

Zivil- und steuerrechtliche Fragen in LIZENZVERTRÄGEN

RA Dr. Egon Engin-Deniz
Partner, Head of IP

CMS Reich-Rohrwig Hainz
Rechtsanwälte GmbH
www.cms-rrh.com



In Frage kommende Schutzrechte

- Marken
- Patente
- Gebrauchs- und
- Geschmacksmuster
- Schutzzertifikate
- Sortenschutz
- Urheberrechte, insb Computerprogramme
- Know-How ohne sondergesetzlichen Schutz

Ausschließungsrecht

- Innovationsschutzrechte befristet (wichtig für Vertragsdauer der Lizenz)
- Die Marke gewährt ein Ausschließungsrecht: Der Markeninhaber kann Dritten verbieten,
 - ein mit der Marke gleiches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen gleich sind, für die die Marke eingetragen ist sowie
 - ein mit der Marke gleiches oder ähnliches Zeichen für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn dadurch die Gefahr von Verwechslungen entsteht.

-

Marken der UEFA mit Bezug auf die EURO 2008

Wortmarken

- Trix (CTM 005613633)
- Flix (CTM 005603675)
- EM 2008 (CTM 004905411, IR 812079)
- EURO 2008 (CTM 003410529, IR 811776)
- AUSTRIA/SWITZERLAND 2008 (CTM 0807494, IR 807494)
- ÖSTERREICH/SCHWEIZ 2008 (IR 870678)
- UEFA EM 2008 (IR 922097)

Erschöpfung

- Ist die Ware unter der Marke vom Markeninhaber in einem EWR-Staat in Verkehr gebracht worden, so kann er den Weitervertrieb nicht untersagen.
- Diese Erschöpfung gilt auch für Parallelimporte aus anderen EWR-Staaten, nicht aber für solche aus Drittstaaten

Definition des Begriffes „Lizenz“

- Unter einer „Lizenz“ wird die Befugnis verstanden, bestimmte Rechte oder Sachen (gegen eine Lizenzgebühr) zu nutzen.
- Der Lizenzvertrag ist ein Dauerschuldverhältnis, das dem Lizenznehmer den Gebrauch der Marke erlaubt.
- Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann es vorzeitig gelöst werden.

Reichweite der Lizenz

- Durch die Einräumung einer Lizenz geht das Markenrecht des Lizenzgebers nicht auf den Lizenznehmer über.
- Der Lizenznehmer darf das Markenrecht nur in dem Ausmaß, das ihm im Lizenzvertrag zugebilligt wird, ausüben.
- Der Lizenzgeber beschränkt sich durch die Einräumung der Lizenz selbst in seinem Recht

Lizenzarten

- Einseitige/zweiseitige Lizenzverträge
- Lizenzen mit Gebrauchsüberlassung
- Einfache Lizenz
- Ausschließliche/nicht ausschließliche Lizenz

Unzulässige Vereinbarungen

EG-Kartellrecht:

Eine Beschränkung des Wettbewerbs durch eine völlige Marktabschottung ist nicht erlaubt!

„Eine ausschließliche Lizenz mit absolutem Gebietsschutz, bei der die Vertragsparteien die Absicht verfolgen, für die betreffenden Erzeugnisse und das fragliche Gebiet jeden Wettbewerb Dritter, etwa von Parallelimporteuren, auszuschalten, führt zur künstlichen Aufrechterhaltung getrennter nationaler Märkte und ist daher mit dem EG-Vertrag unvereinbar“ (EuGH 8.6.1982, Rs 258/78).

