

Lizenzen im internationalen Geschäft

Jens-Uwe Heuer und Ulrich Herfurth, Rechtsanwälte in Hannover

No. 253 – 12/2007

Der Markteintritt durch Gründung einer Niederlassung im Ausland ist in der Regel mit erheblichem finanziellem und organisatorischem Aufwand verbunden, den nicht jedes Unternehmen auf sich nehmen kann. Insbesondere mittelständische Unternehmen verfolgen daher oftmals Kooperationsmodelle mit einheimischen Partnern. Diese haben neben der ersparten Investition in der Regel auch den Vorteil, dass der örtliche Partner die Verhältnisse im Land besser kennt und beherrschen kann. Der Nachteil einer festen Kooperation besteht aber umgekehrt in der Abhängigkeit des Unternehmens vom örtlichen Partner. Kooperationen können auf sehr unterschiedliche Weise gestaltet werden, etwa als Gemeinschaftsunternehmen (joint venture), Vertriebspartnerschaft, Auftragsfertigung oder durch Lizenzen für Technologie und Marken. In jedem Kooperationsvertrag, der die Überlassung von Technologie und die Nutzung von Patenten, Design, Marken und Namen beinhaltet, finden sich folglich Regelungen zu Lizenzverträgen.

Rechtliche Rahmenbedingungen

Die Ausgestaltung von Lizenzgeschäften unterliegt zwar grundsätzlich der Vertragsfreiheit der beiden beteiligten Parteien; teilweise sind aber rechtliche Schranken gesetzt, die insbesondere bei grenzüberschreitenden Lizenzen beachtet werden müssen.

Inhalt der Lizenz ist regelmäßig ein Gut, das der Lizenzgeber faktisch alleine besitzt (Know-how) oder ein Recht, das ihm zusteht (Patent, Musterschutz, Marke, Name). Bei den Rechten kommt es allerdings

darauf an, dass es tatsächlich auch im Zielland besteht und geschützt ist. Das betreffende Schutzrecht muss sich also auf das jeweilige Zielland erstrecken, indem es dort registriert ist. Sowohl China als auch Indien unterhalten Gesetze zum Schutz gewerblichen und geistigen Eigentums, die aber in der Praxis unterschiedlich wirksam sind. Insbesondere in China beklagen zahlreiche westliche Unternehmen Produktpiraterie, Raubkopien und Wirtschaftsspionage. In Europa spielen Lizenzgesetze, die Erwerb und Vergabe von Lizenzen über technisches Know-how regeln, nur noch eine untergeordnete Rolle. International kann dieses anders aussehen. Beschränkungen für die freie Ausgestaltung von Lizenzvereinbarungen können sich aus dem nationalen und übernationalen Wettbewerbsrecht ergeben. Das strenge deutsche Wettbewerbsrecht hält immer dann ausschließliche Bindungen der Vertragspartner für wettbewerbswidrig, wenn die enthaltenen Beschränkungen über den Inhalt der lizenzierten Rechte, also Patente oder Betriebsgeheimnisse, hinausgehen. Im EG-Wettbewerbsrecht hat die EG-Kommission als zuständige Behörde mehrere Verordnungen erlassen, die die Grenzen der zulässigen Vertragsgestaltung festlegen. Diese gilt immer dann, wenn sich die Beschränkung im EU-Raum auswirkt, nicht in Drittländern wie China oder Indien.

Internationale Abkommen

Internationale Abkommen tragen dazu bei, den notwendigen Rechtsschutz und Zugang zu den Märkten zu gewährleisten. Das GATS-Übereinkommen zur

Liberalisierung im Handel mit Dienstleistungen (General Agreement on Trade in Services) wurde 1995 getroffen. Über seine Umsetzung wird seit dem Jahr 2000 unter den Mitgliedsstaaten der Welthandelsorganisation (WTO) verhandelt. Ähnlich wie GATT im Güterhandel soll das Übereinkommen die Märkte der Mitgliedsländer für den internationalen Handel mit Dienstleistungen öffnen. Zugangsbeschränkungen sollen reduziert oder ganz eliminiert werden. GATS deckt alle Dienstleistungen ab, vom Tourismus bis zum Bankensektor.

