
Angemessene Lizenzgebühren in Patent- und Know-how-Lizenzverträgen

Dr. Michael Groß
Fraunhofer-Gesellschaft, München
Bird & Bird, München

1. Generelle Aspekte

Mit wem verhandeln Sie ?

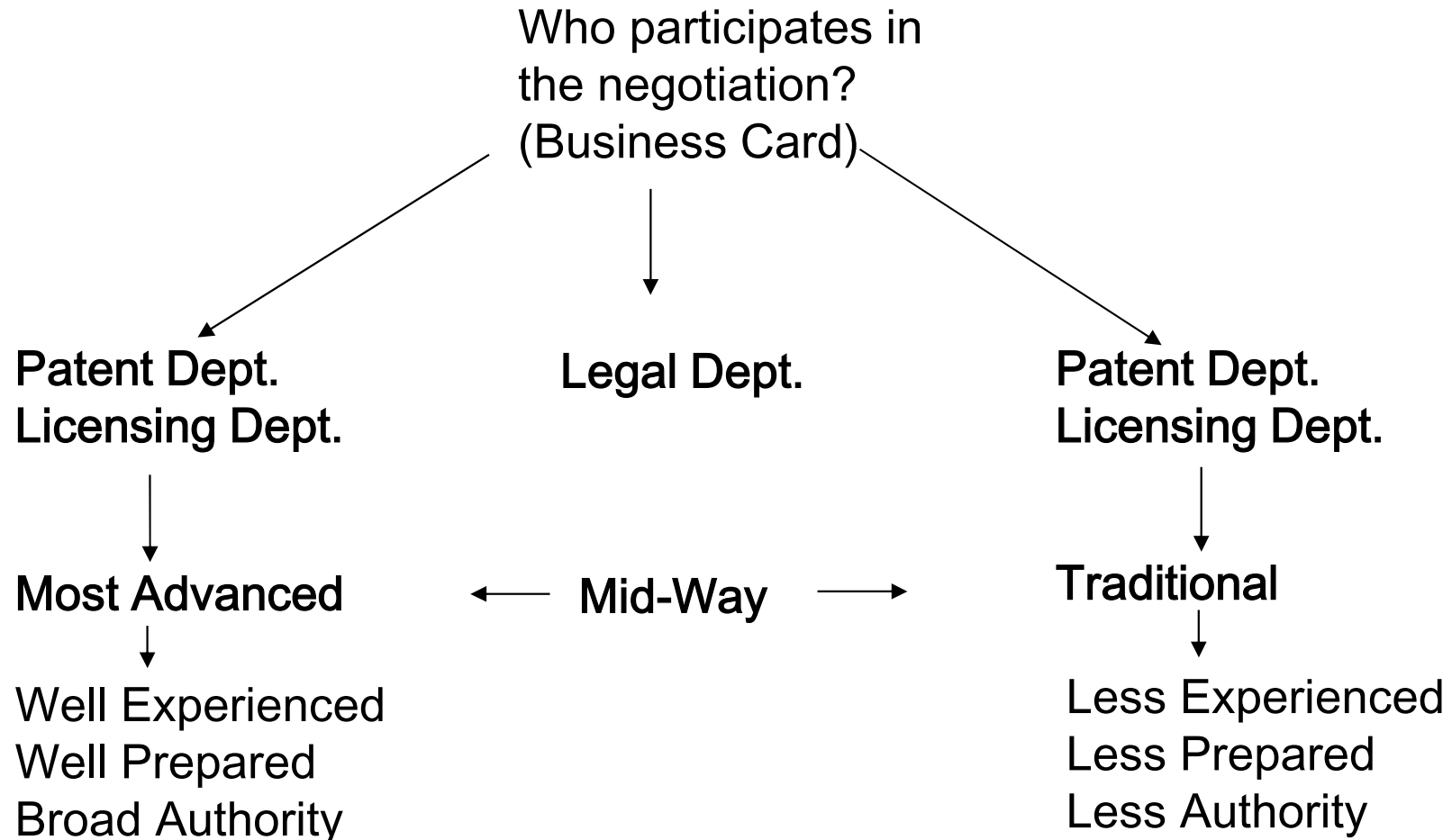
**Preußischer König 15.12.1726
per Kabinettsordre:**

**"Anwälden wurde das Tragen
eines wollenen schwarzen
Mantels empfohlen, damit man
die Spitzbuben von weitem
erkenne und sich vor Ihnen
hüten könne!"**



**“He said his first words:
‘I will only answer through
my counsel’”**

General Information



Common Feature: Long-term relationship

**Welche vorbereitenden Verträge schließen
Sie ?**

- **NDA**

 - Die Todsünden

- **LoI, MoU**

 - sinnvolle rechtliche Absicherung oder Zeitverschwendung?

- **Mustervereinbarungen für F+E-Kooperationen**

 - www.bmwi.de (2. Aufl. April 2010)

Wie verhandeln Sie ?

Shark Attacks Helicopter



Image source: unknown, circulating via email

Wer macht den ersten Vertragsentwurf ?

Anwendbares Recht

Sollte das „anwendbare Recht“

- zu Beginn oder**
- am Ende der Vertragsverhandlungen**
- oder gar nicht verhandelt werden?**

Welches Recht sollen die Parteien wählen, wenn sie in 2 verschiedenen Ländern ihren Firmensitz haben und sich nicht auf das Recht eines Landes einigen können, in dem nur die eine Firma ihren Sitz hat?

