Technologietransferrecht SS 2017

RA Hon. Prof. Dr. Leonhard Reis

Patentkaufvertrag

- Vertragsparteien: B=Patentinhaber, E=Käufer
- § 1 Präambel
- B aus der Patentanmeldung mit dem Titel „[Bezeichnung]“ bzw. den aus der Anmeldung erwachsenen Patenten (nachstehend Patent) berechtigt. Für das Patent wurde am [Datum] eine internationale Patentanmeldung mit dem amtlichen Aktenzeichen [Kennzeichen] hinterlegt.
- E kennt die der Patentanmeldung zu Grunde liegende Erfindung und hat aufgrund einseitiger Option zwischen den Parteien, das Recht, die Übertragung des Patents gegen Zahlung eines Kaufpreises zu erwirken.
- § 2 Übertragung der Rechte
- B überträgt nunmehr E sämtliche Rechte und Pflichten aus dem Patent und E übernimmt sämtliche B derzeit zustehenden Berechtigungen und Pflichten, allenfalls auch die Berechtigung, das Patenterteilungsverfahren bis zum Abschluss durch Patenterteilung fortzuführen.

Patentkaufvertrag

- § 3 Umsetzungsmaßnahmen
- Insbesondere wird B unverzüglich auf Verlangen von E Übertragungserklärungen formgerecht, das heißt auch notariell beglaubigt unterfertigen.
- B wird alle Handlungen und Maßnahmen setzen, die E die Fortführung des Patentverfahrens bis zur Patenterteilung ermöglichen.
- § 4 Übergabe von Unterlagen, Formeln, etc.
- B wird E sämtliche schriftlichen Forschungsunterlagen, Tabellen, Versuchsberichte, etc. und alle im Zusammenhang mit der dem Patent bzw. dem Erteilungsverfahren stehenden Unterlagen (Recherche, Berichte, etc.) übergeben.
- § 5 Kaufpreis
- Mit dem Zustandekommen des Kaufvertrages verpflichtet sich E, an B einen Betrag in Höhe von EUR [Zahl] als Kaufpreis zu bezahlen. Dieser Betrag ist mit einem Zahlungsziel von 30 Tagen und nach entsprechender Rechnungslegung zur Zahlung fällig.

Patentkaufvertrag

- § 6 Gewährleistung und Haftung
- E sind die Merkmale des vertragsgegenständlichen Patents bekannt. B übernimmt keine Haftung für die Neuheit, die erfinderische Höhe oder die wirtschaftliche Verwertbarkeit des Patents. B haftet weiters nicht für die technische Brauchbarkeit und Vollständigkeit der technischen Unterlagen.
- Wohl aber versichert der Verkäufer, dass hinsichtlich des Patentes keine weiteren Miteigentümer oder sonstige Berechtigte bestehen und keine Lizenzen (abgesehen von der Lizenz an E) erteilt wurden.
- § 8 Kosten
- Die Parteien tragen die Kosten ihrer Rechtsberatung selbst. Sämtliche mit einer in der Entscheidungsfreiheit von E liegenden Weiterführung des Anmeldeverfahrens und der ebenfalls in der Entscheidungsfreiheit von E liegenden Aufrechterhaltung des Patentes verbundenen Kosten gehen zu Lasten von E. Dieser trägt demgemäß sämtliche, nach Abschluss dieses Vertrages infolge Weiterführung des Patentierungsverfahrens durch E fällig werdenden Gebühren und Kosten für das weitere Patentierungsverfahren und die Aufrechterhaltung des Schutzrechtes.

Lizenzierung

- § 35 PatG: *Der Patentinhaber ist berechtigt, die Benützung der Erfindung dritten Personen für das ganze Geltungsgebiet des Patents oder für einen Teil desselben mit oder ohne Ausschluss anderer Benützungsberechtigter zu überlassen (Lizenz).*
- => freiwillige Einräumung

Zwangslizenz

- Rechtsordnungen sehen in der Gewährung eines Ausschließlichkeitsrechtes eine mögliche Blockade der Nutzung. Eine solche steht daher im Gegensatz zu den öffentlichen Interessen an der Anwendung der Erfindung.
- Im öffentlichen Interesse wären daher Regelungen über Enteignung des Patentinhabers, Nichtigkeitserklärungen des Patents oder die Erteilung von Zwangslizenzen denkbar.
- Die ö Rechtsordnung sieht daher Zwangslizenzen oder als letzte Konsequenz die Rücknahme des Patents (§ 47 PatG) vor.

Zwangslizenz

- § 36 Abs 1 PatG: wegen **Abhängigkeit**:

Kann eine patentierte Erfindung nicht verwertet werden, ohne eine mit besserem Zeitrang patentierte Erfindung zu verletzen, so hat der Inhaber des jüngeren Patents Anspruch auf eine nicht ausschließliche Lizenz an dem älteren Patent. Bedingung hierfür ist, dass die mit dem jüngeren Patent geschützte Erfindung gegenüber der mit dem älteren Patent geschützten Erfindung einen wichtigen technischen Fortschritt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung darstellt. Wird dieser Anspruch geltend gemacht, so hat auch der Inhaber des älteren Patents Anspruch auf eine Lizenz an dem abhängigen Patent.

Zwangslizenz

- § 36 Abs 2: **mangels Ausübung**

Wird eine patentierte Erfindung im Inland nicht in angemessenem Umfang ausgeübt, wobei die Ausübung auch durch Import erfolgen kann, und hat der Patentinhaber nicht alles zu einer solchen Ausübung erforderliche unternommen, so hat jedermann für seinen Betrieb Anspruch auf eine nicht ausschließliche Lizenz an dem Patent.

Es sei denn, der Patentinhaber weist nach, dass die Ausübung der Erfindung im Inland wegen der Ausübung entgegenstehenden Schwierigkeiten nicht oder nicht in größerem Ausmaß zumutbar ist, als es geschehen ist. Die Einräumung einer solchen Lizenz kann erst vier Jahre nach der Anmeldung oder drei Jahre nach der Kundmachung der Erteilung, beantragt werden. Maßgebend ist die Frist, die zuletzt abläuft.

Zwangslizenz

- **§ 36 Abs 4: in öffentlichem Interesse:**

Ist die Erteilung einer Lizenz an einer patentierten Erfindung im öffentlichen Interesse geboten, hat jedermann für seinen Betrieb Anspruch auf eine nicht ausschließliche Lizenz an der Erfindung. Vom Erfordernis der Einholung der Zustimmung des zur Einräumung einer Lizenz Berechtigten kann im Fall des Abs 3 bei Vorliegen eines nationalen Notstandes oder sonstiger Umstände von äußerster Dringlichkeit abgesehen werden. In diesem Fall ist durch Zwischenentscheidung eine vorläufige Bewilligung zur Benützung der Erfindung zu erteilen.

Zwangslizenz

- Verweigert der Patentinhaber die Einräumung, obwohl sich der Lizenzwerber bemüht hat, die Zustimmung innerhalb einer angemessenen Frist zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen zu erhalten, so entscheidet das Patentamt wie in einem für die Anfechtung von Patenten vorgeschriebenen Verfahren.
- Umfang und Dauer der Lizenz werden vorwiegend für die Versorgung des inländischen Markts gestattet und sind auf den Zweck zu begrenzen, der sie erforderlich macht.
- Zwangslizenzen können ohne Zustimmung des Patentinhabers unter Lebenden nur gemeinsam mit dem lizenzberechtigten Teil des Unternehmens übertragen werden; sie gehen von Todes wegen nur dann auf die Rechtsnachfolger über, wenn von diesem der lizenzberechtigte Teil des Unternehmens fortgeführt wird.
- Eine gem. Abs 1 eingeräumte Lizenz ist nicht übertragbar, es sei denn zusammen mit der Übertragung des jüngere Patents (§ 37).

Zwangslizenz

- Verfahren über Zwangslizenzen sind als Streitanmerkung im Patentregister anzumerken.
- Genügt auch die Einräumung von Zwangslizenzen nicht, um die Ausübung der Erfindung im Inland in angemessenem Umfang zu sichern, so kann es zur Rücknahme des Patents kommen (§ 47 Abs 1 PatG).

Patentlizenzvertrag

- Vertragspartner: Lizenzgeber und Lizenznehmer
- kein gesetzlich geregelter Vertragstyp
- ein Vertrag sui generis
- allgemeine Regeln über Vertragsabschlüsse (§§ 861 ff ABGB)
- Prinzip der schuldrechtlichen Vertragsfreiheit.
- Anhaltspunkte für seine Existenz in der Rechtsordnung, wie z.B. in §§ 35–37, 43 PatG; § 43 aF IPRG.

- Auch im Markenrecht wird die Existenz des Lizenzvertrages gesetzlich vorausgesetzt: §§ 11, 14 und 28 MSchG.

