**6. Termin: Lizenzverträge**

Allgemeines:

* Lizenz = Erlaubnis, Genehmigung
* Wenig gesetzliche Regelungen über Lizenzvertrag, z.B.:
  + **§ 15 PatG** (2) Die Rechte nach Abs. 1 können ganz oder teilweise Gegenstand von ausschließlichen oder nicht ausschließlichen Lizenzen [...] sein
  + **§ 30 MarkenG** (1) ... Recht kann für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, [...], Gegenstand von ausschließlichen oder nicht ausschließlichen Lizenzen [...] sein.

Wie ist die Natur von Lizenzverträgen?

Vertrag eigener Art (sui generis) mit Berührungspunkten:

* Mietvertrag
* Pachtvertrag
* Gesellschaftsvertrag oder
* Kaufvertrag

Was kann durch Lizenzverträge 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

Welche Arten von Lizenzverträgen gibt es?

Möglichkeiten für den Lizenzgeber

**Ausschließliche Lizenz** = Exclusive License

* Lizenzgeber darf keine weiteren Lizenzen für Gebiet vergeben = Alleinlizenz – Klausel (sole-license clause)
* Lizenzgeber darf im Gebiet nicht benutzen = Alleinbenutzungs-klausel (single-use clause)

**Einfache Lizenz** = Non-Exclusive License

* Lizenzgeber gewährt einfache Erlaubnis zur Benutzung ohne/mit Beschränkung

**!!!** → Bei Ausschließliche Lizenz sollte sich Lizenzgeber eigenes Nutzungsrecht

vorbehalten!

Gruppen von Lizenzverträgen:

**(klassischer) Verwertungslizenzvertrag**

* positive Verwertungsfunktion

**Lizenzaustauschvertrag (Cross License)**

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

**Lizenzverträge zur verdeckten Gewinnabschöpfung**

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

Was für wichtige Klauseln gibt es für einen Lizenzvertrag?

**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**:
2. **Vertragsgegenstand** (genaue Bezeichnung der lizenzierten Schutzrechte einschließlich Registrierungsnummern)
3. **Art der Lizenz/Räumliches Vertragsgebiet** (Umfang – ausschließliche oder einfache Lizenz; Möglichkeiten von Unterlizenzen; Beschränkung auf ein Land oder Einräumung von Exportrechten)
4. **Lizenzgebühren** (Pauschallizenz, umsatzabhängige Zahlung)
5. **Haftung**/Gewährleistungen/Garantien
6. **Schutzrechte** (Verlängerung/Verletzung)
7. **Nichtangriffsklausel** (Schutzrechte des Anderen nicht angreifen)
8. **Vertragsdauer/Kündigung**
9. **Geheimhaltungspflichten**
10. Sonstiges (Gerichtsstand, anwendbares Recht, …)
11. weitere optionale, übliche Regelungen (z.B.: Herstellung des Lizenzprodukt mit Qualitätsvorgaben)
12. Lizenzierung von Know-How

Zur Eintragung der Lizenzen in das Markenregister:

1. Unionsmarken (EUTM)
   * Antrag: 200€ Amtsgebühren (maximale Gebühr bei mehreren Marken 1000€, wenn Lizenznehmer identisch ist)
   * Löschung: 200€ Amtsgebühren
   * Notwendige Angaben:
     + vollständige Angaben zum Lizenznehmer
     + Angaben zum Umfang der lizensierten Waren
     + besondere Angabe zur Art der Lizenz (einfache oder ausschließliche Lizenz), räumliche Beschränkung (für einzelne EU-Länder) oder zeitlich
2. Eintragung einer Lizenz bei IR-Marken
   * Antrag: 177CHF Amtsgebühren (keine weiteren bei mehreren Marken)
   * Löschung: keine Amtsgebühren
   * Notwendige Angaben:
     + vollständige Angaben zum Lizenznehmer
     + Umfang der Lizenz
     + Kennzeichnung der Staaten
     + Formulare MM13/14
3. Eintragung einer Lizenz bei nationalen Marke
   * nach den jeweiligen nationalen Vorschriften

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Defintion | Nationales Markengesetz enthält keine Regeln über die Eintragung der Lizenz in das Markenregister. |  |  |  |  |
| Eintragung | Nicht möglich |  |  |  |  |
| Beispielstaaten |  |  |  |  |  |

1. Nationales Markengesetz enthält keine Regeln über die Eintragung der Lizenz in das Markenregister.
2. Eintragung nicht möglich
3. Beispielstaaten: Deutschland, Bahamas, Fiji-Inseln
4. Möglichkeit der Lizenzeintragung ohne Benachteiligung des nicht eingetragenen Lizenznehmers
5. Eintragung möglich
6. Beispielstaaten: Dänemark, Finnland, Griechenland, EU
7. Empfehlung der Lizenzeintragung
8. wenn sie Driten gegenüber erst nach Eintragung wirksam ist
9. Beispielstaaten: Türkei, Ägypten, Thailand, …
10. Nationales Markengesetz schreibt Eintragung der Lizenz zwingend vor
11. Eintragung ist Wirksamkeitsvoraussetzung
12. Beispielstaaten: Japan, VR China, Bulgarien, Russiche Föderation