Beispiel:

Deutsche Firma A

+

Französische Firma B

-> „neutrales“ Recht

-> Schweizer Recht?

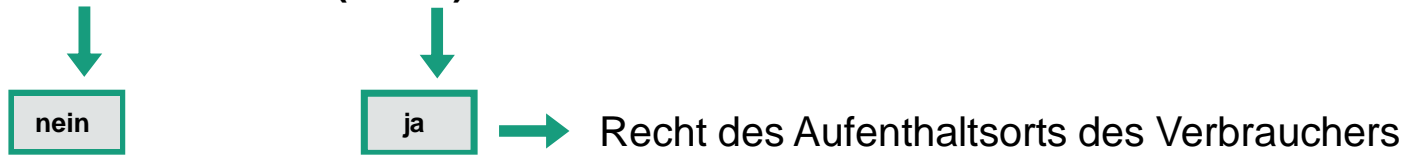
Welches Recht gilt für Lizenzverträge, wenn die Parteien das anwendbare Recht nicht bestimmt haben? (Vertragsschluss 17.12.2009)?

**VO (EG) Nr. 593/2008 v. 17.6.2008, ABI. L
177/6 v. 4.7.2006, Berichtigung ABI. L
309/87 v. 24.4.2009**

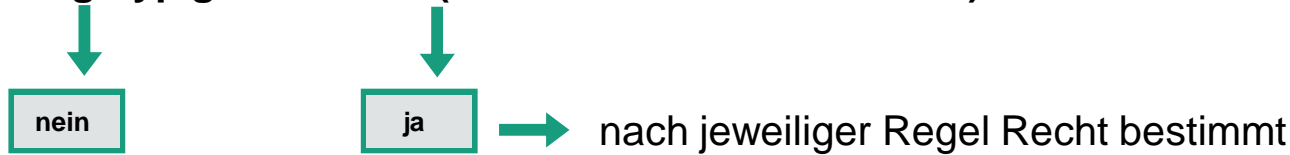
→ ROM I-VO

Prüfung nach Rom I-VO

1. LV = VerbraucherV (Art. 6)?

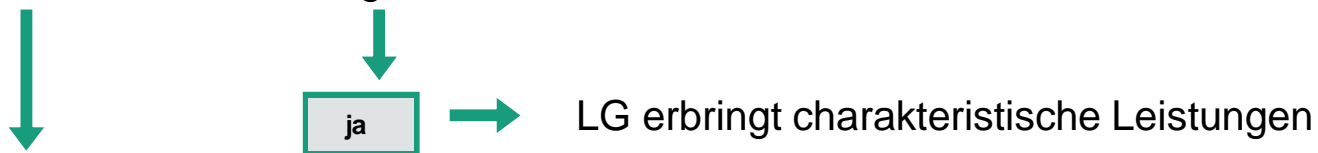


2. Vertragstyp gem. Art. 4 I (z. B. Franchise-/VertriebsV)?



3. Liegt vertragscharakteristische Leistung gem. Art. 4 II vor?

Muss LN nur eine Lizenzgebühr bezahlen?



übernimmt LN Ausübungs- oder Verwertungspflicht, Pflichtenumfang der LG?

↳ Räumt LG nur Nutzungsrecht ein → LN = charakteristische Leistung

→ es gilt Recht am Aufenthaltsort der Partei, die charakteristische Leistung erbringt

→ wenn beide Parteien gleichwertige komplexe Leistungspflichten, charakteristische Leistung nicht bestimmbar





