

## Risiko - Nutzen Analyse

	Risiko	Nutzen
Lizenzgeber	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wettbewerb</li> <li>- Verlust eines Vorteils</li> <li>- Weniger Gewinn</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Geringeres Risiko</li> <li>+ Größerer Markt</li> <li>+ Erhalt besserer Technologie</li> </ul>
Lizenznehmer	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keine eigene F&amp;E Leistung</li> <li>- Keine Forschung</li> <li>- Abhängig vom LG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Billiger Markteintritt</li> <li>+ Neue Märkte und Kunden</li> <li>+ Wettbewerbsvorteil</li> </ul>

### 4. Wirtschaftliche und rechtliche Faktoren, die bei der Auswahl eines fremden Marktes als Zielgebiet für Lizenz- und Know-How-Vergaben zu berücksichtigen sind

Neben der Risiko - Nutzen-Analyse für oder gegen eine Lizenzierung, sollte man auch Erkundigungen über den Lizenznehmer einholen. Man sollte sich auch über die wirtschaftlichen Gegebenheiten und die rechtlichen Bestimmungen vom jeweiligen Land, in das lizenziert werden soll, informieren. Dies ist besonders bei Entwicklungsländern wichtig!

Informationen über die im folgenden genannten Faktoren erhalten Sie beim voraussichtlichen Lizenznehmer selbst, bei den österreichischen Außenhandelsstellen im jeweiligen Land, bei Bankinstituten, lokalen Wirtschaftskammern und Interessensvertretungen, Statistiken über Wachstumsraten in einzelnen Industriebranchen und durch Hinweise auf die Kaufkraft der anzusprechenden Käuferkreise sowie bei international tätigen Rechts- und Patentanwälten.

## 4.1 Zu berücksichtigende Faktoren beim zukünftigen Lizenznehmer

- Die **technische Kapazität**<sup>7</sup> des ins Auge gefaßten Technologieempfängers und dessen **Leistungsfähigkeit im kommerziellen Bereich**.  
Z.B. Sind die betrieblichen Räumlichkeiten für die Produktion geeignet? Wie ist der technische Stand der Maschinen der Betriebsstätte? Wie lange dauert die Produktionsumstellung und die Massenproduktion? Wieviel Stück kann der LN in einem Jahr erzeugen? Hat der LN genügend Erfahrung auf dem entsprechenden Gebiet, besitzt er über genügend Marktanteile und verfügt er über entsprechende Marketingerfahrung?
- Des Weiteren die **Kapitalausstattung** des voraussichtlichen Partners im Hinblick darauf, daß die Nutzung von Technologieinnovationen auf der Grundlage von Lizenz- und Know-How-Verträgen in vielen Fällen erst nach einer gewissen Anlaufzeit (Umstellung von Produktion und Vermarktung usw.) gewinnbringend ist. Überprüfung der **Bonität** der voraussichtlichen Partnerfirma!

### ... bei der Bewertung der wirtschaftlichen Aspekte des Ziellandes

- **Aufnahmekapazität des betreffenden Marktes** für das Produkt, das Gegenstand des Lizenzvertrages sein soll.
- Versorgung mit **Rohstoffen** im Marktbereich des Technologieempfängers.
- Möglichkeiten der **Belieferung von Nachbarmärkten**, Prüfung der **handelspolitischen Beziehungen** zwischen dem Partnerland und den Staaten, deren Märkte beliefert werden sollen. Welchen internationalen Abkommen gehört das Partnerland an (z.B. GATT, EU-Mitgliedschaft oder Freihandelsabkommen)?
- Grad der **Stabilität** der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung im Partnerland.

### ... betreffend der vorort geltenden Gesetze und Handelsbräuche

- **Sozialrechtliche und steuerrechtliche Regelungen** im Partnerland (vor allem bei Joint Ventures interessant). Gibt es Begünstigungen für Investitionen, Fördermaßnahmen für den Export oder Steuererleichterungen, die vom LG oder LN in Anspruch genommen werden könnten?
- Wie lauten die **devisenrechtlichen Bestimmungen**?  
Z.B. Möglichkeiten des Transfers von Lizenz- und Know-How-Gebühren in das Land des Lizenzgebers.
- Gesetzliche Behandlung **ausländischen Kapitals**, inklusive eventuelle Begrenzungen kapitalmäßiger Beteiligungsverhältnisse. (In Entwicklungsländern ist zu prüfen, ob im Falle einer Kapitalbeteiligung der Abschluß eines selbständigen Lizenz- oder Know-How-Vertrages oder der Transfer von Lizenzgebühren ausgeschlossen ist).

