

Von der Erfindung zum Patent

6. Termin Wintersemester 2018/19 Lizenzverträge

Franz Stangl, Rechtsanwalt

Friedrichstr. 31 | 80801 München | Tel.: +49 89 381610-0 | Fax: +49 89 3401479 | Email: Franz.Stangl@isarpatent.com
www.isarpatent.com

isarpatent[®]

Nr. 1



Franz Stangl

Rechtsanwalt und Partner von isarpatent®
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Schwerpunkte:

- Beratung und Vertretung von Mandanten vor Gerichten insbesondere in Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten
- Verletzungssachen hinsichtlich gewerblicher Schutzrechte, insbesondere in Marken-, Geschmacksmuster-, Patent- und Wettbewerbsangelegenheiten.

Lernziele

Überblick / Schwerpunkte:

Lizenzverträge

- Allgemeines
- Wie ist die Natur von Lizenzverträgen?
- Was kann durch Lizenzverträge lizenziert werden?
- Welche Arten von Lizenzverträgen gibt es?
- Was für wichtige Klauseln gibt es für einen Lizenzvertrag?
- Zur Eintragung der Lizenzen in das Markenregister

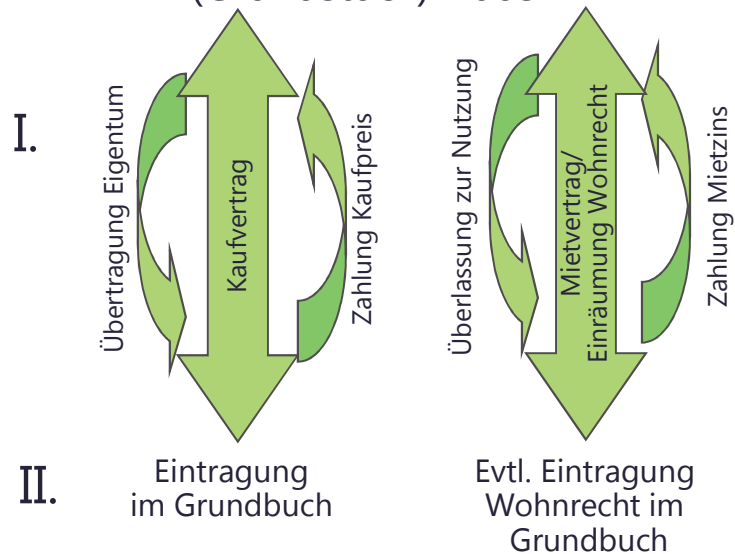
1. Allgemeines

1. Lizenzvertrag - Allgemeines

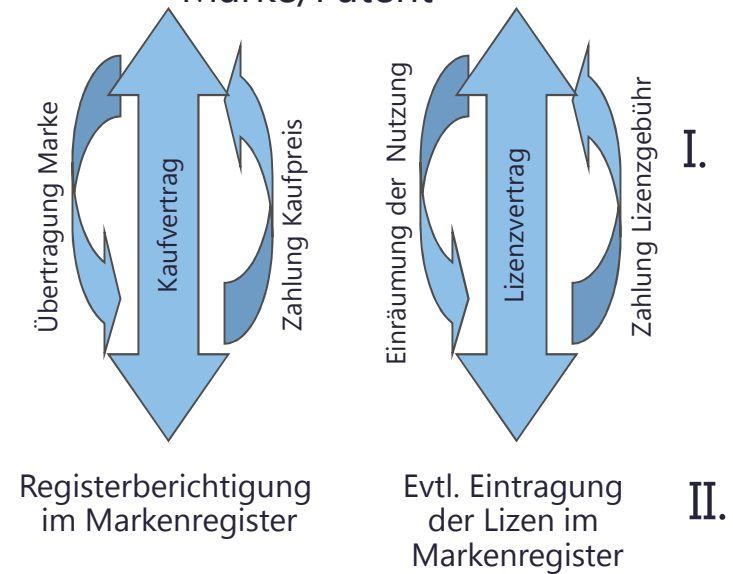
Lizenzvertrag



Vertragsgegenstand
(Grundstück) Haus



Vertragsgegenstand
Marke/Patent



- ⊙ lat. *licere* = „erlaubt sein, freistehen“
licentia = „Freiheit, Erlaubnis“

Lizenz = Erlaubnis, Genehmigung

- ⊙ Wenig gesetzliche Regelungen über Lizenzvertrag (sowohl in nationalen Gesetzen, als auch in internationalen Verträgen) z.B.
- ⊙ **§ 15 PatG ...**
(2) Die Rechte nach Abs. 1 können ganz oder teilweise Gegenstand von ausschließlichen oder nicht ausschließlichen Lizenzen [...] sein, oder