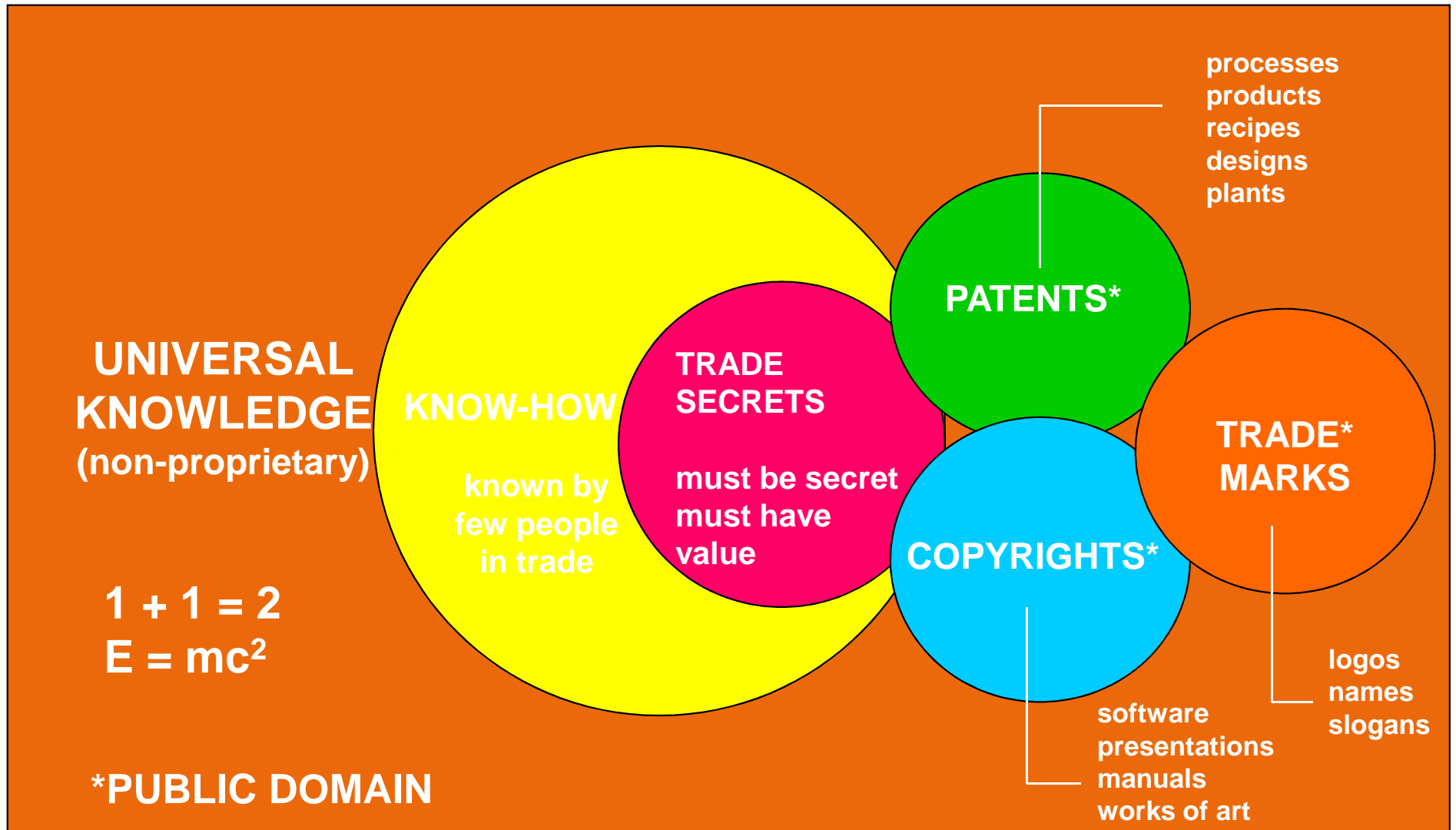
4. Zu welchem Staat besteht engste Verbindung (Art. 4 IV)?

- wenn Lizenz nur für 1 Land, engste Verbindung mit diesem Land
- wenn Lizenz für mehrere Länder, weitere Umstände wie Schwerpunkt der Rechteverwertung heranzuziehen

5. Bzgl. 2. (bestimmter Vertragstyp) + 3. (Vertragscharakteristische Leistung) zu prüfen, ob ausnahmsweise „offensichtlich engere Verbindung“ zu anderem Staat gem. Art. 4. III besteht (z. B. aufgrund Zusammenhang mit anderen Verträgen)

- (→ Prüfungsschema nach Stimmel, Die Beurteilung von Lizenzverträgen unter der Rom I-VO, GRUR Int. 2010, 783 ff., 792)

2. Vergütung/ Lizenzgebühren



Immer häufiger gemischte Lizenzen

- Erfindungen
- Urheberrechte
- Know-how

Liegt auch an technischen Entwicklungen, z. B.

- MP3
- MPEG4

Blick in die Zukunft - Highlights der Forschung Mikroenergietechnik im Handy/PDA



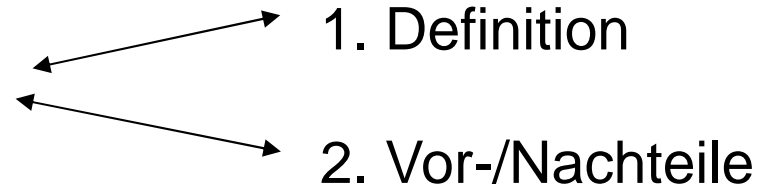
Fraunhofer Gesellschaft

© Fraunhofer-Gesellschaft, München

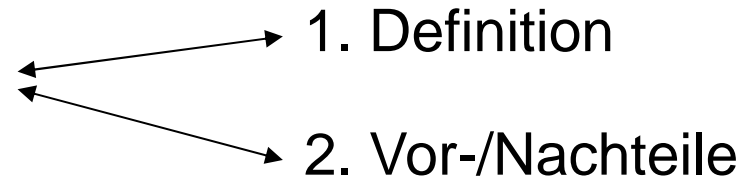
Nutzungsrechte, Unterlizenz, Übertragbarkeit

Nutzungsrechte

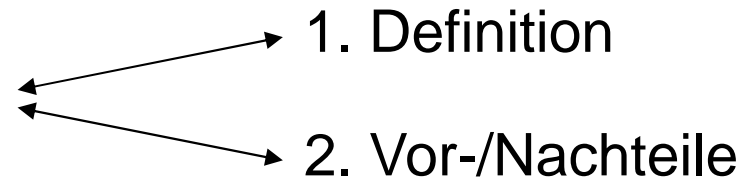
- ausschließliche Lizenz



- alleinige Lizenz



- nichtausschließliche Lizenz

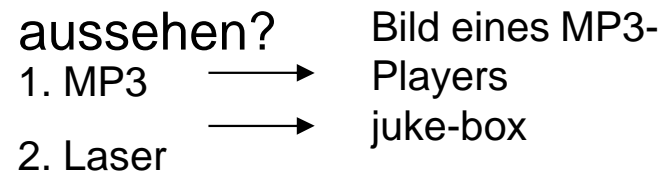


Wie könnte ein Lizenzprogramm am Beispiel einer Technologie, die als Basis eine sehr allgemein gehaltene und damit breit angelegte Erfindung

und Urheberrechte und Know-how hat, aussehen?