Patentlizenzvertrag

- **Patentlizenz = positive Lizenz**
Einräumung eines (absoluten) Rechts
- Eine **negative Lizenz** hingegen wäre die Gestattung des Gebrauchs nach §22 PatG und der damit verbundene Verzicht auf eine Unterlassungserklärung. Bloße schuldrechtliche Wirkung; LN kann sich auf Vertrag berufen; LN kann nicht gegen Dritte vorgehen.
- Negative Lizenz kann auch ein *pactum de non petendo* sein.
- Jedoch EuGH (Rs C 533/07 - Falco Privatstiftung / Weller-Lindhorst):
Mit einem solchen Vertrag verpflichtet sich nämlich der Inhaber des zur Nutzung überlassenen Rechts nur, der Nutzung dieses Rechts durch den Letztgenannten nicht zu widersprechen. Wie die Generalanwältin in Nr. 58 ihrer Schlussanträge ausgeführt hat, erbringt der Inhaber des Rechts des geistigen Eigentums durch die Nutzungsüberlassung keine Leistung und verpflichtet sich nur, seinem Vertragspartner dieses Recht zur freien Nutzung zu überlassen.

Patentlizenzvertrag

- **Rechtsnatur der freiwilligen Lizenz: quasidingliches Benützungsrecht.**
Die Einräumung eines quasidinglichen Benützungsrechts umfasst auch die Verpflichtung des Lizenzgebers, alles zu tun, um dem Lizenznehmer die Benutzung der Lizenz zu ermöglichen.
- Quasidingliches Recht jedoch nur für die ausschließliche Lizenz.
- **Die Rechtsnatur des Lizenzvertrages war lange Zeit umstritten.**
Rechtlich wurde er vor allem als Bestandvertrag oder als gemischter Vertrag qualifiziert.
- → Konsequenzen für Gewährleistung
- Daneben gab es vor allem in der deutschen Literatur die Einstufung als Rechtskauf (bzw. in den letzten Jahren Rechtspacht) oder Gesellschaftsvertrag.

Patentlizenzvertrag

- **Exklusivlizenz**

Bei einer Exklusivlizenz gibt der Patentinhaber auch das Recht auf, selbst die Erfindung zu nutzen, das erfindungsgemäße Produkt herzustellen etc. Es bleibt dem Patentinhaber das nackte Recht der Innehabung. Es kommt nach hM nicht zu einer Veräußerung des Patentrechtes. Nach anglo-amerikanischer Terminologie wird die Exklusivlizenz auch als *exclusive licence* bezeichnet. Absolutes Recht!

- **Alleinlizenz**

Die Einräumung einer Alleinlizenz bedeutet, dass der Patentinhaber selbst berechtigt bleibt, das Patent zu verwenden, dem Lizenznehmer also nur zusichert, keinen anderen Lizenznehmer zu bestellen.

- **Einfache Lizenz**

Die nicht exklusive oder einfache Lizenz (*non exclusive licence*) meint die Rechtslage, in der sowohl der Patentinhaber als auch mehrere Lizenznehmer auf dem Markt tätig sein können.

Patentlizenzvertrag

Judikatur zum Markenlizenzvertrag

- OGH 15.10.2002, 4 Ob 209/02t – *Brühl* – *ecolex* 2003, 257 [*Schanda*] = EvBI 2003/26 = ÖBI-LS 2003/7, 8; OGH 14.3.2006, 4 Ob 15/06v – *Weekend* – MR 2006, 211

Der Lizenznehmer einer einfachen Lizenz ist grundsätzlich nicht berechtigt, gegen Dritte vorzugehen, außer er ist vertraglich ermächtigt, gegen Eingriffe Dritter mit Klage vorzugehen.

➔ Muss die Klagebefugnis im Lizenzvertrag enthalten sein oder kann sie nachträglich erteilt werden?

- OGH 15.2.2000, 4 Ob 29/00 v – *BOSS-Brillen* – ÖBI 2000, 178 = ÖBI-LS 2000/46 und 47 = SZ 73/26 = EvBI 2000/123 = *ecolex* 2000, 370 [*Schanda*] = RdW 2000/314 = GRURInt 2000, 785)

Der Lizenznehmer kann selbst ohne ausdrückliche Vereinbarung gegen Verletzungen Dritter vorgehen – „quasi-dingliches“ Benutzungsrecht! :
Einräumung eines absoluten Rechts, dass die Befugnis zur Abwehr von Markenverletzungen erfasst

Patentlizenzvertrag

Judikatur zum Markenlizenzvertrag II

- OGH 17.8.2000,4 Ob 178/00f – BOSS-Brillen II – ecolex 2000, 885 [G. Schönherr] = ÖBl 2001, 89, wbl 2001, 37)

Der Quasi-dingliche/absolute Charakter geht auch durch den bedingten Vorbehalt der Eigennutzung – bis zum Eintritt der Bedingung – nicht verloren, d.h. der Lizenznehmer kann grundsätzlich weiterhin unabhängig vom Schutzrechtsinhaber gegen Schutzrechtsverletzungen vorgehen. Dies kann jedoch vertraglich ausgeschlossen werden

- **Sind die Grundsätze des OGH zur Klagslegitimation des Markenlizenznehmers sinngemäß auf Patentlizenzverträge anzuwenden?**

(*Nauta*, Die Rechtsstellung des Lizenznehmers – Entscheidung des OGH 15.10.2002, 4 Ob 209/02t (EvBl 2003/26) – Brühl, ÖJZ 2003/22, 404.)

Patentlizenzvertrag

- Bei der **Vertriebslizenz** erfolgt die Herstellung eines Produkts unter Verwendung der lizenzierten Technologie durch den Lizenzgeber. Der Lizenznehmer ist berechtigt, Kaufverträge über dieses Produkt in eigenem Namen abzuschließen und die Lieferungen zu tätigen.
- Bei einer **Herstellungslizenz** ist auch das Recht, selbst zu produzieren inkludiert. Die reine Herstellungslizenz wiederum umfasst keinen Vertrieb durch den Lizenznehmer. Der Verbrauch erfolgt daher bloß durch den Lizenznehmer.
- Eine **Gebrauchslizenz** ermöglicht die bloße Benutzung der Erfindung.

Patentlizenzvertrag

- Unbeschränkte Lizenz
- Beschränkte Lizenz (örtlich, zeitlich, mengenmäßig)
- **Exportlizenz** (LN hat das Recht, den Gegenstand des Lizenzvertrages zu exportieren; Erfindung im Ausland nicht geschützt => Export in dieses Ausland im Zweifel frei)
- **Importlizenz** (Einfuhr von Gegenständen, die im Importland geschützt sind, aber im Ausland hergestellt worden sind)

Patentlizenzvertrag

- Gebietslizenz
- Zeitlizenz

- Betriebslizenz
- Persönliche Lizenz

- **Hauptlizenz** (nur bei Unterscheidung zur Unter- oder Sublizenz)
- **Sublizenz oder Unterlizenz** (Von Lizenznehmer eingeräumt; bedarf vertraglicher Einräumung an Lizenznehmer; nicht umfangreicher als Hauptlizenz)

Patentlizenzvertrag

- **Zeitpunkt des Rechtserwerbs**

Nach § 43 Abs 2 ist für den Zeitpunkt der Erwerbung der Lizenzrechte die entsprechende Bestimmung des bürgerlichen Rechts maßgebend.

Dritten gegenüber werden die Lizenzrechte erst mit Eintragung in das Patentregister wirksam. Das heißt, es kommt auf die vertragliche Vereinbarung an.

Sollte keine abweichende Regelung getroffen worden sein, so ist nach der Jud. der Lizenzinhaber bereits durch den Vertragsabschluss berechtigt.

Patentlizenzvertrag

- **Eintragung in das Patentregister**

Während das Patentregister für den Rechtserwerb bei der Übertragung von Patentrechten konstitutiv ist, wird das Lizenzrecht schon mit dem Abschluss des Rechtsgeschäfts erworben. Die Schutzwirkung für Dritte hingegen entfaltet die Lizenz erst durch die Eintragung im Patentregister. Für die Eintragung (unter Eintragungsgebühr) sind inhaltlich und formal unbedenkliche Urkunden erforderlich.

Keine Gebührenpflicht nach dem GebührenG!

Patentlizenzvertrag

- **Nichtigerklärung der Lizenz**

Nach hL erlischt der Lizenzvertrag wegen des Wegfalls der Geschäftsgrundlage. Die Lizenzgebühren, die an den Inhaber des nachträglich weggefallenen Patentes bereits geleistet wurden sind nicht zurückzuzahlen. Dies wird damit begründet, dass der Lizenznehmer bis zum Wegfall den – wenn auch nur vermeintlichen – Schutz des Patentes genossen hat.

Patentlizenzvertrag

- OGH 28.9.2006, 4 Ob 128/06m, ÖJZ-LS 2007/6 = ÖBI-LS 2007/108:

Jedenfalls wirkt die Nichtigerklärung eines Gebrauchsmusters für die Ansprüche aus einem Lizenzvertrag nur für die Zukunft; weder können bereits geleistete Lizenzentgelte zurückgefordert werden, noch fällt der Anspruch auf noch offene Entgelte bis zur Nichtigerklärung weg. Der Lizenznehmer genießt bis zur Nichtigerklärung tatsächlich den Schutz der Lizenz.