---

<sup>7</sup> Vgl. auch: Vejborny, Alexander: Lizenz- und Know-How-Verträge. Wien: Bundessektion Industrie, Juni 1986, Seite 4-6

- (Gerichtliche) Durchsetzungsmöglichkeiten von Rechtsansprüchen und Möglichkeit der Vollstreckung von Schiedssprüchen.
- Besonderheiten in Ländern mit Staatshandelsstruktur (Bedachtnahme auf die dort vorherrschende geringe Informationstransparenz und die zentrale staatliche Planung. Gibt es Gegenlieferverpflichtungen?).
- Grundzüge des Patent-, Marken- und Kartellrechts im Partnerland sowie Fragen des Musterschutzes.
- **Notwendige behördliche Genehmigungen**  
Dies gilt auch für das österreichische Recht, z.B. bei der Arzneimittelzulassung, bei der Zulassung von Baustoffen oder bei umweltbeeinflussenden Immissionen.  
In vielen Staaten besteht eine Genehmigungspflicht von Lizenzverträgen zur **Devisenkontrolle**.  
Eine Vielzahl von Ländern, insbesondere **Entwicklungsländer**, verlangen einen Verzicht auf wettbewerbsbeschränkende Klauseln oder die **bedingungslose Offenbarung** geheimen Know-Hows an inländische Unternehmen, so daß sich in einzelnen Fällen eher ein Verzicht auf die Verwertung bereits angemeldeter Schutzrechte oder auf die Anmeldung überhaupt empfiehlt, um nachteilige Auswirkungen auf die Auswertung in den übrigen Lizenzländern zu vermeiden.
- Anschriften der **Anwälte**, die mit der Vertragsausarbeitung bzw. mit der Klärung rechtlicher Detailfragen betraut werden können (Vertrauensanwälte der österreichischen Außenhandelsstellen).

## 5. Inwieweit stellen Lizenzverträge eine Wettbewerbsbeschränkung nach EG-Recht dar?

Nach dem Kartellverbot des **Art. 81 Abs. 1 EG-Vertrages** sind jede Art von Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen **verboten**, welche den **Handelsverkehr** zwischen den Mitgliedstaaten **zu beeinträchtigen geeignet** sind und eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des **Wettbewerbes** innerhalb des Gemeinsamen Marktes bezwecken oder bewirken. In den weiteren Punkten dieses Artikels (Pkt. a - e) sind die verbotenen Vereinbarungen taxativ aufgezählt (so z.B. Festsetzung des An- und Verkaufspreises; die Einschränkung oder Kontrolle der Erzeugnisse, des Absatzes; Aufteilung von Märkten oder Versorgungsquellen,...)

Da bestimmte Klauseln in Patent-/Know-How- Lizenzverträgen Wettbewerbs-beschränkungen gemäß Artikel 81 Abs. 1 EG-Vertrag darstellen können, hat die Europäische Kommission zur Erleichterung für die Parteien und Kartellbehörden gem. Art. 81 Abs.3 eine Gruppenfreistellungsverordnung (GVO), die sogenannte **„Technologietransfer-Verordnung“** (VO Nr. 240/96) geschaffen. Diese gilt für Lizenzen an Patenten und Know-How. Zur Vereinheitlichung werden laut GVO die Patentanmeldungen<sup>8</sup>, Gebrauchsmuster, Gebrauchsmusteranmeldungen, Topographien von Halbleitern, Schutzzertifikate und Sortenschutz wie Patente behandelt. Know-How wird als rein technisches Wissen definiert.

### 5.1 Verbotene Klauseln sind aufgrund der „schwarzen Liste“:

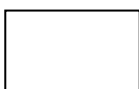


**NO!**

- z.B. Preisabsprachen (d.i. Festsetzung des Verkaufspreises)
- Beschränkungen bzgl. konkurrierender Waren od. Dienstleistungen
- Vertriebsbeschränkungen für Wiederverkäufer
- Kundenkreisbeschränkungen (außer abtrennbarer technischer Gebiete)
- Mengenbeschränkungen (Ausnahme: Eigenbedarf)
- Übertragung von Verbesserungen des LN an LG
- Ausschließlichkeit über den zulässigen Zeitraum hinaus.

Ist auch nur eine dieser schwarzen Klauseln in einem Lizenzvertrag enthalten, so entfällt die Freistellung vom Verbot des Art. 81 Abs. 1 EGV zur Gänze, was eine **Nichtigkeit** des Lizenzvertrages nach sich zieht.

### 5.2 Erlaubte Klauseln sind hingegen aufgrund der „weißen Liste“:



**OK!**

- Bezahlung von Mindestgebühren,
- Herstellung von Mindestmengen,
- Einhaltung von Mindestqualitäten,
- Verbesserungen oder neue Anwendungen an den LG zu lizenzieren,
- Geheimhaltung von Know-How auch nach dem Vertragsende,
- Keine Vergabe von Unterlizenzen, usw.