Technologie

z.B.:



Möglichkeit 1

Nur 1 ausschließliche Lizenz an 1 Lizenznehmer



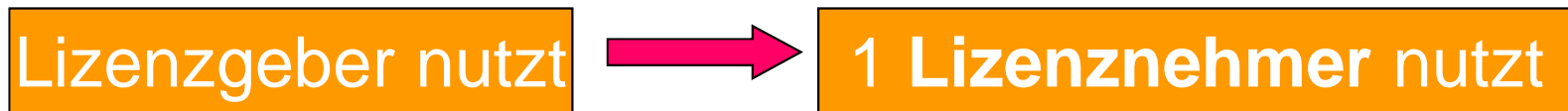
Vorteile:

- Lizenzgeber hat nur 1 Lizenznehmer, der ihm die komplette Arbeit bezüglich Herstellung, Vertrieb, Markterschließung, Marketing etc. abnimmt.
- Höhere Einnahmen möglich
- Lizenznehmer hat keine Konkurrenten
- Lizenzgeber hat nur 1 Lizenznehmer. Lizenzgeber ist von einem Partner komplett abhängig. Es bedarf differenzierter Überlegungen bezüglich Unterlizenzierbarkeit, Übertragbarkeit, Geldflüssen, Vertragsdauer, Kündigung.
- Lizenznehmer muss mehr Geld zahlen als bei Alleinlizenzierung, ausschließlicher Lizenz auf dem örtlichen und/oder sachlichen Anwendungsgebiet, nichtausschließlicher Lizenz.

Möglichkeit 2

Alleinlizenz:

neben Lizenznehmer (ausschließliche Lizenz) hat auch Lizenzgeber zu definierende Nutzungsrechte



Vorteile:

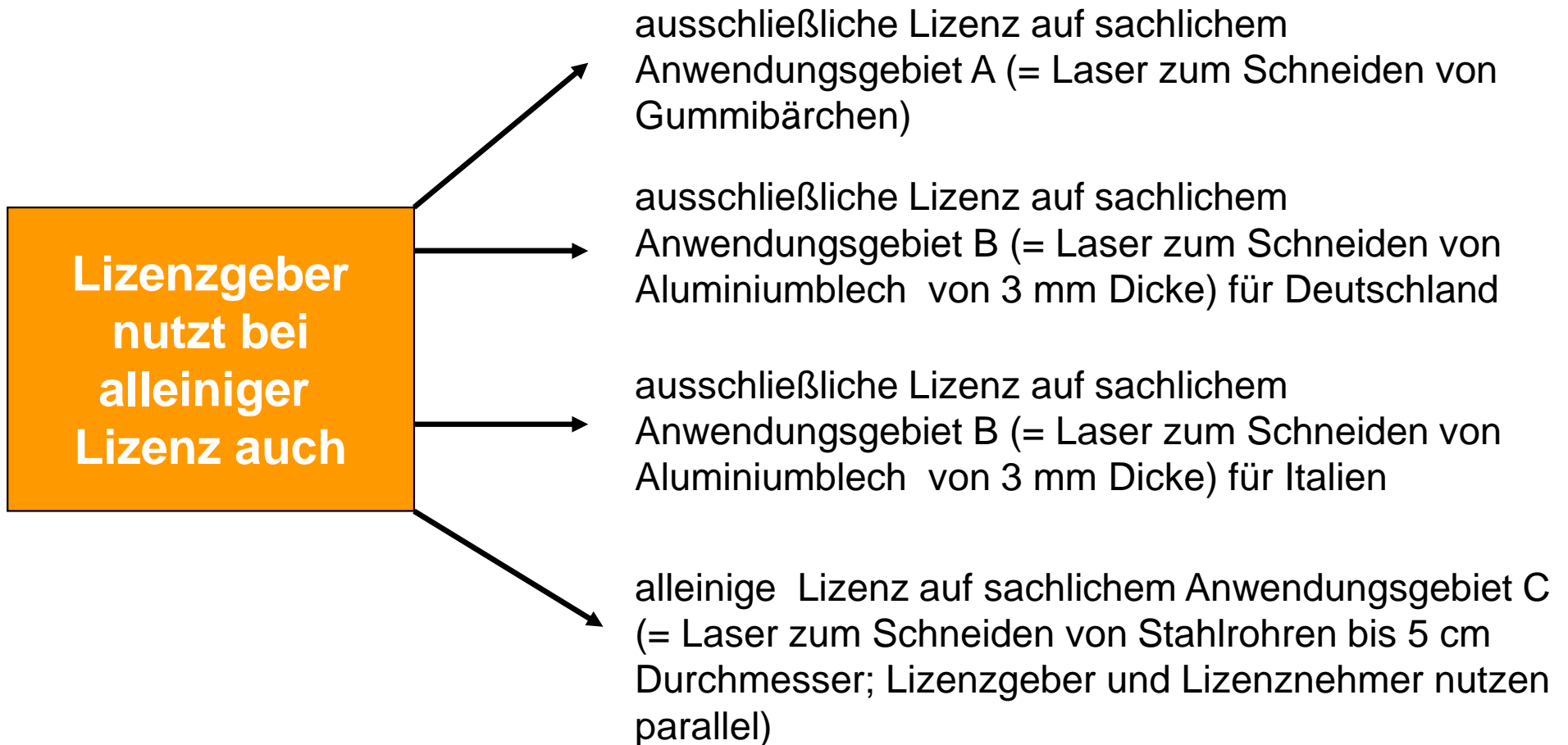
- Lizenzgeber kann neben Lizenznehmer bestimmte Nutzungsrechte ausüben (= reduzierte Abhängigkeit)
- Lizenznehmer bekommt aufgrund der Nutzung des Lizenzvertrages auch Verbesserungen/Weiterentwicklungen (- soweit vertraglich vereinbart -) eher, da auch Lizenzgeber Praxiserfahrung und Technologie sammelt; geringe Lizenzgebühren