→ Zumeist ausführliche vertragliche Bestimmungen

Patentlizenzvertrag

- **Übertragung von Lizenzen**

Freiwillig erteilte Lizenzen können ohne Zustimmung des Pateninhabers unter Lebenden nur gemeinsam mit dem lizenzberechtigten Teil des Unternehmens übertragen werden. Sie gehen von Todes wegen nur dann auf die Rechtsnachfolger über, wenn von diesem der lizenzberechtigte Teil des Unternehmens fortgeführt wird (§ 38 PatG).

Patentlizenzvertrag

Das PatG gibt dem im Patentregister eingetragenen, ausschließlichen wie einfachen Lizenznehmer ex lege Sukzessionsschutz, d.h. der Erwerber des Patents ist auch ohne Vertragsübernahme an Lizenzverträge gebunden.

Der nicht im Register eingetragene (ausschließliche) Patentlizenznehmer hat zumindest nach dem Gesetzeswortlaut keinen Sukzessionsschutz.

(Hiti, Zur Drittwirkung von Marken- und Patentlizenzen, ÖBI 2003/2, 4.)

Patentlizenzvertrag

Die Leistungspflicht und Nebenpflichten des Lizenzgebers

- Gestatten der Benutzung der Erfindung durch den Lizenznehmer
- Der Lizenznehmer leistet seine Lizenzgebühr für seine durch die Existenz der vertragsgegenständlichen Patente geschaffene Position auf dem Markt. Es kann daher nicht dem Lizenzgeber allein überlassen sein, die Patente etwa durch Unterlassung der Bezahlung der Jahresgebühren auslaufen zu lassen. => **Pflicht zur Aufrechterhaltung des Schutzrechtes**
- Kontrollrechte des Lizenznehmers bieten sich an; ihm steht es frei, wie jedermann die Jahresgebühren einzahlen (§ 166 Abs 8 PatG) und damit selbst – in seinem Interesse - das Auslaufen eines Patents zu verhindern.

Patentlizenzvertrag

- Einführung in die Erfindung (Ermöglichung der Verwertung im ausbedungenen Umfang)
- Den Lizenzgeber trifft die Haftung für Sach- und Rechtsmängel. (Rechtsmängel betreffen das Patent in seinem rechtlichen Bestand; Haftung nur dann, wenn Lizenzgeber RM bei Vertragsschluss kannte; Sachmängel liegen dann vor, wenn eine für die Verwertung wesentliche Komponente berührt ist: technische Ausführbarkeit, serienmäßige Ausführbarkeit, Freiheit von schädlichen Nebenwirkungen, wirtschaftliche Verwertbarkeit; Vorhandensein besonders zugesicherter Eigenschaften)
- Gegenüber Dritten kann er auch nach dem PHG haften.

Patentlizenzvertrag

Die Gegenleistungspflicht des Lizenznehmers

- Die Gegenleistungspflicht liegt vorrangig in der Zahlung einer Lizenzgebühr. Bei der Vereinbarung des Entgelts herrscht weitgehend Vertragsfreiheit. Schranken bietet nur das Kartellrecht.
- Ausübungspflicht
- Mitteilung von Erfahrungen
- Pflicht zur Führung von Aufzeichnungen
- Daneben können als Leistungspflichten des Lizenznehmers Produktionsbeschränkungen, Vertriebspflichten, Kennzeichnungspflichten vereinbart werden.
- Festzuhalten ist noch, dass den Lizenznehmer selbst grundsätzlich keine Verpflichtung zur Aufrechterhaltung des Schutzrechtes trifft.

Patentlizenzvertrag

- **Angriffsverbot**

Lizenzgeber wünschen oft, dass zumindest ihr eigener Lizenznehmer nicht das Patent angreift. Bei der Vereinbarung eines solchen Angriffsverbots sind jedoch kartellrechtliche Rahmenbedingungen zu beachten. Nach denen kann dem Lizenznehmer das Recht, die Gültigkeit des Patents nicht zu bekämpfen, nicht in den Vertrag aufgenommen werden.

Der Patentinhaber konnte sich nach der TT-GVO alt nur das Recht vorbehalten, in diesem Fall den Lizenzvertrag zu kündigen. Dies ändert sich jedoch auch nach der neuen GVO. Jegliches Angriffsverbot und Kündigungsrecht verstößt gegen die Freistellung.

Patentlizenzvertrag

- In seiner am 7. Juli 2016 ergangenen Entscheidung (Az. C-567 / 14 – Genentech / Sanofi-Aventis) hat der EuGH an seine kartellrechtliche *Ottung*-Rechtsprechung angeknüpft und bestätigt, dass Lizenzverträge über nichtig gewordene Patente wirksam sein können, wenn der Lizenznehmer innerhalb einer angemessenen Frist den Lizenzvertrag kündigen kann.
- Das Kartellverbot des Artikel 101 Abs. 1 AEUV wird nach der Entscheidung des EuGH nicht verletzt, wenn im Fall der Nichtigklärung oder der Nichtverletzung eines lizenzierten Patents während der gesamten Laufzeit des Lizenzvertrages eine Gebühr für die Verwendung der patentierten Technologie zu zahlen ist, sofern der Lizenznehmer den Lizenzvertrag mit angemessener Frist kündigen kann. Daher sind Lizenzverträge, welche die Zahlung einer Lizenzgebühr für die Verwendung einer patentierten Technologie auch bei Nichtigkeit oder Nichtverletzung des lizenzierten Patents vorsehen, nicht kartellrechtswidrig, sofern zugleich eine angemessene Kündigungsfrist in dem Lizenzvertrag vorgesehen ist.

Patentlizenzvertrag

- Der EuGH bestätigt auch noch einmal seine Entscheidung *Ottung* vom 12. Mai 1989 (320 / 87, EU: C: 1998: 195, Rn. 11 ff.), welche vorsah, dass selbst nach Ablauf der Schutzfrist für ein Patent eine Lizenzgebühr für die ausschließliche Verwendung einer Technologie verlangt werden kann, wenn der Lizenznehmer diesen Vertrag innerhalb angemessener Frist kündigen kann.
- Ferner folgt aus dem Urteil *Genentech / Sanofi-Aventis* des EuGH auch, dass bereits für die Vergangenheit gezahlte Lizenzgebühren nicht aufgrund der (später festgestellten) Nichtigkeit eines Patents zurückgefordert werden können.
- In Bezug auf Lizenzverträge, bei denen eine Zahlung auch bei Nichtverletzung des lizenzierten Patents vorgesehen ist, ist aber noch die Technologietransfergruppenfreistellungsverordnung (Verordnung (EU) Nr. 316 / 2014 der Kommission vom 21. März 2014) zu berücksichtigen.

Patentlizenzvertrag

- Nach Rn. 101 der Leitlinien zur Technologietransfergruppenfreistellungsverordnung liegt eine Kernbeschränkung nach Artikel 4 Abs. 1a, d der TT-GVO vor, wenn in einem Lizenzvertrag die Lizenzgebühren auf der Grundlage aller Produktverkäufe berechnet werden, unabhängig davon, ob die lizenzierte Technologie genutzt wird. Kartellrechtlich nach Art. 101 Abs. 3 AEUV zulässig kann eine derartige an allen Produktverkäufen ausgerichtete Lizenzklausel nach Rn. 102 der Leitlinien zur Technologietransfergruppenfreistellungsverordnung wiederum sein, wenn sie unerlässlich ist, weil etwa für den Lizenzgeber nicht nachprüfbar ist, in welchem Umfang seine Technologie eingesetzt wurde. Möglicherweise können derartige Vereinbarungen darüber hinaus bei angemessener Kündbarkeit des Lizenzvertrages aufgrund des Urteils EuGH *Genentech / Sanofi-Aventis* wirksam sein, da sie schon nicht gegen Art. 101 Abs. 1 AEUV verstoßen. Rechtliche Gewissheit besteht aber letztlich nicht, so dass Vertragsklauseln, nach denen Lizenzgebühren auf der Grundlage aller Produktverkäufe berechnet werden, unabhängig davon, ob die lizenzierte Technologie genutzt wird, vermieden werden sollten.

Patentlizenzvertrag

- Ungeklärt ist auch weiterhin die Situation, dass Patentlizenzen für Gebiete eingeräumt werden, in denen zu keinem *Zeitpunkt Patentschutz* bestand. Beispielhaft sei hier die Konstellation genannt, dass eine Patentlizenz mit Stücklizenz für ganz Europa vereinbart wird, obwohl in Lettland kein Patent besteht. Ob hier bereits eine angemessene Kündigungsfrist für das Gebiet von Lettland ausreichen würde, um eine Kartellrechtswidrigkeit zu verhindern, ist fraglich.
- Unwirksam sollten Patentlizenzen aber jedenfalls dann sein, wenn den Parteien schon bei Vertragsschluss bewusst ist, dass keine wirksamen Patente bestehen (auch nicht in anderen Gebieten).