<sup>8</sup> vgl. auch Liebmann, Hanno: F... Seminar. Wien. Okt. 2000, Seite zu



Ein Widerspruchsverfahren ist laut GVO für sog. „Graue Klauseln“, die weder zulässig noch verboten sind, vorgesehen. Demnach kommt die Freistellung auch wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen zugute, die in der GVO nicht genannt sind, wenn sie bei der Europäischen **Kommission gemeldet** werden und die Kommission binnen 4 Monaten keinen Widerspruch erhebt. Z.B. „Nicht notwendige“ Qualitäts- oder Bezugsvorschriften und Nicht-angriffsklauseln.

### 5.3 Ausnahmevermutung von kleineren und mittleren Unternehmen vom Kartellverbot:

Vereinbarungen von Unternehmen mit weniger als **250 Arbeitnehmern** und einem **Jahresumsatz unter 40 Millionen EUR** (ca. 550 Millionen ATS), wobei Konzernverbindungen miteinbezogen werden müssen, unterliegen nicht dem Kartellverbot, selbst wenn sie Beschränkungen aus der „schwarzen Liste“ enthalten.

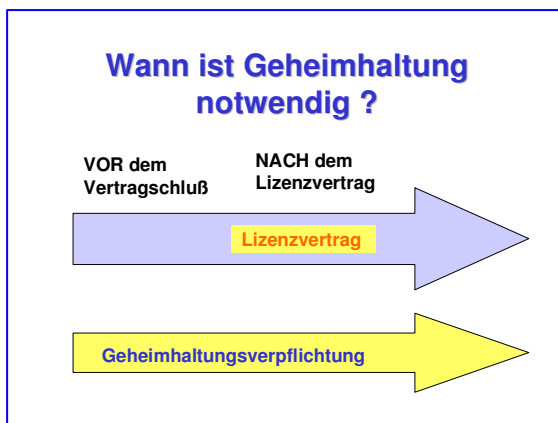
#### **VORSICHT!**

Es wird empfohlen, bei Fragen, ob bestimmte Klauseln in Lizenzverträgen freigestellt sind oder unter „schwarze Liste“ fallen, bzw. dem Widerspruchsverfahren unterliegen, unbedingt den professionellen Rat von Rechts- bzw. Patentanwälten einzuholen!

## 6. Welche Absicherungen sollte der Lizenzgeber im Rahmen von vorvertraglichen Verhandlungen treffen?

Bei der Lizenzierung einer Technologie ist es meistens notwendig, dem Lizenzinteressenten (LI) **geheimes Know-How** zu übermitteln bzw. Testmöglichkeiten der zu lizenzierenden Technologie einzuräumen.

Um dieses Know-How des LG zu sichern, ist der Abschluß eines **Vorvertrages** oder eines **Geheimhaltungsvertrages** bzw. eines **Optionsvertrages** mit **Geheimhaltung** ratsam.



Nicht nur vor dem Vertragsabschluß, sondern auch **nach dem Ablauf** oder der **Beendigung des Lizenzvertrages** (z.B. durch Kündigung) ist die Vereinbarung einer Geheimhaltungspflicht für den LN wichtig. Diese Verpflichtung sollte unbedingt im Lizenzvertrag geregelt sein.

### 6.1 Optionsvertrag mit Geheimhaltungspflichten

Von einem Optionsvertrag<sup>9</sup> spricht man, wenn dem LI die Möglichkeit eingeräumt wird, vor Abschluß des Lizenzvertrages die **Technologie** bzw. das Produkt und dessen Einsatzmöglichkeiten in der **Praxis zu testen**. Bis zum Abschluß der Probezeit wird dem LI das Recht zum Abschluß eines in den **Einzelheiten** bereits ausgehandelten Lizenzvertrages gegenüber dem LG gesichert.

Optionsverträge sind meist mit **6 - 12 Monaten befristet**, je nach Technologie und der benötigten Testzeit. Der LG ist während der Optionsfrist nicht berechtigt, Dritten für denselben Technologiebereich und dasselbe Lizenzgebiet eine Lizenz bzw. Optionen auf eine Lizenz einzuräumen.

Für die Einräumung der Option wird meist eine **entgeltliche Abgeltung** in Form einer einmaligen, nicht rückzahlbaren Pauschale vereinbart.

Da für die Erprobung der Technologie meist auch die Offenlegung von geheimen Know-Hows nötig ist, finden sich in Optionsverträgen häufig auch Klauseln mit **Geheimhaltungsverpflichtungen**.