Nachteile:

- Lizenzgeber bekommt geringere Lizenzgebühren
- Lizenznehmer hat Konkurrenz

Möglichkeit 3

Mehrere ausschließliche und/oder alleinige Lizenzen mit verschiedenen sachlichen Anwendungsgebieten und/oder örtlichen Vertragsgebieten.



□ **Vorteile:**

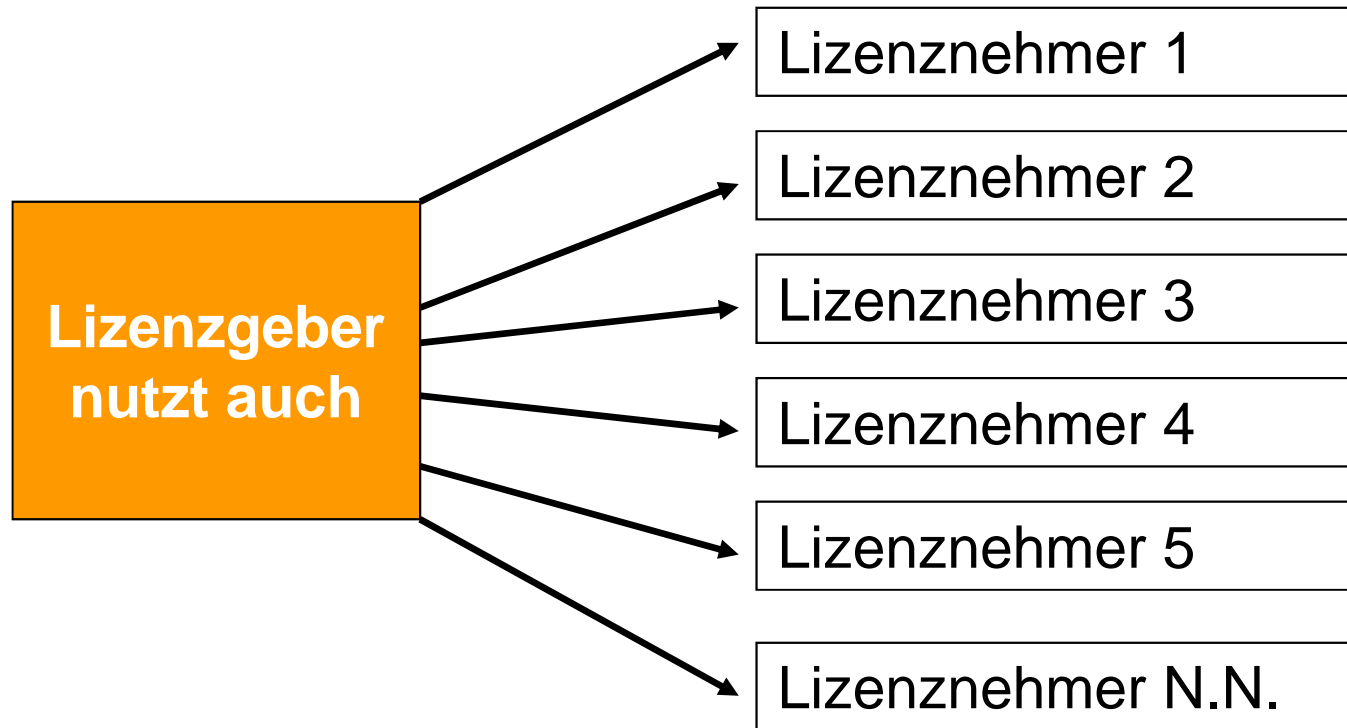
- Lizenzgeber verteilt Risiko und erhält höhere Lizenzgebühren
- jeder Lizenznehmer hat trotz Trennung nach sachlichen und/oder örtlichen Vertragsgebieten exclusive Marktpositionen

□ **Nachteile:**

- Lizenzgeber muss mehrere Lizenznehmer kontrollieren
- Lizenznehmer hat begrenzte ausschließliche Nutzung

Möglichkeit 4

beliebig viele nichtausschließliche Lizenzen mit/ohne Einschränkungen bezüglich sachlichem Anwendungsgebiet und/oder örtlichem Vertragsgebiet.



