



Lizenzgebühren – Berechnungsmodelle und Vertragsklauseln

World IP-Day 2014

MMag. Sabine Fehringer, LL.M.

Vienna

April 24, 2014

- einmalige – periodische Pauschalentgelte
 - Laufzeit des Vertrages
 - Fälligkeit
 - Wertsicherungsklausel
 - [nicht] kombiniert mit anderen Entgeltberechnungsvarianten
 - [Nicht] Rückzahlung bei bestimmten Ereignissen
- **Beispiele:**
- Das Lizenzentgelt für die Nutzung der vertragsgegenständlichen Schutzrechte beträgt eine einmalige [jährliche] pauschale Lizenzgebühr von EUR [Betrag], [fällig binnen [...] Tagen nach Vertragsabschluss] [nach Beginn eines jeden Kalenderjahres], wobei in ersten Vertragsjahr die jährliche pauschale Lizenzgebühr aliquot fällig wird.

- Dieses pauschale Lizenzentgelt ist auch bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages, bei Offenkundigwerdung des Know-how oder Einschränkung, Nichtigerklärung oder Nichterteilung der vertraglichen Schutzrechte nicht rückzahlbar und nicht mit sonstigen Lizenzgebühren verrechenbar.
- Das Lizenzentgelt beträgt weiters eine einmalige [jährliche] pauschale Lizenzgebühr von EUR [Betrag] für die bisher geleisteten Entwicklungs- und Schutzrechtserteilungskosten, für die Überlassung des Know-how und für die Einräumung der Nutzung der Vertragssoftware, fällig binnen [...] Tagen nach Vertragsabschluss [nach Beginn eines jeden Kalenderjahres], wobei in ersten Vertragsjahr die jährliche pauschale Lizenzgebühr aliquot fällig wird.

- Periodische Mindestlizenzgebühr
- [nicht] verrechenbar mit umsatz-/stückabhängigen Lizenzentgelten
- Fälligkeit
- Wertsicherungsklausel
- **Beispiele:**
 - Das Lizenzentgelt beträgt eine von der Erreichung gemäß Anlage ./.. definierter Meilensteine abhängige Mindestlizenzgebühr von EUR [Betrag] bei Erreichung von Meilenstein 1, von EUR [Betrag] bei Erreichen von Meilenstein 2, [...], fällig binnen [...] Tagen nach Erreichen des jeweiligen Meilensteins, die mit umsatzabhängigen Lizenzgebühren [nicht] verrechnet werden kann.

- Das Lizenzentgelt beträgt eine jährliche Mindestlizenzgebühr von EUR [Betrag], das mit umsatzabhängigen Lizenzgebühren verrechnet werden kann. [Der Vertrag tritt erst mit Zahlung der ersten Mindestlizenzgebühr in Kraft.] Die erste Mindestlizenzgebühr wird unmittelbar nach Inkrafttreten des Vertrages fällig. Sonstige Mindestlizenzgebühren werden zu Beginn eines jeden Kalenderjahres fällig.
- Das Lizenzentgelt beträgt eine Mindestlizenzgebühr von EUR [Betrag] für das Kalenderjahr 1, von EUR [Betrag] für das Kalenderjahr 2, von EUR [Betrag] für das Kalenderjahr 3 [...], fällig zu Beginn eines jeden Kalenderjahres, die mit umsatzabhängigen Lizenzgebühren verrechnet werden kann.

- Definition Umsatz
- Berücksichtigung Unterlizenznehmer?
- Fälligkeit, Abrechnung
- Einschau- und Buchprüfungsrechte betreffend Umsatz und Abrechnung
- **Beispiele:**
 - Das Lizenzentgelt beträgt [$\bullet\%$] des Umsatzes [und des Umsatzes seiner Unterlizenznehmer] [in den Vertragsgebieten [1, 2, 3...]] im Anwendungsbereich [1, 2, 3, ...], fällig mit dem Tag der Lieferung des Lizenznehmers der Vertragsgegenstände an seine Abnehmer. Auf den Eingang der Zahlung kommt es nicht an.

- Die Lizenzgebühr beträgt EUR [Betrag] pro hergestelltem / in Verkehr gebrachten [Vertragsgegenstand] [auch durch seine Unterlizenznehmer] im Anwendungsgebiet [1,..] im Vertragsgebiet [1...]
- Der Lizenznehmer hat die Lizenzgebühren jeweils ein Monat nach Anlauf eines [Kalenderquartals] abzurechnen und gleichzeitig den sich daraus ergebenden Betrag auf das Konto des Lizenzgebers zu überweisen. Sämtliche Kosten der Überweisung gehen zu Lasten des Lizenznehmers. [Das Wechselkursrisiko trägt der Lizenznehmer.]
- Die Abrechnung des Lizenznehmers hat alle für die Bemessung der Entgelte relevanten Informationen in aufgeschlüsselter und nachvollziehbarer Form zu enthalten. Über Aufforderung ist dem Lizenzgeber oder seinem Steuerberater/Wirtschaftsprüfer in die bezughabenden Unterlagen Einsicht zu gewähren.

- Der Lizenznehmer ist verpflichtet, über die Herstellung der Vertragsgegenstände / Verwendung der lizenzierten Verfahren und Verwertung durch Unterlizenznehmer gesondert Buch zu führen, sodass die genaue Anzahl der von ihm aufgrund dieses Vertrages hergestellten Vertragsgegenstände, die Empfänger und die Lieferdaten sowie sonstige wesentliche Umstände ersichtlich sind.
- Der Lizenzgeber ist einmal pro Jahr berechtigt, die Richtigkeit der Buchführung und Rechnungslegung durch zur Verschwiegenheit verpflichtete Buchprüfer, Wirtschaftstreuhänder oder Steuerberater unter Beiziehung eines technischen gerichtlich beeideten Sachverständigen auf seine Kosten prüfen zu lassen.
- Bei der Aufdeckung von Unrichtigkeiten [um mehr als [Betrag] % zu Lasten des Lizenzgebers] trägt die Kosten der Überprüfung der Rechnungslegung der Lizenznehmer.

- Sollte der Lizenznehmer mit den vorgelegten Ergebnissen der Rechnungslegung nicht einverstanden sein, hat er den Lizenzgeber davon in Kenntnis zu setzen. Kann binnen 15 Werktagen ab Geltendmachung der Ablehnung der Rechnungslegung durch den Lizenznehmer keine Einigung darüber erzielt werden, ist die Rechnungslegung durch einen österreichischen Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater als Schiedsgutachter verbindlich zu überprüfen. Können sich die Vertragsparteien nicht binnen fünf Werktagen nach Scheitern der Verhandlungen über die Rechnungslegung auf die Bestellung eines Schiedsgutachters einigen, ist der Schiedsgutachter auf Aufforderung einer der Vertragsparteien durch den Präsidenten der Rechtsanwaltskammer Wien zu bestellen; diese Bestellung ist für alle Vertragsparteien bindend.

**DANKE FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT !**

MMag. Sabine Fehringer
Rechtsanwältin, Partner

DLA Piper Weiss-Tessbach
Rechtsanwälte GmbH
1010 Wien, Schottenring 14

Tel: +43 (0)1 531 78, Fax: +43 (0)1 533 52 52
e-mail: sabine.fehringer@dlapiper.com
www.dlapiper.com