Patentlizenzvertrag

- **Ende des Lizenzvertrages**
keine besondere Form notwendig;
Kündigung (ordentliche/außerordentliche); Zeitablauf
Nichtigerklärung des Patents

Benutzung nach Ende = Patentverletzung

Struktur und Aufbau eines Patentlizenz-Vertrages

Vertragsgrundlagen, Vertragspartner

- Präambel
- Eventuell: Marktanteile
- Zweck des Vertrages
- Vertragsparteien
 - (Definition: Sitz / Adresse / Firmenbuch / Geburtsdatum)
 - Ist Vertragspartner auch Schutzrechtsinhaber?
- Definitionen
 - Sprachbarrieren / unterschiedliche Terminologie!
 - Mögliche Definitionen für:
 - Anwendungsgebiet (Umfang der Lizenz, Nutzungsbeschränkungen)
 - Vertragsgebiet (Herstellungsrechte, Vertriebs- und Exportrechte, anwendbares Recht)
 - Vertragsschutzrechte (Vertragsgegenstand, Abgrenzung zu Verbesserungen, Aufrechterhaltung, Vertragsdauer)
 - Vertragsprodukte (Kennzeichenbestimmung, Lizenzvermerk, technische Leistungen)
 - Berechnungsgrundlagen für die Lizenzgebühr, z.B. Nettofakturapreis
 - Technische Informationen (Grundlage für technische Beratung, Rückgabebestimmungen)
 - Verbesserungen (Abgrenzung und Erweiterung der Lizenz, Optionsrechte, Nutzungsrechte für Lizenznehmer)
 - Verbundene Unternehmen (Abgrenzung des Lizenzumfanges, Haftung, Geheimhaltung)

Präambel

Vertragspartner A ist auf dem Gebiet [**Gebiet**] tätig und entwickelt neue Technologien, für die er in [**Staaten**] Patentschutz erlangt hat.

Vertragspartner A ist der Inhaber von Patenten bzw. Patentanmeldungen, durch welche [**Beschreibung des Patentinhaltes/-prozesses**].

Vertragspartner A möchte für die patentierte bzw. zum Patent angemeldete Technologie Lizenzen für die Gebiete vergeben, da er selbst nicht in Produktion und Vertrieb tätig ist.

Vertragspartner B ist auch auf dem Gebiet [**Gebiet**] tätig, verfügt über adäquate Produktionsanlagen sowie ausgebildetes Personal und ist daran interessiert, die Erfindung zu benützen und wirtschaftlich zu verwerten.

Die Vertragsparteien vereinbaren daher folgendes:

Patentlizenzvertrag

abgeschlossen zwischen

Vertragspartner A
(*Firmenbuchnummer*)
vertreten durch (*Geschäftsführer 1 und Geschäftsführer 2*),
im Folgenden auch „Lizenzgeber“ genannt
und

Vertragspartner B
(*Firmenbuchnummer*)
vertreten durch (*Geschäftsführer 1 und Geschäftsführer 2*),
im Folgenden auch „Lizenznehmer“ genannt

Im Folgenden werden Lizenznehmer und Lizenzgeber auch einzeln als „Vertragspartei“ und gemeinsam als „Vertragsparteien“ bezeichnet. Der vorliegende Patentlizenzvertrag wird im Folgenden auch als „Vereinbarung“ bezeichnet.

§ 1 Vertragsgegenstand und Definitionen

- (1) Vertragsgegenstand ist die Überlassung der Erfindung vom Lizenzgeber an den Lizenznehmer zur Nutzung gemäß den in dieser Vereinbarung genannten Bedingungen.
- (2) Der Lizenzgeber ist Inhaber sämtlicher Rechte folgender zum Patent angemeldeten Erfindung:
(**Patentbezeichnung / Anmeldetag etc.**)
welche im Folgenden kurz „Erfindung“ genannt wird.
- (3) Der Lizenzgeber hat Dritten noch keine Lizenzen an der Erfindung eingeräumt. Es bestehen diesbezüglich auch keinerlei vertragliche Verpflichtungen.
- (4) Der Lizenznehmer beabsichtigt unter Verwendung der Erfindung im Rahmen seines Betriebes / Unternehmens Produkte zu entwickeln und im unter §2 näher bezeichneten Vertragsgebiet zu vertreiben.
- (5) Schutzrechte sind die Rechte, welche sich aus der Patentanmeldung Nr. [**Nummer**] ergeben. Die Vertragsschutzrechte bestehen in den aus der Aufstellung in Anlage zu dieser Vereinbarung ersichtlichen Staaten (Anlage ./1).
- (6) Vertragsprodukte sind alle vom Lizenznehmer selbst oder durch ihn beauftragte Dritte hergestellte Wirtschaftsprodukte, bei denen ein vertragsgegenständliches Schutzrecht verwendet wird.

Der Unternehmensgegenstand des Patentinhabers ist die vermögensverwaltende Beteiligung an anderen Gesellschaften und Unternehmen sowie der Erwerb, die Verwaltung und Verwertung von Immaterialgüterrechten. Der Patentinhaber hat keine Produktions- und Vertriebskapazitäten. Keines der Unternehmen und keine der Gesellschaften, an denen der Patentinhaber beteiligt ist, tritt auf dem Technologie- oder Produktmarkt der Erfindung auf.

Der Lizenznehmer stellt [**Produkte**] her und vertreibt diese in [**Regionen/ Staaten**]. Der Marktanteil des Lizenznehmers beträgt jedenfalls unter 30%.

Vertragsgebiet

= **Anwendungsgebiet der lizenzierten Rechte**

- Herstellungsgebiet
- Vertriebsgebiet
- Exportmöglichkeiten
 - Oft als ausschließliches / nicht-ausschließliches Gebiet bezeichnet
 - Allgemeine Begriffe (Südost-Asien, Osteuropa, arabische Länder) vermeiden!
 - Achtung bei Vertriebsbeschränkungen / Exportbeschränkungen (Kartellrecht!) wie z.B. Klauseln betreffend
 - Verbot von Exporten
 - Vereinbarung unterschiedlicher Lizenzgebühren abhängig davon, wo die Produkte vertrieben werden
 - Beschränkungen hinsichtlich Vertriebskanäle
 - Beschränkungen des Exportvolumens.

§ 2 Vertragsgebiet

- (1) Der Lizenzgeber erteilt dem Lizenznehmer eine auf die Republik Österreich, die Schweizer Eidgenossenschaft und die Bundesrepublik Deutschland (im Folgenden: das „Vertragsgebiet“) beschränkte Lizenz für die Herstellung, den Gebrauch und den Vertrieb von Produkten .

Umfang der Lizenz

Ausschließliche Lizenz

Alleinlizenz

Einfache Lizenz

- ➔ Bedingungen für Ausschließlichkeit bedenken! (z.B. Mindestumsätze / Mindestlizenzgebühren)
- ➔ Aufhebung der Ausschließlichkeit bei Nichteinhalten der Bedingungen bzw. Kündigungsmöglichkeit

§ 3 Umfang der Lizenz

- (1) Der Lizenzgeber räumt dem Lizenznehmer eine einfache Lizenz ein.
- (2) Demgemäß behält sich der Lizenzgeber vor, die vertragsgegenständlichen Schutzrechte auch im Vertragsgebiet wie bisher selbst zu nutzen. Der Lizenzgeber ist jedoch auch berechtigt, im Vertragsgebiet weitere Lizenzen an den vertraglichen Schutzrechten oder die vertraglichen Schutzrechte auf Dritte zu übertragen.

Sublizenzen

- Vereinbarung der Zulässigkeit
- Möglichkeit der Einschränkung
- Bei Möglichkeit der Einräumung
 - An schriftliche Zustimmung des Lizenzgebers binden
 - Ausschluss bestimmter Unternehmen
 - Kontrollpflicht des LN gegenüber Sublizenznehmer
 - Haftung des LN für die Sublizenznehmer
 - Verpflichtung der Überbindung bestimmter Vertragsinhalte an die Sublizenznehmer
 - Ausübung von Kontrollrechten des LG auch gegenüber Sublizenznehmern, ohne dass der LN von seiner Kontrollpflicht entbunden wäre.

§ 4 Sublizenzen

Soweit in diesem Vertrag nicht ausdrücklich vereinbart, ist der Lizenznehmer nicht berechtigt, Dritten Lizenzen an den vertraglichen Schutzrechten zu erteilen. Darüber hinaus ist der Lizenznehmer auch nicht berechtigt, Rechte aus diesem Vertrag unmittelbar oder mittelbar auf Dritte zu übertragen.