<sup>9</sup> Vgl. auch: Pagenberg, Jochen: Lizenzverträge: Patente, Gebrauchsmuster, Know-how, Computer-Software; kommentierte Vertragsmuster nach deutschem und europäischem Recht = License agreements. – 4. Auflage, Köln; Berlin; Bonn; München: Heymanns, 1997, Seite 310ff

## 6.2 Inhalte eines Geheimhaltungsvertrages

1. Der **Lizenzinteressent (LI)** <sup>10</sup> muß seinen **Kenntnisstand** auf dem Vertragsgebiet (d.h. beim Anwendungsbereich der Technologie) darlegen, gegebenenfalls durch Hinterlegung bei einer neutralen Stelle.
2. Der LI muß sich verpflichten, für den Fall, daß er das (vom LG an ihn) übermittelte Know-How bereits kennt, diese **Behauptung durch Beweismittel** (Mitarbeiter des eigenen Unternehmens, Urkunden, Pläne) zu belegen.
3. Der LG verpflichtet sich, dem LI **Einblick in geheime Unterlagen** zu gewähren, die weder kopiert noch sonst vervielfältigt werden dürfen.
4. Der LI verpflichtet sich, erlangte Kenntnisse und Unterlagen geheim zu halten und diese nur zu **Zwecken der Prüfung**, ob ein Lizenzvertrag abgeschlossen werden soll, zu verwenden. Der LI darf das überlassene Know-How auf keine andere Art verwenden. Für den Fall des Verstoßes dagegen müssen entsprechende **Sanktionen** (Vertragsstrafe, Schadenersatz) festgelegt werden.
5. **Zahlungspflicht des LI oder Bankgarantie** für die Überlassung der Know-How-Unterlagen; bei Abschluß des Lizenzvertrages wird diese Zahlung auf das Entgelt bzw. die Lizenzgebühren angerechnet.  
Eine **Rückzahlungsverpflichtung** besteht nur dann, wenn der LI die Offenkundigkeit oder eigene Kenntnisse des Know-Hows beweisen kann.
6. Festlegung des anzuwendenden Rechts und Gerichtsstand- oder Schiedsklauseln.

### Vorsicht!!!

Wenn Vertragsverhandlungen<sup>11</sup> nur zu einem vorläufigen Ergebnis führen und Gespräche über die Einzelheiten verschoben werden, könnte bereits ein **Vertrag zustande** gekommen sein. Dies gilt vor allem, wenn über den **Vertragsgegenstand** (= die zu lizenzierende Technologie/ das Produkt) und **das Entgelt** Einigkeit erzielt wurde. Denn in den meisten Rechtsordnungen ist vorgesehen, daß die wesentlichen Bestimmungen über Leistung und Gegenleistung für das Zustandekommen eines Vertrages ausreichen, auch bei mündlichen Absprachen.

## 6.3 Aufklärungs-, Schutz- und Sorgfaltspflichten der Vertragspartner

Mit Aufnahme der ersten Kontaktgespräche begründen die zukünftigen Vertragspartner, Lizenzgeber und -nehmer, einander gegenüber aufgrund von gesetzlichen Vorschriften ein sog. „**Schuldverhältnis**“<sup>12</sup>. Dies gilt unabhängig davon, ob später tatsächlich ein Vertrag geschlossen wird.

---

<sup>10</sup> Vgl. auch: Gaul, Dieter: Patentlizenz- und Know-how-Vertrag/ von Dieter Gaul; Kurt Bartenbach. Unter Mitw. Von Klaus Gennen. – Sonderdr., 4. Neubearb. Aufl. Köln: O.Schmidt, 1997, Seite K374

<sup>11</sup> vgl. auch: Liebmann, Hanno: „Forschungs- und Entwicklungsverträge – Arbeitsunterlage ICC Austria Seminar“. Oktober 2000, Seite 24, 4. Absatz

<sup>12</sup> Liebmann, Hanno: „Forschungs- und Entwicklungsverträge – Arbeitsunterlage ICC Austria Seminar“. Oktober 2000, Seite 24, 5. Absatz

Ab diesem Zeitpunkt bestehen von beiden Seiten Aufklärungs-, Schutz- und Sorgfaltpflichten über alle **wesentlichen Umstände** auf Seiten der Vertragspartner und hinsichtlich des Vertragsgegenstandes. Dies umfaßt auch die gegenseitige **Aufklärung** der Vertragspartner über eine mögliche Gefährdung des Geschäfts oder über rechtliche Hindernisse. (z.B. wenn dem Verhandlungspartner das Patent nicht alleine zusteht, sondern weitere Personen an der Erfindung beteiligt waren). Des Weiteren müssen die Vertragspartner alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um Abschlußhindernisse zu beseitigen.

Verschulden beim Vertragsabschluß macht schadenersatzpflichtig! z.B. Vorsätzliches Verschweigen von Tatsachen, bei dessen Wissen der andere den Vertrag nicht abgeschlossen hätte (z.B. Reisekosten zu den Verhandlungsterminen oder bereits vorgenommene technische Umstellungen im Betrieb anlässlich des voraussichtlichen Lizenzeinkaufs).

## 7. Checkliste für einen exklusiven Lizenzvertrag

### 7.1 Wichtige Hinweise für den Benutzer

Diese Checkliste für einen exklusiven Lizenzvertrag soll in einer Übersicht aufzeigen, welche Punkte man regeln kann bzw. sollte. Es ist aber immer zu bedenken, daß jeder Lizenzvertrag auf die Gegebenheiten des **Einzelfalles** **angepaßt** werden muß und dieses Modell nicht 1:1 übernommen werden sollte.