§ 30 MarkenG

- (1) ... Recht kann für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, [...], Gegenstand von ausschließlichen oder nicht ausschließlichen Lizenzen [...] sein.

2. Natur von Lizenzverträgen

Rechtsnatur eines Lizenzvertrages

ganz h.M.:

Vertrag eigener Art (sui generis) mit Berührungspunkten:

Mietvertrag

Pachtvertrag

Gesellschaftsvertrag oder

Kaufvertrag

3. Was kann durch Lizenz- verträge lizenziert werden?

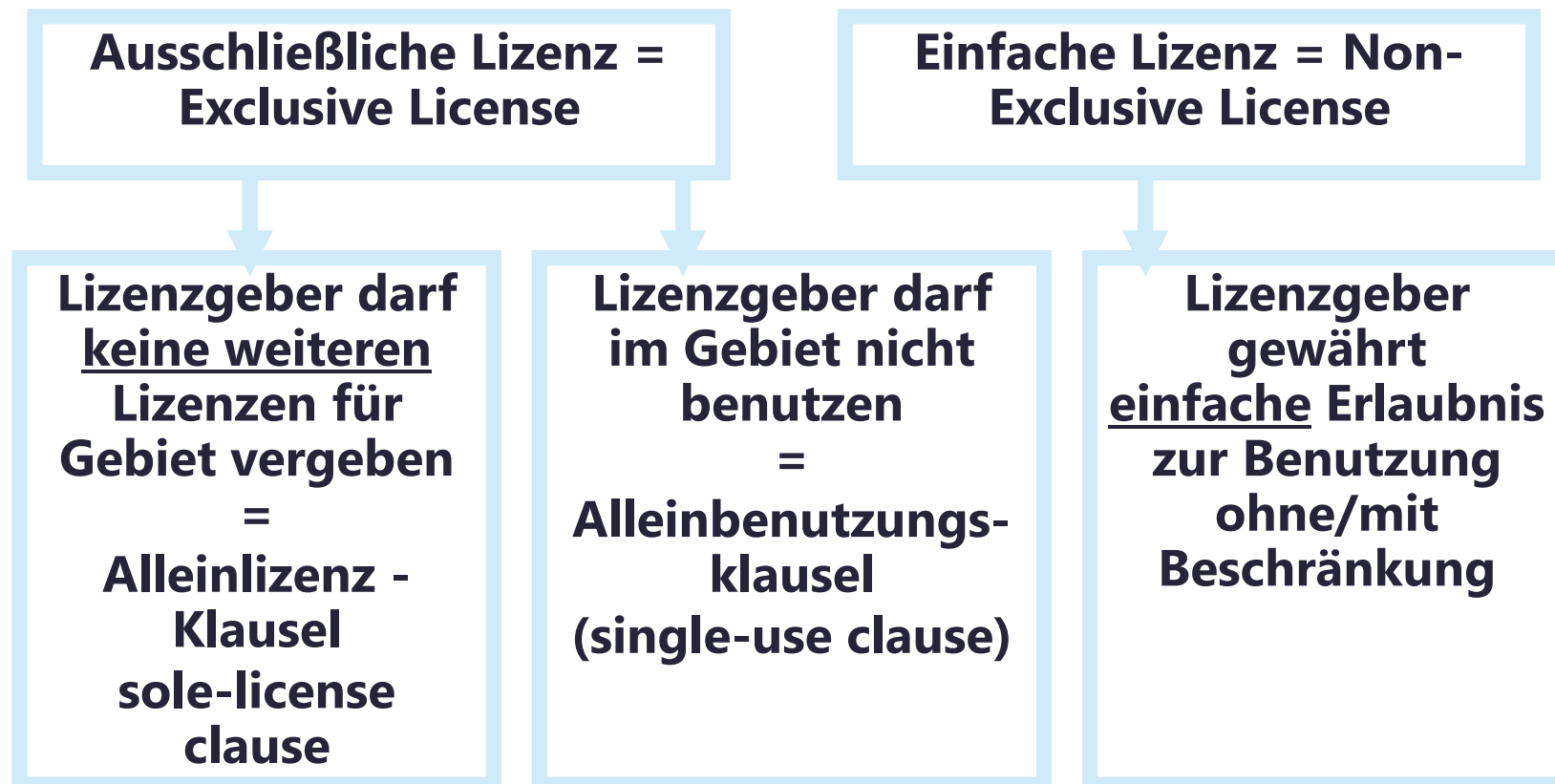
Lizenzverträge für Geistiges Eigentum

- ☑ Patente
- ☑ zum Schutzrecht angemeldete oder nicht angemeldete Erfindungen
- ☑ offen gelegte Patentanmeldungen
- ☑ Erfindungen, für die ein Schutz noch nicht angemeldet oder beabsichtigt oder auch nicht beabsichtigt oder nicht möglich ist
- ☑ Gebrauchsmuster
- ☑ Marken
- ☑ Geschmacksmuster
- ☑ Urheberrechte

- ☑ aber auch für: Technologietransfer/Know-How

4. Arten von Lizenzverträgen

Lizenzarten: Möglichkeiten für den Lizenzgeber



Lizenzart: Ausschließliche Lizenz

Ausschließliche Lizenz = Exclusive License
Lizenzgeber sollte sich eigenes Nutzungsrecht vorbehalten!

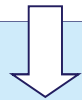


Beispiel für Klausel im Lizenzvertrag:

"Der Lizenzgeber erteilt dem Lizenznehmer für das Vertragsgebiet eine ausschließliche Lizenz an den Vertragsschutzrechten zur Herstellung und zum Vertrieb der Vertragsprodukte. Der Lizenzgeber behält sich jedoch das Recht vor, die Vertragsprodukte selbst im Vertragsgebiet herzustellen und zu vertreiben."

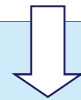
Gruppen von Lizenzverträgen

**(klassischer)
Verwertungs-
lizenzvertrag**



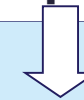
**Positive
Verwertungs-
funktion**