Das TRIPS-Abkommen (Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights) soll einen Mindeststandard schaffen, der Betriebsgeheimnisse und die Rechte von Urhebern, Erfindern und Patentinhabern schützt. Gleichzeitig sollen die Inhaber dieser Rechte in die Lage versetzt werden, damit Handel zu treiben. Sie tun dies zum Beispiel, indem sie Lizenzen ausstellen oder Nutzungsrechte einräumen. Wie bei GATT und GATS gilt auch bei diesem Abkommen die Meistbegünstigungsklausel - alle eingeräumten Handelsvorteile müssen für alle Vertragspartner gleich gelten. Steuerrechtliche Aspekte können indirekt auf die Lizenzvereinbarung durchschlagen, wenn etwa im Land des Lizenznehmers bereits Quellensteuer auf die Lizenzgebühren erhoben wird.

Inhalte der Lizenz einräumung

Je nach Art der geplanten geschäftlichen Tätigkeit kann sich die Lizenz auf Herstellung oder Vertrieb der Produkte beziehen sowie auf Nutzung von Marken. Die reine Herstellungslizenz kommt lediglich in Frage, wenn der Lizenznehmer das Produkt für sich selbst nutzen will. Daher wird typischerweise der Vertrieb in die Lizenz mit eingeschlossen. Der Lizenznehmer wird häufig auch an einer möglichst ausschließlichen Übertragung der Rechte interessiert sein; darauf wird zumindest für die Anfangszeit in der Regel eingegangen. Größere Vorsicht ist für die Gewährung des Rechts zur Vergabe von Unterlizenzen geboten, da dieses den Handlungsspielraum des Lizenzgebers erheblich beeinträchtigen kann. Inhaltlich kann sich die Lizenz sowohl auf die Nutzung gewerblicher Schutzrechte als auch auf die Überlassung von nicht veröffentlichtem, geheimem Know-how beziehen, Übertragung technischer Kenntnisse

und laufende Unterstützung. Für die Übermittlung des technischen Wissens ist häufig eine umfangreiche Dokumentation über Produkte und Verfahren zu erstellen, die entweder als gesonderter Teil bereits dem Lizenzvertrag angehängt wird oder nachträglich innerhalb einer nicht zu knappen Frist erstellt wird. Dazu gehören Konstruktionszeichnungen, Verfahrensvorschriften, Rezepturen, Ablaufpläne, gegebenenfalls auch Lieferantennachweise und Ratifizierungen. Je nach dem Stand der Kenntnisse im Betrieb des Lizenznehmers kann es erforderlich werden, dass sein Personal durch Mitarbeiter des Lizenzgebers eingearbeitet und geschult wird. Hier sind von vornherein präzise Vereinbarungen über die Pflichten des Lizenzgebers zu treffen, damit nicht dessen eigene Produktion durch einen geschmäleren Personalbestand gefährdet wird. Das gleiche gilt auch für eine ständige Entsendung des Personals des Lizenzgebers. Jedenfalls müssen für solche Fälle eingehende Regelungen über die Kostenverteilung und die technischen Abläufe getroffen werden; so kann bereits Streitpunkt werden, in welcher Sprache die Unterweisungen erfolgen müssen. Zusätzlich kann es auch notwendig sein, den Lizenznehmer durch technische Zuarbeiten des Lizenzgebers zu unterstützen. Diese können in der Teilplanung, in Anpassungsentwicklungen und in betrieblichen Beratungen bestehen. Eine besonders enge Bindung wird erzeugt, wenn auch für die Dauer des Lizenzvertrages technische Zulieferungen von Fertigungseinrichtungen oder Halbfertigprodukten vereinbart sind. Hier werden regelmäßig besonders intensive Bindungen zwischen den Vertragsparteien erzeugt, die unter Umständen auch wettbewerbsrechtlich unzulässig sein können.