Wir empfehlen, im Falle des Abschlusses eines Lizenzvertrages ohne die Beiziehung eines Rechtsanwaltes, den Vertrag „**unbedingt**“ von einem Anwalt nachprüfen zu lassen, da gewisse Klauseln (siehe vorheriges Kapitel) in Hinblick auf das EU-Recht wettbewerbswidrig sein könnten. Die daraus resultierenden Rechtsfolgen können bis zur völligen Nichtigkeit des Vertrages gehen.

### 7.2 Checkliste

#### Bezeichnung der Vertragsparteien<sup>13</sup>

- ⇒ Firma, Sitz, vertretungsbefugte Personen (Vorstand, Geschäftsführer,...)

#### Präambel

- ⇒ Hier sollte eine kurze Darstellung der Interessenslage der Vertragsparteien und des von beiden Partnern verfolgten Vertragszwecks erfolgen, was bei ev. späteren Streitfällen die Auslegung des Vertrages erleichtert.

#### 1. Definitionen - Hier sollten folgende Punkte genau gekennzeichnet und beschreiben sein:

- ⇒ Vertragsgegenstand und Vertragsschutzrechte (Anmeldung, Offenlegung und Erteilung des Patents oder des Gebrauchsmusters)
- ⇒ Überlassenes Know-How und technische Daten sowie
- ⇒ räumlicher Geltungsbereich (Staat) des Vertrages<sup>14</sup>.

#### 2. Nutzungsbefugnisse und Rechte des Lizenznehmers

- ⇒ Ist die Lizenz auf **bestimmte Anwendungsbereiche** der Technologie begrenzt oder wird die Lizenz auf **alle** Anwendungsbereiche (ev. samt technischer Weiterentwicklungen) eingeräumt?
- ⇒ Erhält der LN nur **einzelne oder sämtliche Nutzungsrechte** (so z.B. Herstellung, Benutzung, Verkauf, Vermietung und/ oder Vertrieb)?
- ⇒ Wird dem Lizenznehmer eine **ausschließliche oder einfache Lizenz** eingeräumt?
- ⇒ Behält sich der LG selbst ein Nutzungsrecht am Vertragsgegenstand ein (einzige Lizenz)?
- ⇒ Darf die Lizenz<sup>15</sup> **übertragen** werden oder ist die Vergabe von **Unterlizenzen**<sup>16</sup> erlaubt? Ist die Herstellung des lizenzierten Gegenstandes durch **Unterauftragnehmer** möglich?<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> vgl. auch Gaul, Dieter: Patentlizenz- und Know-how-Vertrag/ von Dieter Gaul; Kurt Bartenbach. Unter Mitw. von Klaus Gennen. - Sonderdr., 4. Neubearb. Aufl. Köln: O.Schmidt, 1997, Seite 1123-1124 K

<sup>14</sup> Häufig werden auch folgende Begriffe genauer definiert: „Lizenzjahr, -gebiet, Nettoverkaufspreis, Verbesserung des lizenzierten Gegenstandes, Weiterentwicklung des lizenzierten Gegenstandes“

<sup>15</sup> Die Übertragung der Lizenz an andere Personen oder Unternehmen oder Einbringung in andere Firmen ist nur mit Zustimmung des LG möglich.

### 3. Lizenzgebühren - In diesem Punkt sind verschiedenen Varianten möglich:

- ⇒ Beteiligung an den Entwicklungskosten.
- ⇒ Einmalige Lizenzgebühr (Pauschalsumme)<sup>18</sup> oder laufende Lizenzgebühren<sup>19</sup>?
- ⇒ Gibt es eine **Mindestlizenzgebühr** pro Jahr<sup>20</sup>.
- ⇒ Ausübungspflicht der Lizenz, Herstellung einer Mindestmenge an Produkten.
- ⇒ Abrechnungszeitraum, Rechnungslegung und Verzugszinsen.
- ⇒ Buchführungspflicht des LN und Kontrollmöglichkeit des LG.
- ⇒ Anstelle der Lizenzgebühr kann auch die Lieferung oder Übertragung eines beliebig anderen Vermögenswertes vereinbart werden, z.B. Produkte, Dienstleistungen, Unternehmensanteile, Technologietransfer oder Immobilien.