**Lizenzaus-
tauschvertrag
(Cross License)**



**Wettbewerber, die
ohne gegenseitige
Verletzung von
Schutzrechten nicht
arbeiten können.**

**Lizenzverträge zur
verdeckten
Gewinnab-
schöpfung**



**„Lizenzverträge“
zwischen Tochter-
und
Muttergesellschaften
in verschiedenen
Ländern → ggf.
steuerrechtliche
Vorteile**

5. Wichtige Klauseln eines Lizenzvertrages

Wichtig:

Es besteht bei Verträgen (auch Lizenzverträgen) grundsätzlich Gestaltungsfreiheit. Es kann daher nahezu alles geregelt werden. Die Regelungen finden ihre Grenzen jedoch in den Gesetzen. (z.B. gute Sitten § 138 BGB, Treu und Glauben gem. §242 BGB usw.)

Nachfolgende Regelungen im Vertrag zeigen daher lediglich übliche Klauseln, welche berücksichtigt werden sollten.

1. Präambel/Definitionen

Beispiel:

I. Präambel

Die Lizenzgeberin und die Lizenznehmerin haben am 10. Juni 2011 einen Vergleich vor dem Landgericht Düsseldorf unter dem Az. 14c O 1234/10 geschlossen, in welchem die Parteien eine Zusammenarbeit auf Grundlage eines Lizenzvertrags vereinbart haben. Der vorliegende Vertrag stellt diesen Lizenzvertrag zum Abschluss der genannten gerichtlichen Auseinandersetzung dar.

- **für Auslegung wichtig**

Beispiel: Vergleich vor Gericht ist unwirksam
daraus folgt: Wegfall der Geschäftsgrundlage, d.h. Rücktritt möglich

- **Definitionen beugen Missverständnissen im Vertragstext vor**

Beispiel: Definition des Lizenznehmers

- mit verbundenen Unternehmen
- ohne verbundene Unternehmen

2. Vertragsgegenstand

- **Genaue Bezeichnung der lizenzierten Schutzrechte einschließlich Registrierungsnummern**

Beispiel:

II. Vertragsgegenstand

Vertragsgegenstand ist das Gemeinschaftsgeschmacksmuster Nr. 00023456-0003.