Letztlich wird der Lizenzgeber umfangreiche Regelungen zur Qualitätskontrolle im Lizenzbetrieb verlangen. Dazu gehören Instruktionsrechte, laufende betriebliche Überwachung, Audits, Schulungen und Qualifizierungsmaßnahmen, Warenkontrollen, Dokumentationen und anderes mehr.

Gegenseitige Nutzung von Weiterentwicklungen

Nach dem Verständnis der Vertragsbeteiligten besteht die Gewährung der Lizenz nicht nur in der einmaligen Überlassung der Kenntnisse, sondern beinhaltet auch eine mehrjährige technische Zusammenarbeit. Insofern dürfte der Lizenznehmer davon aus-

gehen, dass der Lizenzgeber ihm die Neuerungen und Weiterentwicklungen für das betreffende Produkt überlässt; gleiches gilt in umgekehrter Richtung, wenn der Lizenznehmer im Zuge der Anwendung Verbesserungen vornimmt. Hierbei müssen die Beteiligten möglichst klar abgrenzen, welche Weiterentwicklungen sich noch auf die lizenzierten Kenntnisse beziehen und zu welchem Zeitpunkt sie dann der anderen Seite zur Verfügung zu stellen sind. Kommt es zu regelrechten gemeinschaftlichen Erfindungen auf der Basis dieser Zusammenarbeit, muss ebenfalls klargestellt sein, von wem und in welchem sachlichen und zeitlichen Umfang diese genutzt werden dürfen.

Gewährleistung für überlassenes Know-how

Der Lizenzgeber hat in jedem Fall dafür einzustehen, dass der Know-how-Transfer mit der gleichen Sorgfalt von ihm vorgenommen wird, die er in eigenen Angelegenheiten anwendet. Fehlerhafte oder unvollständige Unterlagen müssen daher unverzüglich ersetzt und ergänzt werden. Sofern dadurch bereits Folgeschäden entstanden sind, kann den Lizenzgeber eine erhebliche Schadensersatzpflicht treffen. Insofern ist es Sache beider Beteiligten, eine angemessene sachliche Eingrenzung und eine Beschränkung der Höhe zu vereinbaren. Kaum wird dagegen der Lizenzgeber für den erfolgreichen Nachbau und die Vermarktungschancen Gewähr übernehmen wollen. Im Gegensatz zu Entwicklungsländern ist es im westeuropäischen Ausland nicht üblich, dass Lizenznehmer derartige Erfolgsgarantien fordern. Vielmehr sollte der Lizenzgeber lediglich für den Teil der Leistungen einstehen müssen, die er selbst in seiner Einflussphäre beherrschen kann. Darüber hinaus kann sich seine Verpflichtung nur darauf beziehen, die vereinbarten Unterstützungen an Beratung, Schulung und Personalentsendung zu leisten. Letztlich liegt die erfolgreiche Verwertung der lizenzierten Kenntnisse immer auch im Interesse des Lizenzgebers. Ein eigenes Problem kann sich noch aus Rechtsmängelhaftung ergeben, nämlich dann, wenn durch Patente oder Gebrauchsmuster geschützte Kenntnisse weitergegeben werden. Hier wird ebenfalls der Lizenzgeber kaum dafür einstehen können, dass diese Rechte uneingeschränkt Bestand haben. Insbesondere, wenn die betreffenden Produkte bereits seit mehreren Jahren im Verkehr sind, soll-

te sich seine Gewährleistung darauf beschränken, dass ihm keine Rechte Dritter bekannt sind.

Keinerlei Haftung sollte den Lizenzgeber treffen, wenn er durch höhere Gewalt (*force majeure*) an der Erfüllung seiner Verpflichtungen gehindert ist. Dazu können behördliche Maßnahmen, Krieg oder verschiedene Katastrophen gehören. Problematischer ist dagegen die Freizeichnung bei Arbeitskämpfmaßnahmen.