Eintragung der Lizenz

- Erfolgt Eintragung der Lizenz im Patentregister?
- Wer übernimmt Eintragung?
- Pflicht zur Abgabe der erforderlichen Erklärungen
- Kostentragung

§ 5 Eintragung der Lizenz

Jede Vertragspartei ist berechtigt, auf ihre Kosten die Eintragung der Lizenzeinräumung zu beantragen, wenn eine solche Eintragung nach dem Recht des Landes, für das die Lizenz erteilt wurde, zulässig ist. Die jeweils andere Vertragspartei verpflichtet sich, alle hierfür erforderlichen Erklärungen abzugeben und gegebenenfalls Vollmachten zu erteilen und Unterschriften zu leisten.

Der Lizenznehmer ist darüber hinaus verpflichtet, bei Beendigung der Lizenz alle für eine Löschung der Eintragung notwendigen Erklärungen abzugeben.

Anmeldung und Aufrechterhaltung

- Anmeldung (wenn noch nicht Patent erteilt)
 - Fortführung des Anmeldeverfahrens
- Aufrechterhaltung
 - Verpflichtung des Lizenzgebers
 - Kostentragungsregelung (in vielen Staaten gibt es progressive Kosten); Ersatzpflichten
 - Regelung von Meinungsverschiedenheiten über die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung
 - Gegebenfalls Übertragungsverpflichtung auf LN oder Einräumung einer Option
 - Bei ausschließlicher Lizenz bzw. Alleinlizenz idR kein Verzicht des LG auf Schutzrecht zulässig.

§ 6 Anmeldung und Aufrechterhaltung der vertraglichen Schutzrechte

- (1) Der Lizenzgeber übernimmt es, die Erteilungsverfahren für die vertraglichen Schutzrechte unverzüglich sachgerecht und auf eigene Kosten weiter zu verfolgen, so dass sie zu Schutzrechten führen sowie in weiterer Folge die vertragsgegenständlichen Schutzrechte zu überwachen und aufrecht zu erhalten.

- (2) Beabsichtigt der Lizenzgeber, auf ein Schutzrecht während der Laufzeit dieses Vertrages zu verzichten, wird er den Lizenznehmer hievon zuvor schriftlich verständigen und diesem die Möglichkeit einräumen, dieses Schutzrecht unter Anerkennung eines unentgeltlichen Nutzungsrechtes des Lizenzgebers und eventuell bestehender Rechte Dritter auf eigene Kosten zu übernehmen und aufrecht zu erhalten.

- (3) Erklärt der Lizenznehmer nicht schriftlich binnen zwei Wochen nach Zugang der Mitteilung des Lizenzgebers, das betreffende vertragliche Schutzrecht übernehmen zu wollen, ist der Lizenzgeber berechtigt, auf dieses ohne Weiteres zu verzichten.

Sofern der Lizenzgeber eine derartige Anbietungspflicht auch gegenüber anderen Lizenznehmern eingegangen ist, wird er das betreffende vertragliche Schutzrecht allen Lizenznehmern gleichzeitig anbieten.

Zeigen sich in diesem Fall mehrere Lizenznehmer übernahmebereit, werden der Lizenzgeber und die übernahmewilligen Lizenznehmer versuchen, eine gütliche Einigung herbei zu führen.

Sollte es zu keiner Einigung kommen, wird der Lizenzgeber allen übernahmebereiten Lizenznehmern das Schutzrecht zu gleichen Teilen übertragen.

Der Lizenzgeber verpflichtet sich, eine gleichlautende Klausel in alle Verträge mit Lizenznehmern aufnehmen.

Verteidigung und Durchsetzung

- Haftung für Rechtsbeständigkeit (problematisch für den Lizenzgeber)
- Bloße Vernichtbarkeit hat keine Auswirkung auf den Bestand des Lizenzvertrages (auch kein Kündigungsrecht)
- Rechtsfolgen der Vernichtung des Schutzrechtes → möglich wäre anstelle Auflösung ex nunc vertragliche Vereinbarung einer Vertragsanpassung
- Wer verteidigt Schutzrecht bei Anfechtungen in eigenem oder fremdem Namen?
- Informations- und Beistandspflichten bei Schutzrechtsverletzungen
- Kostenregelungen
- Verteidigungspflicht trifft idR primär den Lizenzgeber; Lizenznehmer hat meist eigenes wirtschaftliches Interesse an der Aufrechterhaltung (Wettbewerbsvorteil) aber möglicherweise auch am Wegfall!
- Verteidigungspflicht durch LN kartellrechtlich problematisch, da Effekt wie eine Nichtangriffsklausel
- Wem stehen allfällige Schadenersatzansprüche zu?

§ 7 Verteidigung und Durchsetzung der Vertragsschutzrechte

- (1) Der Lizenzgeber ist verpflichtet, die Vertragsschutzrechte gegen Angriffe Dritter, insbesondere gegen Einsprüche, Nichtigkeitsklagen und Löschungsanträge auf eigene Kosten zu verteidigen.
- (2) Beide Parteien werden sich unverzüglich wechselseitig über jede ihnen bekannt werdende Verletzung eines vertraglichen Schutzrechtes im Vertragsgebiet durch Dritte informieren.
- (3) Der Lizenzgeber ist nicht verpflichtet, gegen Verletzer von vertraglichen Schutzrechten vorzugehen. Beabsichtigt der Lizenzgeber, gegen den Verletzer der vertraglichen Schutzrechte vorzugehen, ist der Lizenznehmer verpflichtet, dem Lizenzgeber hierbei gegen angemessene Erstattung der ihm dadurch entstehenden Kosten alle notwendigen Informationen zu geben und Beistand zu leisten.

- (4) Der Lizenznehmer kann gegen Verletzer der Vertragsschutzrechte nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Lizenzgebers, welche von diesem nur aus wichtigen Gründen verweigert werden darf, alleine gerichtlich vorgehen. In diesem Fall ist der Lizenzgeber auch verpflichtet, dem Lizenznehmer alle dafür notwendigen Vollmachten zu erteilen und Erklärungen abzugeben.
- (5) Wird der Lizenznehmer von einem Dritten aufgrund der Benutzung der Vertragsschutzrechte wegen Verletzung in Anspruch genommen, hat er dies dem Lizenzgeber unverzüglich mitzuteilen. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, sich im Verletzungsstreit selbst zu verteidigen, wobei ihn der Lizenzgeber in jeder Hinsicht zu unterstützen hat. Der Lizenzgeber ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, sich an dem Verletzungsstreit zu beteiligen. Die Kosten der notwendigen rechtsfreundlichen Vertretung trägt jede Partei selbst.
- (6) Der Lizenzgeber verpflichtet sich, eine gleichlautende Klausel in alle Verträge mit Lizenznehmern aufnehmen.

Technischer Support

- **Beratungsleistungen**
 - **Z.B. Planungs- und Ingenieurleistungen**
 - **FuE-Dienstleistungen**
 - **Management-Dienstleistungen**
 - **Marketing**
- **technische Unterlagen**
- **Know-how**

§ 8 Auskunftspflicht und technische Unterlagen

Der Lizenzgeber wird dem Lizenznehmer alle zur Herstellung des Lizenzgegenstandes notwendigen Auskünfte erteilen und ihm, falls erforderlich, weitere technische Unterlagen zur Verfügung stellen.

Gewährleistung

- Rechtsgültigkeit und freie Verfügbarkeit der Vertragsschutzrechte
- Verletzung von Schutzrechten Dritter
 - Haftungsausschluss / beschränkte / unbeschränkte Haftung des LG
 - Bei Schutzrechtsverletzung haftet grundsätzlich LN gegenüber Drittem
 - Informationsanspruch des LG?
 - Regressanspruch
 - → meist Aussetzung / Reduktion der Zahlung der Lizenzgebühr
- für behördliche Genehmigungen
- für technischen Erfolg marktmäßige Nutzbarkeit
- Neuheit der Erfindung
- Nichtigkeit der Schutzrechte
- Haftungsbeschränkung oder Haftungsausschluss für Folgeschäden (jedoch PHG!)?
- kaufmännische Verwertbarkeit (Sachmangel)
- technische Ausführbarkeit (Sachmangel)
- industrielle Verwertbarkeit (Sachmangel)

Gewährleistung

- ➔ Rechtsmängelhaftung des Lizenzgebers (wie auch für Pfandfreiheit bzw. Freiheit des Schutzrechtes von sonstigen Belastungen)
- ➔ Bei Alleinlizenzen / ausschließlichen Lizenzen liegt auch ein Rechtsmangel vor, wenn bereits Lizenzen eingeräumt wurden
- ➔ Verfügungsbefugnis des Lizenzgebers wird meist stillschweigend gewährleistet
- ➔ Häufig vereinbarte Haftungsausschlüsse tragen dem Risiko der Vertragsparteien oft nicht ausreichend Rechnung. LG sollte daher zumindest detaillierte Informationen über seine Nachforschungen geben und die Resultate dem LN zur Kenntnis bringen.
- ➔ Auch Vorbenützungsrrecht kann einen Rechtsmangel darstellen.