### 4. Währungsklausel, Steuern und Abgaben

- ⇒ Erfolgt die Zahlung in der Landeswährung oder in DM, US \$ oder EUR ?
- ⇒ Umrechnungsfragen bei Fremdwährungen.
- ⇒ Wer trägt die Umsatzsteuer und indirekten Steuern auf Lizenzzahlungen?<sup>21</sup>
- ⇒ Wer trägt die direkten Steuern?<sup>22</sup>

### 5. Pflichten des Lizenzgebers

- ⇒ Überlassung **technischer Dokumentation** und Gewährung **technischer Hilfen** zur Herstellung des lizenzierten Gegenstandes<sup>23</sup> und Anlernen von Arbeitskräften?
- ⇒ Sonstige **Unterstützungshandlungen** (Werbemaßnahmen, Übergabe technischer Daten<sup>24</sup>).
- ⇒ Weiterverfolgung von Schutzrechtsanmeldungen und Aufrechterhaltung lizenzierte Vertragsschutzrechte.
- ⇒ Verbot der Veräußerung von Vertragsrechten, Verteidigung gegenüber Angriffen Dritter und Haftungs- und Garantiefragen<sup>25</sup>

<sup>16</sup> Wenn der LN eine weitere Lizenz vergibt, spricht man von Unterlizenz. Bei einer einfachen Lizenz muß dieses Recht ausdrücklich eingeräumt werden. Der LG partizipiert an der Lizenzgebühr für Unterlizenzen. Der Anteil der Lizenzgebühr für Unterlizenzen muß zwischen Hauptlizenznehmer und LG im Vertrag geregelt werden.

<sup>17</sup> Dabei ist zu berücksichtigen, daß für sämtliche technischen Informationen, die den Unterauftragnehmern zugänglich gemacht werden, eine strenge Geheimhaltungspflicht besteht.

<sup>18</sup> Die Pauschallizenz ist eine einmalige, auf die gesamte Vertragsdauer berechnete Lizenzgebühr. Sie ist unabhängig vom Nutzungsumfang oder dem erzielten Umsatz. Häufig werden Einmalzahlungen neben laufenden Lizenzgebühren erbracht, die verschiedene Funktionen haben können, wie z.B. Grundlizenzgebühr, Abschlußgebühr, Vorwegvergütung.

<sup>19</sup> Bei der Berechnung der Lizenzgebühr ist immer vom Umsatz, und zwar vom Nettoverkaufspreis, auszugehen. Davon erhält der LG einen bestimmten Prozentsatz, wobei immer vom Einzelfall auszugehen ist.

<sup>20</sup> Bei der Mindestlizenz wird der LN verpflichtet, unabhängig vom Umsatz oder der Anzahl der Produktion für einen festgesetzten Zeitraum einen bestimmten Betrag zu zahlen. Die Mindestlizenz ist oft mit der Umsatz- oder Stücklizenz gekoppelt, wobei die zu zahlenden Lizenzgebühren auf die Mindestlizenz angerechnet werden.

<sup>21</sup> Indirekte Steuern werden normalerweise vom Lizenznehmer bezahlt.

<sup>22</sup> Direkte Steuern werden vom LG getragen.

<sup>23</sup> Wenn ja, sollte der Umfang der technischen Hilfe und Kostentragung vereinbart werden.

<sup>24</sup> Vervielfältigung und Vertraulichkeit der technischen Daten sollte geregelt werden.

<sup>25</sup> Hier sollten Fragen der Haftung für Rechtsmängel am Schutzrecht, Vorbenutzungsrechte von Dritten, für die Herstellbarkeit des lizenzierten Gegenstandes, die kaufmännische Verwertbarkeit, der Fabrikationsreife der Erfindung, etc. geregelt werden

- ⇒ Mitwirkung bei der Eintragung der Lizenz in die Patentrolle.

## 6. Informationsaustausch, Behandlung von Änderungen, Verbesserungen

- ⇒ Gegenseitige Informationspflicht im Falle von Verbesserungen.
- ⇒ Was sind die Folgen der Verbesserungen des Lizenzgegenstandes durch den LG bzw. durch den LN? (Soll eine gegenseitige Einräumung von Neulizenzen für Verbesserungen erfolgen?)

## 7. Qualitätsvorschriften und Kontrollrechte des LG, Bezugspflichten

Wenn ein Markenprodukt lizenziert wird, so liegt es im Interesse des LG, daß der LN das Produkt in gleicher Qualität herstellt. Folgendes kann geregelt werden:

- ⇒ Pflicht des LN zur Herstellung des Lizenzgegenstandes in der gleichen Qualität wie beim LG, sowie Bezugspflichten des LN für Waren, Materialien, Rohstoffe vom LG.
- ⇒ Regelung des Umfanges der Kontrollrechte des LG <sup>26</sup>.
- ⇒ Produkthaftung des LN für Schäden.