Gegenstand dieses Vertrages sind weiterhin die Urheberrechte an dem Design, wie es die Lizenzgeberin im Gemeinschaftsgeschmacksmuster Nr. 00023456-0003 beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum angemeldet hat sowie entsprechende Variationen hiervon.

3. Art der Lizenz/Räumliches Vertragsgebiet

- **Umfang (ausschließliche oder einfache Lizenz)**

Beispiel:

III. Rechteeinräumung

Die Lizenzgeberin räumt der Lizenznehmerin ein ausschließliches Nutzungsrecht (ausschließliche Lizenz) an dem gemäß II. geschützten Design ein. Die Lizenz umfasst insbesondere, aber nicht abschließend, das Anbieten und Herstellen von Produkten, welche vom Geschmacksmuster und Urheberrecht der Lizenzgeberin gemäß II. umfasst sind (Lizenzprodukte). Weiterhin umfasst das Recht der Lizenznehmerin auch die Bearbeitung und Veränderung des geschützten Designs.

- **Möglichkeit von Unterlizenzen**

Bei ausschließlicher Lizenz in der Regel ohne ausdrückliche Regelung gegeben

Bei einfacher Lizenz in der Regel ohne ausdrückliche Regelung **nicht** gegeben

- **Beschränkung auf ein Land oder Einräumung von Exportrechten**

4. Lizenzgebühren

- Pauschallizenz (Einmalzahlung oder jährliche Zahlung)
- Umsatzabhängige Zahlung
bei umsatzabhängiger Zahlung sollte Buchhaltung und Rechnungslegung über lizenzpflichtige Produkte geregelt werden
- Evtl. Kompensation für Forschung/Entwicklung (Einmalige Zusatzzahlung)

5. Haftung/Gewährleistungen/Garantien

- Im Übrigen keine Haftung für Sach- und Rechtsmängel
 - Insbesondere keine Haftung des Lizenzgebers für
 - Bestandskraft der Vertragsschutzrechte
 - wirtschaftliche Verwertbarkeit
 - technische Ausführbarkeit oder Brauchbarkeit
 - Verpflichtung des Lizenznehmers, Lizenzgeber gegenüber Ansprüchen Dritter aus Produkthaftung oder wegen Wettbewerbsansagen der Lizenznehmer freizustellen

6. Schutzrechte (Verlängerung/Verletzung)

- **Verpflichtung** des Lizenzgebers, Vertragsschutzrecht aufrecht zu erhalten

Wer zahlt für Verlängerung?

Wer ist hierfür zuständig?

- **Vorgehen** gegen Verletzer

Beispiel:

Die Lizenznehmerin ist vorliegend ausschließliche Lizenznehmerin, weshalb dieser vollumfänglich das Recht eingeräumt wird, in eigenem Namen gegen die Verletzung der Vertragsschutzrechte durch Dritte vorzugehen. Die Kosten für ein solches Vorgehen trägt die Lizenznehmerin selbst.

7. Nichtangriffsklausel

P: Kartellrecht!

Gemäß Art. 4 Abs. 1 c TT-GVO können Nichtangriffsabreden grundsätzlich nicht im Hinblick auf Art. 101 Abs. 1 AEUV freigestellt werden. Insbesondere unzulässig sind Vertragsstrafen in Zusammenhang mit Nichtangriffsabreden. Zulässig ist jedoch ein Kündigungsrecht im Falle eines Angriffs. Nichtangriffsabreden sollen daher in der Regel lediglich ein Kündigungsrecht zur Folge haben.

Beispiel:

Die Parteien verpflichten sich gegenseitig die Schutzrechte des Anderen jeweils nicht anzugreifen. Im Falle eines Verstoßes gegen diese Abrede steht dem Angegriffenen ein außerordentliches, fristloses Recht zur Kündigung dieses Vertrages zu. Die Zulässigkeit eines Angriffs wird aus dieser Vereinbarung nicht berührt.