Regelungen für vertrauensvolle Zusammenarbeit

Durch die oft enge Zusammenarbeit entsteht ein gewisses Näheverhältnis zwischen den Beteiligten, das im weitesten Sinne Vertrauensschutz genießen muss. Dabei muss im Interesse des Lizenzgebers gewährleistet sein, dass der Lizenznehmer das ihm überlassene Wissen nicht unbefugt an Dritte weitergibt. Eine solche Geheimhaltungspflicht gilt nicht nur für die Dauer des Lizenzverhältnisses, sondern auch für einen vereinbarten Zeitraum danach. Die einschlägigen EG-Wettbewerbsverordnungen haben jedoch inzwischen klargestellt, dass solche Beschränkungen nur dann zulässig sind, wenn das übertragene Wissen nicht inzwischen allgemein bekannt geworden ist. Eine Meistbegünstigungsklausel soll dazu dienen, den Lizenznehmer genauso zu stellen wie andere Lizenznehmer. Gegebenenfalls müssen nachträglich für ihn die Bedingungen für die Lizenzvergabe verbessert werden. Bei der Vereinbarung einer solchen Klausel ist allerdings darauf zu achten, dass die entsprechenden Lizenzfälle tatsächlich exakt vergleichbar sind.

Eine Klausel, nach der der Lizenznehmer keine Konkurrenzprodukte herstellen und vertreiben darf, verstößt in der Regel gegen wettbewerbsrechtliche Vorschriften. Sie kann immer nur dann zulässig sein, wenn andernfalls die Geheimhaltung des lizenzierten Wissens gefährdet wäre. Ebenfalls nicht unbedenklich ist eine Nichtangriffsklausel für Schutzrechte. Danach dürfte der Lizenznehmer gegenüber dem Lizenzgeber keine eigenen Ansprüche gegen dessen Schutzrechte geltend machen. Das EG-Wettbewerbsrecht erkennt derartige Klauseln nicht an. Sofern dagegen Dritte die vertraglich eingeräumten Schutzrechte verletzen, liegt es im Interesse des Lizenznehmers, dagegen vorzugehen. Um den Li-

zenggeber jedoch von einem schwer überschaubaren Kostenrisiko freizustellen, empfiehlt sich eine Regelung, nach der der Lizenznehmer dazu selbst befugt ist oder zumindest die Kosten dafür übernimmt.

Lizenzgebühren und andere Vergütungsformen

Die Höhe der Lizenzgebühren muss von den Parteien auf der Grundlage ihrer wirtschaftlichen Interessen ausgehandelt werden. Als Maßstab wird regelmäßig gelten, welchen eigenen Entwicklungsaufwand der Lizenznehmer einspart und welchen Nutzen er durch Produktion und Vertrieb aus dem übernommenen Wissen ziehen kann. Insofern stellt sich die Lizenzvergütung auch als eine Art Gewinnbeteiligung des Lizenzgebers dar, die den Verzicht auf eigene Absatzmöglichkeiten in diesem Bereich kompensieren soll. Art und Zusammensetzung der Lizenzgebühren richten sich nach den individuellen Gegebenheiten. Dem Interesse des Lizenznehmers entspricht am ehesten eine Lizenzgebühr, die sich am laufenden Umsatz der Nachbauprodukte orientiert. Als Maßstab können auch unabhängig von den erzielten Erlösen die hergestellten oder vertriebenen Stücke oder Mengen zugrunde gelegt werden. Der Lizenzgeber nimmt auf diese Weise auch am überdurchschnittlichen Erfolg des Lizenznehmers teil, läuft jedoch Gefahr, bei schlechten Ergebnissen nur geringe Einnahmen zu erzielen. Will er dieses Risiko vermeiden, sollte besser eine Festzahlung vereinbart werden, die entweder zu Beginn oder in jährlichen Abständen entrichtet wird und sich an den realistisch erzielbaren Absatzzahlen orientiert. Auch die Kombination beider Methoden ist denkbar, so dass zunächst ein Sockel von laufenden Mindestgebühren vereinbart ist, die sich umsatzorientiert erhöhen können. Insbesondere ist bei einer solchen Regelung sichergestellt, dass der Lizenznehmer das übernommene Wissen nicht brachliegen lässt, sondern tatsächlich zum beiderseitigen Nutzen wirtschaftlich verwertet. Um den mit dem anfänglichen Technologietransfer verbundenen Aufwand abzudecken, empfiehlt sich in der Regel die Vereinbarung von Eingangszahlungen. Diese sollten zur Sicherheit des Lizenzgebers möglichst vor den Transferarbeiten geleistet sein; dem steht eine Anrechnung auf spätere laufende Lizenzgebühren nicht entgegen. Bei der Kalkulation der Lizenzgebühren muss geprüft werden, ob außer den im Inland anfallenden Ertrags-