□ **Vorteile:**

- Lizenzgeber hat sehr breite Risikostreuung und höhere Lizenzeinnahmen
- Lizenznehmer hat Nutzungsmöglichkeit und bezahlt moderate Lizenzgebühren

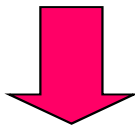
□ **Nachteile:**

- Lizenzgeber muss mehrere Lizenznehmer kontrollieren
- Lizenznehmer hat große Konkurrenz

Möglichkeit 5

MIX aus Möglichkeiten 1 - 4

Lizenzgeber
nutzt
eventuell auch



Lizenzgeber hat
eigene Produktion
in Luxemburg,
Schweiz,
Lichtenstein
und eigenen
Vertrieb
in USA

- ausschließliche Lizenz
- alleinige Lizenz
- nichtausschließliche Lizenz

1 ausschließliche Lizenz auf kleinem sachlichen Anwendungsgebiet A in Frankreich

1 ausschließliche Lizenz auf breitem sachlichen Anwendungsgebiet B in Deutschland und Italien

32 nichtausschließliche Lizenzen auf sachlichem Anwendungsgebiet C (Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Portugal)

auf sachlichem (eingegrenztem) Anwendungsgebiet und/oder örtlichem (eingegrenztem) Vertragsgebiet

Unterlizenz

- **Unterlizenz:** Lizenzgeber → Lizenznehmer (= Unterlizenzgeber) → Unternehmer 1 in Frankreich
→ Unternehmer 2 in Deutschland
- **Folge:** Lizenzgeber hat zusätzlichen Vertragspartner
- **aufpassen:** Geldflüsse, Haftung, Kündigung, Insolvenz, Information, Verteidigung, Verletzung

Übertragbarkeit der Lizenz

- Übertragbarkeit der Lizenz:

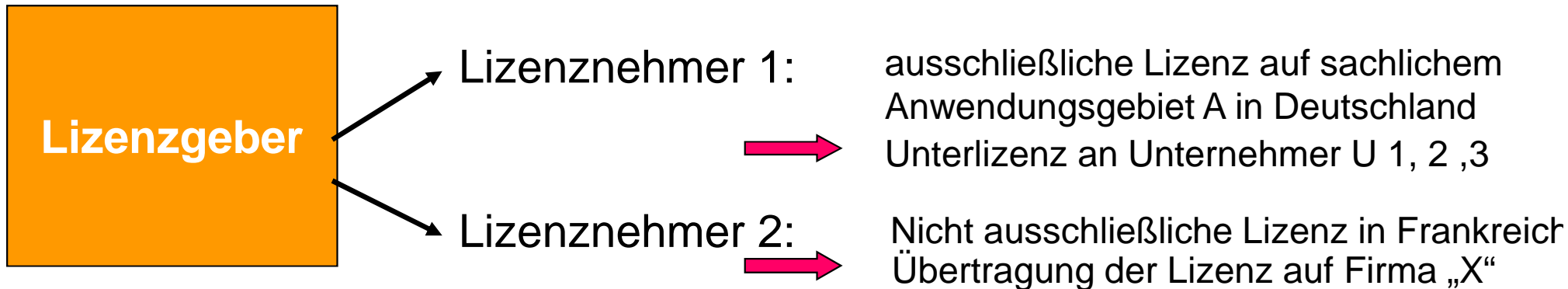
1. **Lizenz**

Lizenzgeber → Lizenznehmer

2. **Übertragung der Lizenz**

Lizenznehmer → „X“

- Folge: Lizenzgeber hat plötzlich neuen Vertragspartner
- aufpassen: Geldflüsse, Haftung, Kündigung, Insolvenz, Information, Verteidigung, Verletzung



Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung - Industrie / Forschungsinstitut –

Überblick

Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung –

Industrie/Forschungsinstitut

1. Definitionen Industrie

2. Eigentum (+)

3. Nutzungsrechte

a. Altrechte

naL,

unentgeltlich

b. Neue Rechte

aa) Erfindungen

Eigentum

bb) Urheberrecht, Know-how

naL,
unentgelt.

cc) Gemeinschaftliche

Rechte

s.o. S. 27

dd) Nutzungsrecht an

Ergebnissen für Forschung

und Lehre

(-)

4. Veröffentlichung, Werbung (-)

Forschungsinstitut

(+)

naL, entgeltlich

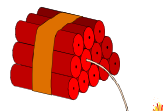
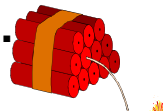
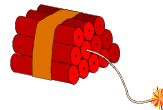
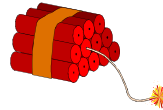
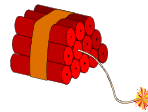
naL., entgeltlich (anteilig Patentkosten + ArbEG); Option auf oder aL ./.. angemessene Lizenzgebühr; naL + aL nur bzgl. Anwendungszweck

naL, unentgeltlich; aL ./.. angemessene Lizenzgebühr; naL + aL nur bzgl. Anwendungszweck

Jede Partei kann nutzen und lizenzieren; keine Erlös-, sondern nur Kostenteilung

naL für Forschung und Lehre

Veröffentlichung nach Abstimmung



Nutzungsrechte

Umfang	nichtausschließlich		ausschließlich		Vergütung
	entspr. Aufgabenstellung	unbeschränkt	für Anwendungszweck	unbeschränkt	
Erfindungen					entgeltlich
					Kostenerstattung*
					unentgeltlich
Know-how					entgeltlich
					unentgeltlich
Urheberrechte					entgeltlich
					unentgeltlich

*anteilige/vollständige Kosten für Anmeldung, Aufrechterhaltung und Verteidigung der Schutzrechte sowie bei Benutzung die Arbeitnehmererfindervergütung