8. Vertragsdauer/Kündigung

- Zeitraum von X Jahren
Sonderfälle:
 - Beendigung der Lizenz im Falle der Insolvenz
 - keine Übertragung der Lizenz bei Merger
- unbefristet mit Kündigungsmöglichkeit
- befristet mit automatischer Verlängerung

Beispiel:

Dieser Vertrag gilt für eine Laufzeit von fünf Jahren. Der Vertrag verlängert sich danach jeweils um weitere zwei Jahre, soweit keine der Parteien ordentlich kündigt.

9. Geheimhaltungspflichten

- Pflicht zur Geheimhaltung
- Dauer der Geheimhaltungspflicht
(insbesondere auch nach Vertragsende)
- Umfang der Geheimhaltung
- Auferlegung der Pflicht auf Mitarbeiter
- Konsequenz bei Verletzung der Geheimhaltung
(z.B. Vertragsstrafe)

10. Sonstiges

- Gerichtsstand
- anwendbares Recht
- Schriftformerfordernis
- Salvatorische Klausel

= Klausel, welche die Rechtsfolgen aus § 139 BGB aushebelt und zur Auslegung bzw. Umdeutung des Vertrags bei Lücken dient

Beispiel:

„Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages den gesetzlichen Vorschriften nicht entsprechen, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages davon unberührt. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame Vertragsbestimmung durch eine rechtswirksame Bestimmung zu ersetzen, die den ursprünglichen rechtlichen und wirtschaftlichen Intentionen der Parteien am nächsten kommt. Das Gleiche gilt, falls der Vertrag eine ergänzungsbedürftige Lücke aufweisen sollte.“

11. Weitere optionale, übliche Regelungen

- Herstellung/Vertrieb des Lizenzprodukts mit Qualitätsvorgaben
z.B. Verwendung eines bestimmten Materials oder Vertrieb in bestimmter Anzahl von Filialen
- Bezugspflichten des Lizenznehmers
z.B. Mindestabnahme von Zubehör oder Einbauteile
- Lizenzierung von Verbesserungen/Weiterentwicklungen

12. Lizenzierung von Know-How

- Lizenzgeberin verfügt über ein geheimes technisches Wissen, das für die Anwendung eines Herstellungsverfahrens oder Herstellung eines Produktes wesentlich ist.
- Definition: „geheim“:
bedeutet weder allgemein bekannt noch leicht zugänglich
- Definition: „wesentlich“:
bedeutet für die Herstellung der Lizenzprodukte von Bedeutung und nützlich
 - Lizenz (ausschließlich/einfach) das Vertrags-Know-how im Herstellungsverfahren zu benutzen
 - Berechtigung Unterlizenzen für das Vertrags-Know-how zu erteilen - ja oder nein?
 - Regelung der Übergabe von Informationen

P: Geheimhaltungsklausel

Folgen bei Nichteinhaltung? Schadensersatz?

6. Eintragung der Lizenzen in das Markenregister

Eintragung der Lizenzen ins Markenregister



Unionsmarken (EUTM)

- und Regel 33-35 UMDV, Art. 22 UMV
- Gebührenpflichtiger Antrag 200,-- € Amtsgebühr
(maximale Gebühr für mehrere Marken, wenn Lizenznehmer identisch 1.000,-- €)
- Löschung der Lizenz: 200,-- € Amtsgebühr
- Notwendige Angaben:
 - vollständige Angaben zum Lizenznehmer
 - Angaben zum Umfang der lizenzierten Waren
 - besondere Angabe zur Art der Lizenz (einfache oder ausschließliche Lizenz), räumliche Beschränkung (für einzelne EU-Länder) oder zeitlich

Eintragung der Lizenzen ins Markenregister

II

Eintragung einer Lizenz bei IR-Marken

- Regel 20^{bis} Abs. 1a AO
- Antrag gebührenpflichtig CHF 177,--
keine Gebührenminderung bei Eintragung von mehreren Lizenzen
Löschung der Lizenz: keine Amtsgebühren
- Antrag
 - vollständige Angaben zum Lizenznehmer
 - Umfang der Lizenz
 - Kennzeichnung der Staaten
 - Formulare MM13/14