und Gewerbesteuern auf die Lizenzzerträge auch im Ausland auf Lizenzgebühren Quellensteuern erhoben werden. Zur klaren Abgrenzung sollten die Beteiligten regeln, dass solche Steuern wirtschaftlich zu Lasten des Lizenznehmers gehen.

www.caston.info

Mehrere tausend Beiträge zu Recht & Wirtschaft International finden Sie kostenfrei im Internet bei caston.info. Dort können Sie nach Schlagwort und Sachgebieten recherchieren.

Unsere Titelliste erhalten Sie auch per Fax.

HERAUSGEBER

HERFURTH & PARTNER,
Rechtsanwälte GBR - German & International Lawyers
Luisenstr. 5, D-30159 Hannover
Fon 0511-30756-0 Fax 0511-30756-10
Mail info@herfurth.de, Web www.herfurth.de
Hannover · Göttingen · Brüssel · München
Member of the ALLIURIS GROUP, Brussels

REDAKTION / HANNOVER

Redaktion: Ulrich Herfurth, Rechtsanwalt, zugelassen in Hannover und Brüssel (verantw.), Sibyll Hollunder-Reese, M.B.L., Rechtsanwältin (D); Philipp Neddermeyer, Rechtsanwalt (D),

unter Mitarbeit von Kenneth S. Kilimnik, LL.M., M.IUR., Attorney at Law (USA); Angelika Herfurth, Rechtsanwältin (D); Jens-Uwe Heuer, Rechtsanwalt (D); Dr. jur. Konstadinos Massuras, Rechtsanwalt (D) und Dikigoros (GR); Thomas Gabriel, Rechtsanwalt (D); Carlota Simó del Cerro, LL.M., Abogada (ES); JUDr. Yvona Rampáková, Juristin (CR); Egbert Dittmar, Rechtsanwalt (D); Metin Demirkaya, Rechtsanwalt (D); Dr. Jona Aravind Dohrmann, Rechtsanwalt (D); Marc-André Delp, M.L.E., Rechtsanwalt (D); Anja Nickel, Rechtsanwältin (D); Tatiana Getman, Rechtsanwältin (D); Reinald Koch, Rechtsanwalt (D); Monika Sekara, Rechtsanwältin (D); Kornelia Winnicka, Rechtsanwältin (D); Dr. jur. Wolf Christian Böttcher, Rechtsanwalt (D); Rosa Velarde, Abogada (PER); Adeline Maler Berger, Advocate and Solicitor (GB/ SG), Peh-Wen Lin, Rechtsanwältin (D).

KORRESPONDENTEN / AUSLAND

u.a. Amsterdam, Athen, Barcelona, Brüssel, Budapest, Bukarest, Helsinki, Kiew, Kopenhagen, Lissabon, London, Luxemburg, Mailand, Madrid, Oslo, Paris, Prag, Stockholm, Warschau, Wien, Zürich, New York, Moskau, Peking, Tokio, Bombay, Bangkok, Singapur, Sydney.

VERLAG

CASTON GmbH, Law & Business Information
Luisenstr. 5, D-30159 Hannover,
Fon 0511 - 30756-50, Fax 0511 - 30756-60
Mail info@caston.info; Web www.caston.info

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen; die Haftung ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Herausgeber.