§ 9 Gewährleistung des Lizenzgebers

- (1) Der Lizenzgeber übernimmt keine Haftung für die technische Umsetzbarkeit und Brauchbarkeit der Erfindung. Der Lizenzgeber haftet insbesondere auch nicht für einen bestimmten Schutzzumfang, eine kaufmännische und technische Verwertbarkeit oder Fabrikationsreife der Erfindung.
- (2) Der Lizenzgeber erklärt, ohne dass ihn jedoch eine besondere Erkundungspflicht trifft, dass ihm zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Vertrages keine Rechtsmängel an den Vertragsschutzrechten, insbesondere Angriffe Dritter, Vorbenutzungsrechte oder eine Abhängigkeit von Schutzrechten Dritter oder Sachmängel der diesem Patent zugrunde liegenden Erfindung bekannt sind und er nach seinem besten Wissen berechtigt ist, die nach diesem Vertrag gewährte Lizenz einzuräumen.
- (3) Darüber hinaus wird vom Lizenzgeber keine Haftung übernommen.

Qualitätssicherung

- Verpflichtung des Lizenznehmers, eine bestimmte Qualität herzustellen
 - Ruf des Lizenzgebers
 - Produkthaftung
 - Abgesichert durch Inspektionsrecht in Produktionsstätten
 - Muster zur Kontrolle und Prüfung
- Oftmals gekoppelt mit Klauseln betreffend die Zulieferung von Anlagegütern, Materialien, Teilen und Komponenten (**Koppelungsklauseln**)
- → Kartellrechtlich problematisch

§ 10 Qualitätssicherung

- (1) Der Lizenznehmer hat sicher zu stellen, dass der Lizenzgegenstand in der gleichen Qualität wie vom Lizenzgeber vorgegeben, hergestellt wird. Der Lizenzgeber hat das Recht, die vereinbarte Qualität zu überwachen und den Vertrieb minderwertiger Produkte zu untersagen.

Verbesserungen und Weiterentwicklungen

- **Verbesserungen durch Lizenzgeber**
 - Anspruch (Option) des LN auf unentgeltliche / entgeltliche Lizenz
 - Bei Vereinbarung einer Pauschallizenzgebühr idR nur gegen zusätzliches Entgelt
 - Neuer Lizenzvertrag?
- **Verbesserungen durch den Lizenznehmer**
 - Zulässigkeit
 - Anspruch des LG auf unentgeltliche Übertragung der Rechte / unentgeltliche / entgeltliche Lizenz
 - → Einseitige Regelung zugunsten des LG kartellrechtlich problematisch
 - Kostentragung der Schutzrechtsanmeldung
- **Verbesserungen durch beide Vertragspartner**

§ 11 Verbesserungen und Weiterentwicklungen

- (1) Beide Parteien werden sich um eine Verbesserung und Weiterentwicklung der Vertragsprodukte bemühen.
- (2) Die Parteien sind hierbei wechselseitig verpflichtet, sich gegenseitig über alle von ihnen entwickelten Verbesserungen und Fortschritte oder neue Anwendungsgebiete der vertraglichen Schutzrechte und Vertragsprodukte (so genannte „Verbesserungen“) zu informieren.
- (3) Für Verbesserungen oder Weiterentwicklungen, die durch eine der Parteien unabhängig von der anderen Partei entwickelt worden sind und für die eine Schutzrechtsanmeldung erfolgt ist, wird die erfindende Partei der jeweils anderen Partei eine nicht ausschließliche Lizenz zu noch auszuhandelnden marktüblichen Bedingungen einräumen.

Meistbegünstigung

Lizenzgeber verpflichtet sich, den betreffenden Lizenznehmer genauso zu begünstigen wie den am meisten begünstigten Lizenzgeber.

- Kann sich auf gesamten Vertrag oder nur einzelne Klauseln beziehen
- Offenlegungs- und Informationspflicht des LG

§ 12 Meistbegünstigungsklausel

Werden vom Lizenzgeber einem anderen Lizenznehmer in einem zukünftigen Lizenzvertrag günstigere Konditionen eingeräumt als diejenigen dieses Vertrages, ist der Lizenzgeber verpflichtet, den Lizenznehmer davon unverzüglich zu verständigen und ihm diese günstigeren Konditionen ebenfalls ab dem Zeitpunkt des neuen Vertragsabschlusses zu gewähren.

Lizenzgebühr

- **Wesentliche Punkte, die in den Lizenzvertrag aufzunehmen sind, betreffen Höhe, Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühr, Abrechnung und Überprüfung der Abrechnung sowie Erwägungen betreffend Währung und Besteuerung.**
- **Barlizenz <> Naturallizenz (Gegenlizenz)**
- **Partiarischer Lizenzvertrag**
(Nebenabrede, wonach der Herstellungslizenznehmer dem Lizenzgeber einen Teil der erzeugten patentgeschützten Waren zu überlassen hat)
- **Gratislizenz (keine Lizenzgebühr)**

Lizenzgebühr

- **Pauschallizenzgebühr**
 - Schneller und leichter zu verhandeln
 - Wenig risikobehaftet
 - LG erhält Geld viel früher
 - Nicht an unsichere Produktionspläne gekoppelt
 - Keine Bucheinsicht durch LG notwendig
- **Laufende Lizenzgebühr**
 - **Umsatzlizenzgebühr (stellt auf Verkauf ab)**
 - **Gewinnlizenzgebühr (stellt auf Verkauf ab)**
 - **Stücklizenzgebühr (stellt auf Produktion ab)**
 - **Meist gestaffelt: Anzahlung bei Vertragsbeginn / Offenlegungsgebühr / gestaffelte Gebühr bei Produktionsbeginn**

LG erhält unabhängig von Produktion

 - ➔ **Gebühren für Dienstleistungen**
 - ➔ **Kombination aus Pauschal und laufender Lizenzgebühr üblich**
- **Bruttolizenzgebühr**
- **Nettolizenzgebühr** (Abzug von Verpackungskosten, Versicherungsprämien, Transportkosten, Zöllen, Umsatzsteuern, Skonti, zurückgegebenen Waren, Montagekosten, Schutzrechtsgebühren für die Aufrechterhaltung, Anteil des Produktpreises an der Lizenzgebühr)

Lizenzgebühr

- **Mindestlizenzgebühr**
 - Meist bei ausschließlichen Lizenzen
 - Jährliche Staffelung (Annahmen von Produktionsentwicklung / Absatzentwicklung)
 - Auch: Höchstlizenzgebühr
- **Ausübungspflicht**
(Lizenzgebühr bemisst sich nach Umfang der Ausübung)
- **Auf dem angemessenen Marktpreis basierende Lizenzgebühr**
 - Preisvergleichsmethode
 - Wiederverkaufsmethode
 - Kosten-plus-Aufschlag-Methode

Lizenzgebühr

- **Abrechnung**
 - **Berichtsperiode / Abrechnungsperiode**
- **Abrechnungsverpflichtung**
- **Zahlungstermine**
- **Zahlungsbedingungen**
 - **Methode der Zahlung**
 - **Zahlungsort**
 - **Vertragswährung (Maßstab für die Zahlungsverpflichtung)**
 - **Zahlungswährung (zw. LG und LN)**
- **Buchführung**
- **Einsichtsrecht in Bücher**
 - **z.B. durch Wirtschaftsprüfer, StB, RA / Zeit und Ort**
 - **Kostentragung**
 - **Rechtsfolge bei unrichtiger Abrechnung**
- **Steuern**
 - **Anwendbares nationales Steuerrecht**
 - **DBA bei Auslandsberührungen**

§ 13 Lizenzgebühr

- (1) Der Lizenznehmer verpflichtet sich, an den Lizenzgeber einen einmaligen, nicht rückzahlbaren Pauschalbetrag in Höhe von EUR 10.000.- (in Worten: Euro zehntausend) zu bezahlen. Dieser Betrag ist binnen 21 Tagen ab In-Kraft-Treten dieses Vertrages zur Zahlung fällig und wird auf die laufenden Lizenzgebühren nicht angerechnet.
- (2) Der Lizenznehmer verpflichtet sich darüber hinaus, dem Lizenzgeber eine laufende Lizenzgebühr in Höhe von 5 % der seinen Abnehmern für die Lieferung ab Werk ohne Verpackung in Rechnung gestellten Nettoverkaufspreise für die aufgrund der vertraglich eingeräumten Lizenz verkauften Produkte abzüglich allfällig gewährter Rabatte und Skonti, sowie Transport- und Versicherungskosten und Verkaufssteuern zu bezahlen.
- (3) Der Lizenznehmer wird über die Herstellung und den Vertrieb der Vertragsprodukte gesondert Buch führen und dem Lizenzgeber bis längstens zwei Monate nach Ablauf ihres Geschäftsjahres für das abgelaufene Geschäftsjahr Rechnung legen.