Art 101 AEUV, siehe Leitlinien für vertikale Beschränkungen, Rn 5-7

Technologietransfer-Vereinbarungen

– Anwendungsbereich

Patent-, Know-how-, Softwarelizenzen sowie Rechte an Mustern und Modellen

– Freistellung

Wettbewerber Marktanteil bis 20%

Nicht-Wettbewerber: Marktanteil bis 30%

Kernbeschränkungen sind untersagt (Art 4 u 5)

Vereinbarungen Forschung und Entwicklung

– Freistellung

Marktanteil bis 25%

– Zweck

- gemeinsame Forschung/Entwicklung/Verwertung
- gemeinsame Verwertung aufgrund früherer Vereinbarung
- gemeinsame Forschung/Entwicklung ohne gemeinsame Verwertung

Vereinbarungen Forschung und Entwicklung

Voraussetzungen für Freistellung

- alle Parteien haben Zugang u können Ergebnisse verwerten
- betrifft geschützte Ergebnisse/Know-How →wesentlich zur Herstellung/Anwendung
- betraute Unternehmen führt Herstellungs- und Lieferaufträge aller Parteien aus
 - Gilt für die Dauer der Arbeiten
 - bei gemeinsamer Verwertung – weitere 7 Jahre

Notwendige/mögliche Inhalte von Lizenzverträgen

Vertragsparteien, Lizenzgeber, Lizenznehmer

Konkretisierung des Lizenzgegenstandes

Dauer des Lizenzvertrages

Rechte/Pflichten von Lizenzgeber und -nehmer

Qualitätsanforderungen

Lizenzentgelt

Haftungsbestimmungen

Inhalt von Lizenzverträgen

Auflösungsgründe

- uU Aufbrauchrecht nach Beendigung
- Rechtsverteidigung
- uU Vereinbarung einer Konventionalstrafe
- Weltweites Registrierungsverbot für Marken des Lizenznehmers, die mit Lizenzmarke verwechselbar ähnlich sind

Übergang der Lizenz bei

- Einzel- oder Gesamtrechtsnachfolge?
- Eintragung der Lizenz im Markenregister?
- Gerichtsstandsvereinbarung

Übertragung von Lizenzrechten § 11 MSchG

- Eigentumswechsel am gesamten Unternehmen (→ nicht bei Unternehmensteil)
 - Übergang kraft Gesetz
 - auch nach Rücksprache: gesonderte Vereinbarung um Übergang zu verhindern
- nicht ausdrücklich geregelt ist die Veräußerung des Unternehmens durch Lizenznehmer
- § 38 PatG: Patent-Lizenzen gehen bei Veräußerung ohne Zustimmung des Dritten auf Erwerber über

Planwidrige Lücke?

- nicht ausjudiziert
- Gesetzgeber wollte vermutlich keine unterschiedliche Behandlung
 - daher geht Lizenznehmerposition auch bei Veräußerung über
 - Zweifel: keine Klarstellung bei jüngster Novelle
 - Vereinbarung: Lizenzvertrag erlischt bei Einzel/Gesamtrechtsnachfolge -
Kündigungs- oder wichtiger Auflösungsgrund

Kündigung? Auflösung aus wichtigem Grund?

XII. Vertragsdauer

Dieser Lizenzvertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Der Lizenzvertrag tritt mit Unterzeichnung beider Vertragspartner in Kraft. Der Lizenzvertrag endet mit Einstellung des Vertriebs von den Vertragsprodukten, sofern Vertragsschutzrechte gemäß Punkt I dieses Lizenzvertrages in Kraft sind. Ist keines dieser Vertragsschutzrechte mehr in Kraft, so endet der Lizenzvertrag mit Ablauf des letzten Vertragsschutzrechtes, unabhängig davon, ob Vertragsprodukte noch hergestellt werden.

Kündigung? Auflösung aus wichtigem Grund?

XIII. Kündigung

1. Jede Vertragspartei ist berechtigt, diesen Lizenzvertrag jederzeit mit einer Frist von 6 Monaten zu kündigen, wenn die andere Partei die Eröffnung eines gerichtlichen Vergleichsverfahrens beantragt oder über ihr Vermögen der Konkurs eröffnet wird oder wenn die andere Partei mit der Erfüllung einer sich aus diesem Lizenzvertrag ergebenden Verpflichtung nach erfolgter erfolgloser Mahnung unter einmonatiger Fristsetzung in Verzug bleibt. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund wird hierdurch nicht berührt. Der Lizenznehmer kann den Lizenzvertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Ein wichtiger Grund ist, wenn Vertragsschutzpatente durch rechtskräftige Entscheidung für nichtig erklärt wurden und oder für eines der relevanten Vertragsschutzrechte kein Patent erteilt wurde.