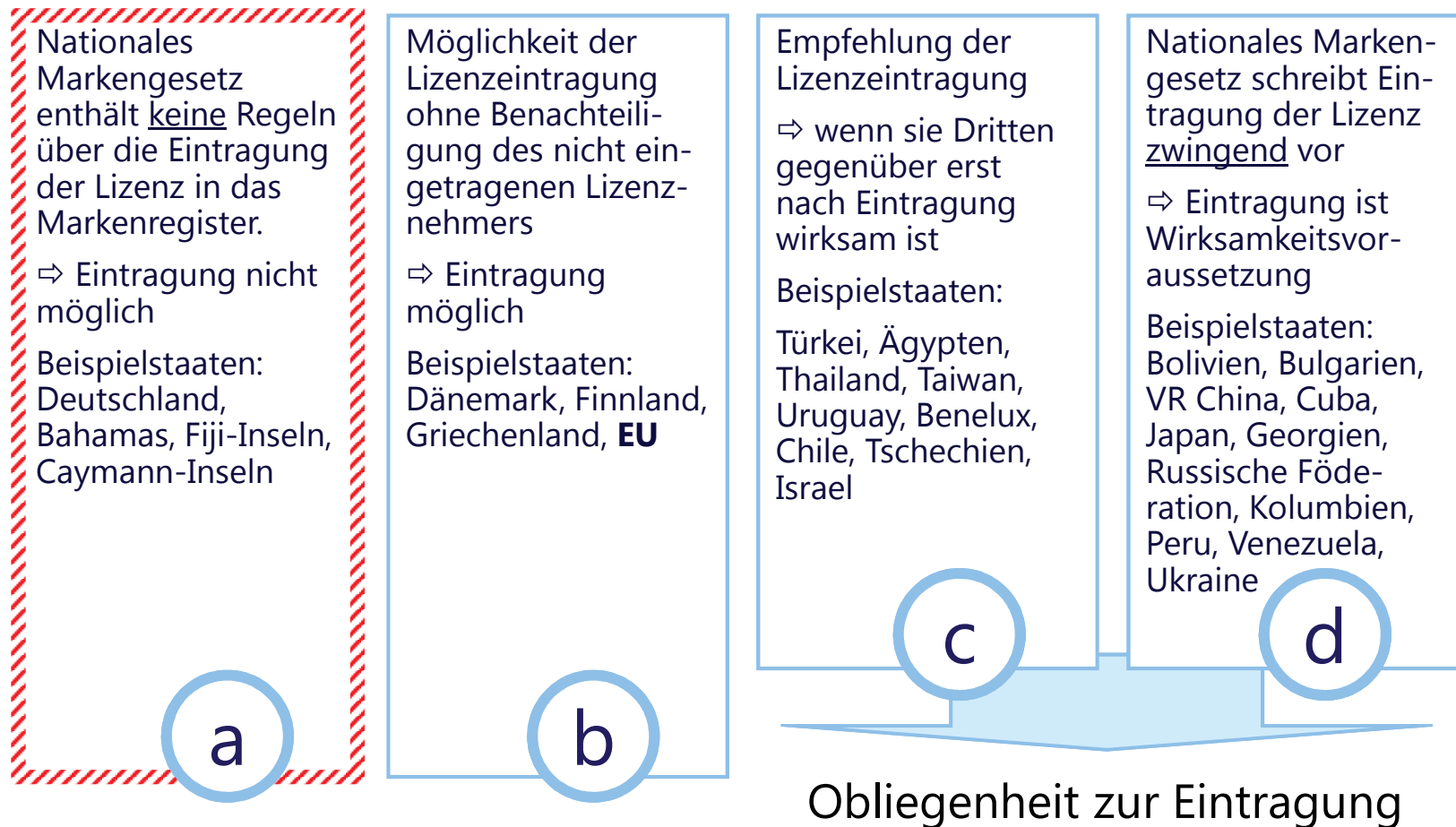
Eintragung der Lizenzen ins Markenregister



Eintragung einer Lizenz bei nationalen Marken

nach den jeweiligen nationalen Vorschriften

Eintragung der Lizenzen ins Markenregister



Obliegenheit zur Eintragung

Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit

Franz Stangl, Partner
Rechtsanwalt
email: franz.stangl@isarpatent.com

www.isarpatent.com