## 8. Vertrieb der Lizenzprodukte, Exportverbote, Wettbewerbsklauseln, Preisgestaltungen<sup>27</sup>

## 9. Sonstige Pflichten des Lizenznehmers

- ⇒ Ausübungspflichten<sup>28</sup>, Nichtangriffsklausel<sup>29</sup> und Lizenzvermerk<sup>30</sup>
- ⇒ Geheimhaltungspflichten von Know-How<sup>31</sup>

## 10. Rechtsnachfolgeklauseln

- ⇒ Was geschieht mit der Lizenz bei Unternehmensübergang, Fusion, Konkurs, etc. auf Seiten des LG oder LN?
- ⇒ Was passiert für den Fall, daß das Schutzrecht (Patent, Gebrauchsmuster) nicht erteilt wird oder nachträglich wegfällt (z.B. durch einen Rechtsstreit) oder als von einem anderem Schutzrecht abhängig<sup>32</sup> erklärt wird?

## 11. Auswirkungen höherer Gewalt

---

<sup>26</sup> Kontrollrechte des LG: z.B. persönliche Kontrolle der Produktion, Untersagung des Vertriebs von minderwertigen Produkten.

<sup>27</sup> Bei diesen Bestimmungen ist Vorsicht geboten, da sie als verbotene Wettbewerbsbeschränkungen nach Kartellrecht und EG Recht angesehen werden können.

<sup>28</sup> Der LN verpflichtet sich, die Lizenz auszuüben und eine jährliche Mindestmenge zu produzieren.

<sup>29</sup> Der LN verpflichtet sich, solange seine Lizenz besteht, das Patent nicht anzugreifen oder Dritte beim Angriff zu unterstützen.

<sup>30</sup> Bei der Vermarktung des lizenzierten Gegenstandes ist entweder auf das Warenzeichen des LG oder durch Nennung des LG auf die erteilte Lizenz hinzuweisen.

<sup>31</sup> Geheimhaltungspflichten des bekanntgewordenen Know-Hows für unternehmensinterne Personen, aber auch für Unterauftragnehmer. Geheimhaltungspflichten bestehen auch nach Beendigung des Lizenzvertrages. Der LG sollte auf allen technischen Daten, die an den LN übergeben werden, einen Vertraulichkeitsvermerk, wie z.B. „streng vertraulich, streng geheim oder top secret“ anbringen.

<sup>32</sup> Abhängigkeit des lizenzierten Schutzrechts von einem älteren Patent ist gegeben, wenn die Nutzung des jüngeren Schutzrechts von der Zustimmung des Inhabers des älteren Rechts abhängig ist. Dies stellt einen Mangel des lizenzierten Schutzrechts dar, der vom LG beseitigt werden muß.

- ⇒ Wer trägt die Haftung für ein von außen kommendes außergewöhnliches, unvorhersehbares und unvermeidbares Ereignis, welches Einfluß auf die Durchführung des LV hat? (z.B. Durch Erdbeben, Feuer oder Flut wird die Betriebsstätte des LN zerstört).

## 12. Inkrafttreten und Beendigung des Vertrages

- ⇒ Kündigungsrechte und -fristen<sup>33</sup> bzw. Möglichkeiten der Verlängerung.
- ⇒ Besteht ein Recht zur vorzeitigen Kündigung bei Verletzung von Vertragspflichten und was sind die Folgen daraus?
- ⇒ Aufbrauchsfristen bzw. Auslaufklauseln<sup>34</sup>.
- ⇒ Rückgabe überlassener Unterlagen.

## 13. Hinweis auf erforderliche behördliche Genehmigungen

- ⇒ Mitwirkungspflichten der Vertragsparteien.
- ⇒ Anpassungsklausel bei behördlichem Eingriff in den Vertrag (siehe Punkt 15).

## 14. Juristische Klauseln:

- ⇒ Schriftform bei Änderungen des Lizenzvertrages und sonstige Vereinbarungen.
- ⇒ Erfüllungsort.

## 15. Schlichtung von Streitigkeiten, Gerichtsstand

Soll der ordentliche Rechtsweg offenbleiben? Oder Vereinbarung eines Schiedsgerichts oder einer Wirtschaftsmediation zur Streitbeilegung?

- ⇒ Regelung des anwendbaren Rechts (z.B. materielles österreichisches Recht unter Ausschluß des Kollisionsrechts<sup>35</sup> bzw. im Vertragsbereich geltendes Recht oder Recht des Landes, in dem das Schiedsgericht tagt)
- ⇒ **Anpassungsklausel** betreffend wesentlich geänderter Umstände oder rechtlicher Unwirksamkeit von Vertragsteilen<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Wichtige Kündigungsgründe sollen einvernehmlich festgelegt werden. Als solche gelten z.B. für den LG: Nichteinhaltung des Lizenzgebietes durch den LN, Verzug der Abrechnungs- und Zahlungsverpflichtungen sowie der Konkurs des LN. Für den LN sind wichtige Kündigungsgründe etwa die Nichtigerklärung der Schutzrechte oder die wirtschaftliche Unmöglichkeit des Absatzes der lizenzierten Produkte.