- (4) Der Lizenzgeber ist berechtigt, jederzeit nach entsprechender Anmeldung durch einen Steuerberater und Wirtschaftsprüfer auf seine Kosten alle mit der Abrechnung der Lizenzgebühren zusammen hängenden Unterlagen des Lizenznehmers einsehen und die Abrechnung auf deren Richtigkeit und Vollständigkeit überprüfen zu lassen. Sollte die Abrechnung fehlerhaft sein, ist der Lizenznehmer verpflichtet, dem Lizenzgeber die für die Überprüfung angefallenen Kosten zu ersetzen und eine allfällige Differenz an Lizenzgebühren unverzüglich zu bezahlen.
- (5) Sämtliche Zahlungen sind vom Lizenznehmer frei von allen Spesen und Abzügen auf das vom Lizenzgeber bekannt gegebene Konto zur Anweisung zu bringen.
- (6) Sämtliche vom Lizenznehmer an den Lizenzgeber zu entrichtenden Zahlungen sind zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer zu verstehen. Umsatzsteuern sowie indirekte Steuern, die auf die Lizenzzahlungen entfallen, gehen daher zu Lasten des Lizenznehmers.
- (7) Alle direkten Steuern, die im Land des Lizenznehmers aufgrund der an den Lizenzgeber vertraglich zu leistenden Zahlungen anfallen, werden vom Lizenzgeber getragen, ebenso wie die Steuern auf das Einkommen des Lizenzgebers.

- (8) Jede Aufrechnung von Gegenforderungen des Lizenznehmers gegen Lizenzgebühren sowie andere Zahlungsverpflichtungen des Lizenznehmers gegenüber dem Lizenzgeber aufgrund dieses Vertrages ist unzulässig und wird von den Vertragsparteien ausdrücklich ausgeschlossen, sofern solche Forderungen nicht vom Lizenzgeber ausdrücklich anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind.
- (9) Der Lizenznehmer ist verpflichtet, das Lizenzrecht nach besten Kräften auszuüben, die Produktion unverzüglich aufzunehmen und auch entsprechende Werbe- und Marketingaktivitäten zur Förderung des Absatzes der Vertragsprodukte zu setzen.

Kennzeichnungspflicht

- **Schutzrechts- und Lizenzvermerke**
 - „hergestellt in Lizenz von....“
 - Angabe von Patentnummer auf Produkt
 - Lizenzschild
- **Verbunden mit Anerkennung des Eigentums des Lizenzgebers**

§ 14 Lizenzvermerk

Der Lizenznehmer ist verpflichtet, die von ihm oder in seinem Auftrag hergestellten Vertragsprodukte mit einer fortlaufenden Nummer und mit folgendem Vermerk zu versehen: „Hergestellt unter der Lizenz der X-Gesellschaft“. Der Lizenznehmer ist seinerseits berechtigt, in einem zusätzlichen Vermerk gegebenenfalls auf seine Herstellereigenschaft der Lizenzgegenstände hinzuweisen.

Nichtangriffsverpflichtung

Lizenzgeber wünschen oft, dass zumindest ihr eigener Lizenznehmer nicht das Patent angreift. Bei der Vereinbarung eines solchen Angriffsverbots sind jedoch kartellrechtliche Rahmenbedingungen zu beachten.

Nach denen kann dem Lizenznehmer das Recht, die Gültigkeit des Patents nicht zu bekämpfen, nicht genommen werden. Der Patentinhaber kann sich nur das Recht vorbehalten, in diesem Fall den Lizenzvertrag zu kündigen. Nach der neuen TT-GVO ist auch das unzulässig.

§ 15 Angriffe auf Vertragsschutzrechte

Der Lizenznehmer wird die Vertragsschutzrechte des Lizenzgebers weder mit Nichtigkeitsklage noch mit einem Einspruch oder sonst anzugreifen oder Dritte bei einem Angriff auf die Vertragsschutzrechte direkt oder indirekt zu unterstützen.

Verstößt der Lizenznehmer gegen dieses Angriffsverbot, so steht dem Lizenzgeber ein außerordentliches Kündigungsrecht zu.

→ UNGÜLTIG!!!

Nachvertragliche Pflichten

- **Rückgabepflicht**
- **Unterlassungspflichten der Produktion und des Vertriebs**
- **Auslaufklauseln** (Recht auf Fertigstellung von in Produktion begriffenen Vertragsprodukten)

§ 16 Nachvertragliche Pflichten des Lizenznehmers

- (1) Der Lizenznehmer ist berechtigt, die zum Zeitpunkt der Beendigung des Vertrages laufenden Geschäfte fertig abzuwickeln und die im normalen Produktionsablauf befindlichen Lizenzprodukte fertig zu stellen und zu vertreiben sowie diese und allfällige noch vorhandene Vertragsprodukte innerhalb von [**Zahl**] Monaten noch lizenzgebührenpflichtig zu verkaufen. Der Lizenznehmer wird den Lizenzgeber schriftlich unter detaillierter Bekanntgabe der laufenden Geschäfte sowie allfälliger noch vorhandener Vertragsprodukte unverzüglich nach Vertragsbeendigung verständigen.
- (2) Der Lizenznehmer ist verpflichtet, dem Lizenzgeber sämtliche von diesem zur Verfügung gestellten Unterlagen, Muster, Dokumente, elektronischen Aufzeichnungen, Datenträger und sonstigen Speichermedien unverzüglich auf eigene Kosten zurückzustellen.

Schlussbestimmungen

- **Vertragslaufzeit (Dauer und Beendigung)**
- **Gerichtsstand**
- **Schriftform und Formvorbehalt**
- **anzuwendendes Recht**
- **Pönale, Verzugszinsen**
- **sowie Nebenbestimmungen (Erfüllungsort, salvatorische Klausel, Gebühren und Kosten)**

§ 17 Schlussbestimmungen

- (1) Sollten eine oder mehrere in diesem Vertrag enthaltenen Bestimmungen nichtig oder unwirksam sein oder ihre Wirksamkeit durch spätere Umstände verlieren oder eine von beiden Parteien einvernehmlich festgestellte Vertragslücke bestehen, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich für diesen Fall, den Vertrag durch eine dem rechtlichen und wirtschaftlichen Zweck der ungültigen oder unvollständigen Vertragsbestimmung entsprechend wirksame zu ergänzen.
- (2) Dieser Vertrag gibt die abschließende Vereinbarung der Parteien über die darin geregelten Vertragspunkte wieder. Es bestehen weder schriftliche noch mündliche Nebenvereinbarungen.
- (3) Abänderungen und Zusätze zu dieser Vereinbarung sind nur rechtswirksam, wenn sie schriftlich in einer einheitlichen, von den Vertragsteilen unterfertigten Urkunde, festgehalten sind, soweit nicht notarielle Beurkundung erforderlich ist. Dieses Formerfordernis gilt auch für ein Abgehen von diesem Schriftformerfordernis.

- (4) Auf diesen Vertrag ist ausschließlich das materielle Recht der Republik Österreich unter Ausschluss des Kollisionsrechtes anzuwenden.
- (5) Allfällige mit der Errichtung und Durchführung dieses Vertrages verbundene Kosten, Gebühren und Abgaben werden vom Lizenznehmer getragen.
- (6) Die Parteien werden sich bemühen, etwaige Streitigkeiten aus Anlass oder über die Durchführung dieser Vereinbarung gütlich beizulegen. Sollte eine gütliche Einigung nicht erzielt werden können, unterwerfen die Vertragsparteien alle aus oder im Zusammenhang mit dieser gegenwärtigen Vereinbarung oder über deren Gültigkeit oder auch der Gültigkeit dieser Schiedsvereinbarung sich ergebenden Streitigkeiten einem Schiedsgericht bestehend aus einem oder mehreren Schiedsrichtern nach der Vergleichs- und Schiedsordnung der Wirtschaftskammer Wien endgültig unter Ausschluss der Anrufung der ordentlichen Gerichte. Die Verhandlungssprache des Schiedsverfahrens ist deutsch.
- (7) Diese Vereinbarung wird in zweifacher Ausfertigung jeweils in deutscher Sprache errichtet und ist ausschließlich in dieser Fassung rechtlich verbindlich.

Weitere mögliche Klauseln und Bestimmungen

Übertragbarkeit des Vertrages

Vertragsstrafen

Geheimhaltungspflichten

Konkurrenzverbot

Marktforschungsklauseln

**Untersagung des Verkaufs von
Konkurrenzprodukten**

Kartellrecht - Gruppenfreistellungen

Verordnung iSd Art 288 AEUV (ex Art 249 EGV)

Bestimmte Gruppen von wettbewerbsbeschränkenden

- Vereinbarungen zwischen Unternehmen
- Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen
- abgestimmte Verhaltensweisen

werden unter näher definierten Voraussetzungen vom grundsätzlichen Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen ausgenommen.

Die geltende Regelung der Verordnung Nr. 772/2004 trat im April 2014 außer Kraft. Vor diesem Hintergrund hat die EU-Kommission Ende Februar 2013 den Entwurf der neuen Verordnung sowie der neuen Leitlinien veröffentlicht (Die **Grundzüge des geltenden Regelwerks** werden dabei übernommen).