Nutzungsrechte in den AGB der FhG



AGB: Auftraggeber erhält Nutzungsrechte

Umfang Nutzungsrechte an	Umfang		Umfang		Vergütung
	entspr. Aufgabenstellung	unbeschränkt	für Anwendungszweck	unbeschränkt	
Erfindungen			auf Wunsch		entgeltlich
					Kostenerstattung*
					unentgeltlich
Know-how					entgeltlich
					unentgeltlich
Urheberrechte					entgeltlich
					unentgeltlich

*anteilige/vollständige Kosten für Anmeldung, Aufrechterhaltung und Verteidigung der Schutzrechte sowie bei Benutzung die Arbeitnehmererfindervergütung

Differenzierte Regelungen

(foreground)

- Standardmöglichkeiten vermeiden
- Einräumung exklusiv begrenzter Nutzungsrechte

- zeitlich

- örtlich

- sachlich

Kopplung der Exklusivität an Spezifika des Auftraggebers (z.B. Materialien, Technik, Technologie)

Alternativ oder kumulativ!

Bestimmung der angemessenen Lizenzgebühr und deren Über- wachung

Lizenzgebühren

Buchführung/Buchprüfung

Lizenzgebühren

Grundlagen

(Patente, Know-how, Urheberrecht, Marken)

Forschung und Entwicklung

- vertikale + horizontale Verträge

- muss der Auftraggeber (AG) für Projekterfindungen des Auftragnehmers (AN)

Lizenzgebühren zahlen oder gehören diese Projekterfindungen des AN aufgrund der Auftragserteilung automatisch dem AG???



BGB

- „Biedermeiermanschetten“
GRUR 1979, 540



**wenn keine andere vertragliche Abrede;
kein Rechtsübergang!
(Lit., z.B. Bartenbach-Volz, ArbEG,
4. Aufl. 2002, § 9 Rn. 196:
nur einfache Lizenz!)**

- **„Brückenlegepanzer“
GRUR 1983, 237**

**→ auch bei nur einfacher Lizenz:
besonderes Entgelt
(auch bei Werkvertrag!)**

**→ Erfindung = Sonderleistung
= besonderes Entgelt**

**Wann soll Lizenzgebühr festgelegt werden?
bei Projektbeginn? - bei Projektende?**

Interessenkonflikt AG - AN:

**AG: Kalkulation der Projektkosten vor
Projektbeginn notwendig**

**aber: Entsteht überhaupt Projekterfindung?
(bei wem?)
Welche Wertigkeit hat Projekterfindung?
Welche Bezugsgröße hat
Projekterfindung?
Was ist, wenn definierte Projektziele sich
während des Projekts ändern?
Gibt es Altrechte von AG und AN?
(Wertigkeit? Bezugsgröße)**

**Lizenzgebührenart
(Einmalzahlung, Stück-/Unterlizenz,
Ratenzahlung, Anrechenbarkeit ganz
oder teilweise, Mindestlizenz)**

Zeitpunkt der Zahlung?

Bei Beginn des FuE-Vertrags?

Bei Beginn des Lizenzvertrags?

**Bei Produktionsbeginn?
Rückforderbarkeit der Lizenzgebühr?
Wer zahlt Patenkosten (= Lizenzgebühr)
für Projekterfindungen?**

- Festlegung der Lizenzgebühren bei Projekt-
ende**
- Allenfalls Lizenzgebührenrahmen bei Projekt-
beginn festlegen**

Lizenzgebühren

- **Lizenzvertrag**
 - **Geldwerte Gegenleistungen (z.B.)**
 - **Cross-Lizenz**
 - **Co-development**
 - **Geräte**
 - **Mitarbeiteraustausch**
 - **Werbung**
 - **Wartung, Pflege**

Lizenzgebühren

- **Finanzielle Gegenleistungen**
- **Einmalzahlung → China - Musterlizenzvertrag (2003) → „Kauf“**
- **Laufende Lizenzgebühr (Stück/Umsatz) → „Miete“ incl. degressiver oder progressiver Staffel**
- **Mindestlizenzgebühr (excl. Lizenz)**
- **Optionsgebühr**
- **Anrechnung (z.B. Verrechnung mit FuE-Leistung)/Ratenzahlung/Rückzahlbarkeit bei bestimmten Ereignissen (z.B. Nichtigkeit eines der lizenzierten Patente; Know-how ist nicht mehr geheim und wesentlich)**

Lizenzgebühren

Lizenzgebührenberechnung

- **Ausgangssituation**
- **Hilfestellung nur aus bisherigen Erfahrungen bzgl. spezieller Anwendungen**
- **Oft keine Marktkenntnisse bzgl. Produktpreise und Lizenzgebühren**
- **Produkte (Produkte + Verfahren) häufig neu → keine Vergleichsmöglichkeit**

Lizenzgebühren

- Lösung

Zunächst Bewertungsfaktoren zur
Rechtfertigung der Höhe der Lizenzgebühr
sammeln:

Bewertungsfaktoren (ca. 160 Faktoren)

Es sei hier nur auf einige wesentliche Gesichtspunkte hingewiesen, die für die Festlegung der Lizenzgebühr eine Rolle spielen können. Es sind dies z.B.:

Lizenzgebühren

- **Umfang des Benutzungsrechts (Monopolstellung, die der Lizenznehmer erlangt; ausschließliche, nichtausschließliche Lizenz, Allein-Lizenz; Bündel von Lizenzen; Cross-Lizenz; Patent und/oder Gebrauchsmuster**
- **Status des Rechts: Erfindung, Patentanmeldung, erteiltes Patent, Einspruch eingelegt, Nichtigkeitsklage erhoben**