<sup>34</sup> Es sollte zwischen LG und LN ausdrücklich vereinbart werden, inwieweit der LN noch nach Ablauf der vereinbarten Zeitdauer des Lizenzvertrages, die innerhalb der Lizenzzeit hergestellten Erzeugnisse verkaufen bzw. die abgeschlossenen Kaufverträge erfüllen darf.

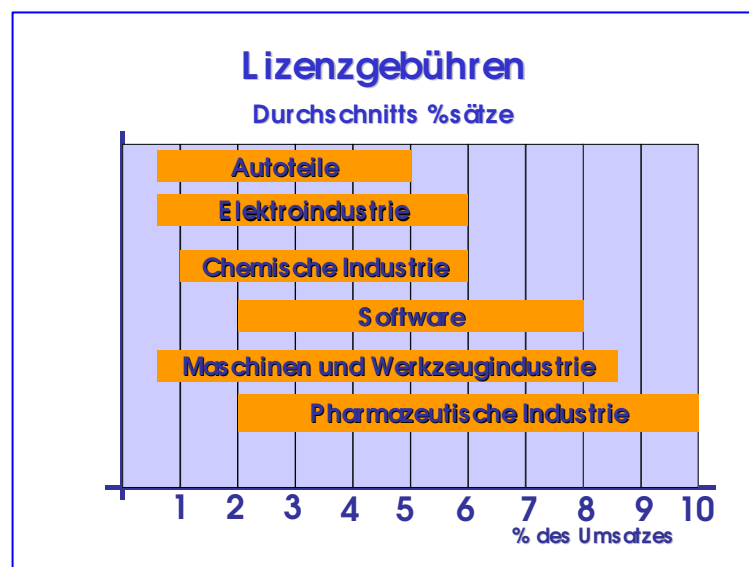
<sup>35</sup> Gemeint ist das Österr. Internationale Privatrecht (IPR), welches bestimmt, welche nationale Rechtsprechung bei internationalen Sachverhalten zuständig ist.

<sup>36</sup> Häufig wird auch die Salvatorische Klausel vereinbart, die besagt, daß bei Unwirksamkeit einer Vertragsbestimmung die anderen Bestimmungen weiterhin gelten sollen. Es ist aber ratsam zu vereinbaren, daß die Parteien in einem solchen Fall einen gemeinschaftlichen Ausgleich suchen, und den Vertrag entsprechend den gegen-  
seitigen Interessen neu anpassen.

## 8. Die Berechnung der Höhe der Lizenzgebühr

Gewöhnlich wird die Lizenzvergabe durch **Lizenzgebühren**<sup>37</sup> entlohnt. Dabei kann sich die Lizenzgebühr in einer einmaligen Geldleistung oder einer laufenden Gebühr äußern, die sich an bestimmten Bezugsgrößen, wie Verkaufszahl des lizenzierten Gegenstandes (Stücklizenzen) oder Umsatz (Umsatzlizenzen) orientiert.

Der **Umsatzprozentsatz**, der sehr oft als Parameter zugrunde gelegt wird, ist in den einzelnen Industriezweigen unterschiedlich hoch. Für die %-Beteiligung am Umsatz gibt es keine einheitliche oder fixe Regelung. Vielfach hängt es vom Verhandlungsgeschick und der Position der Vertragsparteien ab, ob man am oberen oder unteren Ende der Spanne liegt. Hohe Lizenzsätze umfassen in der Regel auch Know-How und sonstige Nebenleistungen. Zu- oder Abschläge zur Lizenzgebühr werden beim Einräumen einer einfachen Lizenz (Abschlag) oder Wahl des Einkaufspreises als rechnerischer Größe (Zuschlag) gemacht.



Wie in der Graphik ersichtlich ist, variiert die Höhe der Prozentsätze innerhalb der Branche nach Technologiebereich; **maßgebliche Faktoren** sind:

- ⇒ Bahnbrechende Pioniererfindung.
- ⇒ Stellung auf dem Markt (Ausschließlichkeit).
- ⇒ Erhebliche kosteneinsparende Verbesserung.
- ⇒ Umfang des Benutzungsrechts.
- ⇒ Zahl der Wettbewerber und damit der potentiellen Lizenzsucher.
- ⇒ Generelle Gewinnspannen auf dem betreffenden Gebiet und notwendiger Werbeaufwand.
- ⇒ Massenartikel oder Spezialmaschine.
- ⇒ Erwartete Gesamteinnahmen der Erfindung pro Jahr.
- ⇒ Fertigungsreife Erfindung oder Lizenzierung einer bloßen Erfindungsidee.
- ⇒ Stückzahl.

<sup>37</sup> vgl. auch Gaul, Dieter: Patentlizenz- und Know-how-Vertrag/ von Dieter Gaul; Kurt Bartenbach. Unter Mitw. Von Klaus Gennen. - Sonderdr., 4. Neubearb. Aufl. Köln: O.Schmidt, 1997, Seite K 219 ff.