2. Der Lizenznehmer ist berechtigt, alle im Zeitpunkt der Beendigung des Vertrages vorhandenen Vertragsgegenstände zu den vereinbarten Bedingungen zu verkaufen bzw. sämtliche vor Beendigung des Lizenzvertrages abgeschlossene Geschäfte auszuführen.

Steuerliche Behandlung von Lizenzverträgen

Rechtsgeschäftsgebühr

- Werknutzungsverträge sowie Patent-, Marken- und Musterlizenzverträge sind von der Rechtsgeschäftsgebühr befreit
- Gebührenpflicht von Softwarelizenzverträgen war strittig; gemäß § 33 TP 5 Abs 4 Z 2 GebG in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2007 sind nun „urheberrechtliche und leistungsschutzrechtliche Nutzungsverträge“ gebührenfrei; die Bestimmung gilt rückwirkend für alle Verträge, für die die Gebührenschuld nach dem 31.12.2001 entstanden ist

Ertragssteuern

- Einkünfte aus Lizenzverträgen sind als Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, aus Gewerbebetrieb oder aus Vermietung und Verpachtung steuerpflichtig

Steuerliche Behandlung von Lizenzverträgen

Für Einkünfte natürlicher Personen aus der Verwertung patentrechtlich geschützter Erfindungen durch andere Personen besteht eine Steuerbegünstigung: sie unterliegen nur dem halben Durchschnittssteuersatz

Steuerliche Behandlung von Lizenzverträgen

- Ausländische Lizenzgeber, die im Inland keinen (Wohn)sitz haben, unterliegen nur in bestimmten Fällen der Steuerpflicht, zB dann, wenn der Lizenzgegenstand
 - im Inland gelegen oder
 - in ein inländisches öffentliches Buch oder Register eingetragen ist oder
 - in einer inländischen Betriebsstätte verwertet wird.
- Der Lizenznehmer hat eine Abzugsteuer (Quellensteuer) iHv 20% des bezahlten Bruttobetragtes der Lizenzgebühren auf Rechnung des Empfängers der Lizenzgebühren einzubezahlen und an das Finanzamt abzuführen.

Steuerliche Behandlung von Lizenzverträgen

Sofern ein DBA anwendbar ist, unterliegen Lizenzeinkünfte idR nur im Empfängerstaat der vollen Besteuerung; eine allfällige Quellensteuer, die meist durch das DBA reduziert wird, ist auf die Steuer im Empfängerstaat anzurechnen

Umsatzsteuer

- Die Einräumung von Lizenzen ist dann in Österreich umsatzsteuerpflichtig, wenn die Leistung im Inland ausgeführt wird
- Leistungen aus Lizenzverträgen unterliegen dem Normal-Steuersatz von 20%

RA Dr. Egon Engin-Deniz

Partner, Head of IP

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

C/M/S/ Law-Now™

Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles
on a variety of topics delivered by email.

www.cms-lawnow.com

C/M/S/ e-guides

Your expert legal publications online.

In-depth international legal research
and insights that can be personalised.

eguides.cmslegal.com

CMS Legal Services EEIG (CMS EEIG) is a European Economic Interest Grouping that coordinates an organisation of independent law firms. CMS EEIG provides no client services. Such services are solely provided by CMS EEIG's member firms in their respective jurisdictions. CMS EEIG and each of its member firms are separate and legally distinct entities, and no such entity has any authority to bind any other. CMS EEIG and each member firm are liable only for their own acts or omissions and not those of each other. The brand name "CMS" and the term "firm" are used to refer to some or all of the member firms or their offices.

CMS locations:

Aberdeen, Algiers, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Berlin, Bratislava, Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Dubai, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Geneva, Glasgow, Hamburg, Istanbul, Kyiv, Leipzig, Lisbon, Ljubljana, London, Luxembourg, Lyon, Madrid, Mexico City, Milan, Moscow, Munich, Muscat, Paris, Podgorica, Prague, Rio de Janeiro, Rome, Sarajevo, Seville, Shanghai, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Tirana, Utrecht, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich.

www.cmslegal.com