Die bestehenden Vorschriften sollen jedoch aktualisiert werden, um die Anreize für Forschung und Innovation zu erhöhen, die Verbreitung geistigen Eigentums zu erleichtern und den Wettbewerb zu beleben.

Kartellrecht – TT-GVO

VO (EG) 772/2004 bis 31.4.2014

- ANWENDUNGSBEREICH

Technologietransfer-Vereinbarungen zwischen zwei Unternehmen, welche die Herstellung von Produkten ermöglichen, welche die lizenzierte Technologie enthalten oder mit ihrer Hilfe produziert werden können.

Der Transfer erfolgt dabei durch Gewährung von Lizenzen, ausnahmsweise auch durch Übertragung aller Rechte, sofern das mit der Verwertung der Technologie verbundene Risiko z.T. beim Veräußerer verbleibt (z.B. umsatz- oder mengenabhängige Gegenleistung).

Die TT-GVO enthält nunmehr die Klarstellung, dass die TT-GVO nur dann Anwendung finden soll, wenn der Anwendungsbereich der Gruppenfreistellungsverordnung für Vereinbarungen über Forschung und Entwicklung („F&E-GVO“) oder der Spezialisierungs-Gruppenfreistellungsverordnung nicht erfüllt ist.

Kartellrecht – TT-GVO

- TECHNOLOGIE iSd TT-GVO

Patente und Patentanmeldung, Gebrauchsmuster und Gebrauchsmusteranmeldungen, Geschmacksmuster, Sortenschutzrechte, Topographien von Halbleitererzeugnissen, ergänzende Schutzzertifikate für Arzneimittel oder andere Produkte, für die solche Zertifikate erlangt werden können (vgl. Art 1 Abs 1 lit. h), Software-Rechte sowie Know-how

Gruppenweise freigestellt sind auch Bestimmungen in TT-Vereinbarungen, die nicht den Hauptgegenstand dieser Vereinbarungen bilden, aber mit der Anwendung der lizenzierten Technologie unmittelbar verbunden sind (z.B. Lizenzierung von Marken).

Kartellrecht – TT-GVO

- MARKTANTEILSSCHWELLE UND RELEVANTER MARKT

Die Freistellung durch die TT-GVO alt kommt nur bei einer begrenzten Marktmacht der Vertragsparteien auf den relevanten Märkten zur Anwendung (vgl. Art 3).

Marktanteilsschwelle bei konkurrierenden Unternehmen: 20 Prozent auf dem betroffenen relevanten Technologie- und Produktmarkt, wobei die Marktanteile beider Parteien zusammenzurechnen sind.

Bei nicht konkurrierenden Unternehmen darf der individuelle Anteil der Parteien auf dem relevanten Technologie- und Produktmarkt 30 Prozent nicht überschreiten.

Kartellrecht – TT-GVO

- MARKTANTEILSSCHWELLE UND RELEVANTER MARKT

Die Marktanteilsschwellen werden nicht verändert. Die Kommission wollte ursprünglich die Anwendung der strengeren Marktanteilsschwelle (20 %) auf Nicht-Wettbewerber anwenden.

Kartellrecht – TT-GVO

- KERNBESCHRÄNKUNGEN (bes. schwerwiegende Wettbewerbsbeschränkungen)
Kernbeschränkungen umfassen:
 - + Beschränkungen der Möglichkeit einer Partei, den Verkaufspreis selbst festzusetzen,
 - + Beschränkungen des Outputs,
 - + Vereinbarungen über die Zuweisung von Märkten oder Kunden
 - + die Beschränkung der Möglichkeit des Lizenznehmers, seine eigenen Technologien zu verwerten oder F&E-Arbeiten durchzuführen.
- ➔ KEINE FREISTELLUNG

Kartellrecht – TT-GVO

Kernbeschränkungen neu

Nach der TT-GVO neu sollen Vereinbarungen zwischen nicht konkurrierenden Unternehmen, welche einen Lizenznehmer während den ersten zwei Jahren in seinem Exklusivgebiet vor **passiven Verkäufen** durch andere Lizenznehmer schützen, künftig Kernbeschränkungen darstellen und nicht mehr automatisch durch die TT-GVO freigestellt sein.

Die hierfür vorgesehene **Ausnahme** wurde **gestrichen**.

In Einzelfällen sollen diese Vereinbarungen jedoch nach wie vor zulässig sein können, wenn nachgewiesen werden kann, dass sie für den Einstieg in einen neuen Markt objektiv erforderlich sind.

Kartellrecht – TT-GVO

Kernbeschränkungen neu

- **Kernbeschränkungen unter Nicht-Wettbewerbern - Beschränkung des passiven Verkaufs durch Lizenznehmer**
- Künftig wird jede Beschränkung des passiven Verkaufs der Produkte, die die lizenzierte Technologie enthalten, durch den Lizenznehmer in ein Exklusivgebiet oder an eine Exklusivkundengruppe, die vom Lizenzgeber einem anderen Lizenznehmer zugewiesen worden waren, nicht mehr automatisch freigestellt; dies gilt auch für die ersten beiden Jahre, in denen dieser Lizenznehmer die Produkte in dieses Gebiet oder an diese Kundengruppe verkauft hat.

Kartellrecht – TT-GVO

Kernbeschränkungen neu

- **Keine Freistellung mehr für exklusive Rücklizenzverpflichtungen**
- Bisher konnte der Lizenzgeber seine Lizenznehmer verpflichten, ihm exklusive Rücklizenzen an nicht-abtrennbaren Verbesserungen zu gewähren. Zukünftig werden sämtliche exklusiven Rücklizenzverpflichtungen („Grant-backs“), also nicht nur im Falle „abtrennbarer“ Verbesserungen sondern auch bei nicht abtrennbaren Verbesserungen, nicht mehr von der TT-GVO freigestellt sein. Nicht-exklusive Rücklizenzverpflichtungen fallen nach wie vor in den Anwendungsbereich der TT-GVO.

Kartellrecht – TT-GVO

Kernbeschränkungen neu

- **Möglichkeit der Vereinbarung eines Kündigungsrechts nur noch bei Exklusivverträgen**
- Im Vorentwurf hatte die Kommission vorgeschlagen, ein Kündigungsrecht für den Fall, dass der Lizenznehmer die Gültigkeit eines oder mehrerer der lizenzierten Schutzrechte angreift, nicht mehr freizustellen. Die Kommission differenziert nun zwischen exklusiven und nicht-exklusiven Lizenzverträgen. Bei exklusiven Lizenzverträgen soll eine Kündigungsmöglichkeit freigestellt bleiben, nur bei nicht-exklusiven entfällt der Anwendungsbereich der Gruppenfreistellung.

Kartellrecht – TT-GVO

- ENTZUG DER FREISTELLUNG

Gruppenweise Freistellung kann im Einzelfall sowohl durch die EuK als auch durch die nationale Wettbewerbsbehörde entzogen werden (insb. dann, wenn Innovationsanreize eingeschränkt werden oder der Marktzugang erschwert wird (vgl. Art 6))

Darüber hinaus kann die TT-GVO durch Verordnung der EuK für jene Fälle für nicht anwendbar erklärt werden, in denen mehr als 50 Prozent des Marktes von parallelen Netzen gleichartiger TT-Vereinbarungen erfasst werden (vgl. Art 7).

Kartellrecht – TT-GVO

- FREISTELLUNGSDAUER

Eine Freistellung ist solange möglich, solange die Rechte an der lizenzierten Technologie nicht abgelaufen, erloschen oder für ungültig erklärt worden sind, im Falle von Know-how-Vereinbarungen, solange das Know-how geheim bleibt (vgl. Art 2 Abs 2).

Insgesamt gilt die TT-GVO alt bis 30. 4. 2014 (vgl. Art 11).

Die neue TT-GVO gilt ab 30.4.2014.

In Art. 10 TT-GVO (Übergangsvorschriften) ist festgelegt, dass die neuen Regeln bereits für alle Verträge gelten, die nach dem 30. April 2014 abgeschlossen werden. Für laufende Lizenzverträge gilt eine einjährige Übergangsfrist, die mit Inkrafttreten der neuen Verordnung am 1. Mai 2014 (Art. 11 TT-GVO) zu laufen beginnt.

Umfangreiche Leitlinien (soft law)!!!

Kartellrecht

Außerhalb der TT-GVO sind die Leitlinien ebenfalls beachtlich.
Einzelprüfung nach Art 101 AEUV beruhend auf Einzelabwägung

- Verletzung des Art 101 AEUV außerhalb der Kernbeschränkungen unwahrscheinlich, wenn es neben den von den Vertragsparteien kontrollierten Technologien vier oder mehr von Dritten kontrollierte Technologien gibt.
- Berücksichtigung von negativen Wirkungen (Verringerung des Technologiewettbewerbs, Zutrittsschranken wie Kostensteigerungen, Verringerung des technologieinternen Wettbewerbs) von Lizenzbeschränkungen und positiven Lizenzbeschränkungen (Effizienzförderung).

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.**

RA Univ.Lektor. Dr. Leonhard Reis