Lizenzgebühren

- **Steht KNOW-HOW oder Schutzrecht im Vordergrund?**
- **Status des Rechts: Erfindung, Patentanmeldung, erteiltes Patent, Einspruch eingelegt, Nichtigkeitsklage erhoben**
- **Fertigung**
- **Marktsituation**
- **Technischer Stand**
- **Absatzverhältnisse**
- **Entstehungskosten der Erfindung**
- **Art der Zusammenarbeit**

Lizenzgebühren

**Festlegung der Höhe der Lizenzgebühr
unter Zuhilfenahme/Berücksichtigung -
aktueller und einschlägiger
Rechtsprechung,**

- von aktuellen und einschlägigen Entscheidungen der Schiedsstelle beim Deutschen Patentamt,
- der Nr. 10 der Vergütungsrichtlinie für Arbeitnehmererfindungen,
- der Fachliteratur,

Lizenzgebühren

- von Lizenzsätzen von Konkurrenzprodukten,
- von Schätzungen (Massenprodukt oder Einzelstücke) der „richtigen“ Bezugsgröße genaue Definition der Bezugsgröße incl. der möglichen Abzüge wie z.B. Fracht, Versicherung, Verpackung, Steuern;

Lizenzgebühren

Beispiel:

„Nettoverkaufspreis“ ist der von LN ihren Kunden für jeden Vertragsgegenstand oder jeden Teil eines Vertragsgegenstandes in Rechnung gestellte Betrag abzgl. Fracht, Versicherung, Steuern (Provisionen, Rabatte, Wagniszuschläge etc. sind nicht abziehbar). Was ist Vertragsgegenstand? Z. B. ein patentgeschütztes Teilprodukt oder Gesamtprodukt?

Lizenzgebühren

- Besonderheiten

Was fällt unter „Verwertung“?

„Verwerten“ ist das Gebrauchen, Herstellen, Herstellenlassen im Wege der verlängerten Werkbank, Anbieten, Inverkehrbringen, Verkaufen, Vermieten, Verleasen und sonstige entgeltliche Verwertung. Unter entgeltliche Verwertung fallen auch Gegenleistungen, die im Zusammenhang mit Cross-Lizenzen, Nicht-angriffsvereinbarungen und allen anderen

Lizenzgebühren

Verträgen mit Dritten, die eine negative oder positive Lizenz enthalten oder aufgrund von Gerichts- (vor ordentlichen Gerichten und/oder Schiedsgerichten) und/oder gerichtlichen und/oder außergerichtlichen Vergleichsverfahren von LN in Verbindung mit der Nutzung der Vertragsschutzrechte und/oder des Know-How erzielt werden.

Buchführung / Buchprüfung

Auditing Licensing Agreements

**Separate Bookkeeping, Reporting
&
Auditing as a requirement for a
continuous revenue stream?**

**What's the difference
between a licensor and a
vampire?**

**A vampire only sucks
blood at night!**

%-Satz fehlerhafter Abrechnungen der Lizenznehmer?

90% !



**Buchführungspflicht /
Buchführungsrecht
im Lizenzvertrag vorsehen!
(Wann? Durch wen?
Kosten bei wem?)**

Lizenzgebühren

Gemeinschaftserfindung

Problem: Ein Vertragspartner produziert nicht und braucht daher vorherige Zustimmung des Mitinhabers der Erfindung, um Erfindung mit Dritten zu verwerten (FuE und/oder Lizenz)

Konsequenz: Zustimmung auch für Art, Höhe der Lizenzgebühren und für Aufteilung der Anteile erforderlich

3. Haftung/ Gefährdungshaftung

Was ist bei der Gefährdungshaftung zu beachten?

→ **Vorsatz + grobe Fahrlässigkeit**

→ **Gefährdungshaftung → LG =
Quasihersteller z.B. iSd
Produkthaftungsgesetzes?**

(vgl. auch Groß, Der Lizenzvertrag im System der Produzenten- und Produkthaftung, CR 1990, 438 ff.)

BT-Drucks. 11/2447 vom 9.6.88

„ **Tatsächlicher Hersteller ist auch derjenige, der aufgrund einer Lizenz herstellt. Er haftet auch für solche Konstruktionsfehler, die in dem Produktionsverfahren oder den Konstruktionsplänen, die Gegenstand der Lizenz sind, begründet sind. Der Lizenzgeber ist nicht tatsächlicher Hersteller. Er kann aber als Quasi-Hersteller haften, wenn der Lizenznehmer, der tatsächliche Hersteller, nach außen nicht erkennbar in Erscheinung tritt und durch die Anbringung des Warenzeichens oder eines sonstigen Kennzeichens des Lizenzgebers, sei es durch den Lizenznehmer selbst, sei es durch den Lizenzgeber, der Eindruck erweckt wird, als sei der Lizenzgeber Hersteller. Diese Voraussetzung dürfte z. B. in Fällen der Lizenzfertigung von Waren im Ausland gegeben sein, die im Inland unter dem Warenzeichen des hier ansässigen Unternehmers vertrieben werden.**

Tatsächlicher Hersteller und Quasi-Hersteller können nebeneinander haftbar sein; es gilt dann § 5„

4. Checkliste Patentlizenz-/ Know-how-/ Markenlizenz-/ Softwareurheberrechtslizenz- Vertrag