

Lizenzverträge im Ausland

- No. 21 -

Ulrich Herfurth, Rechtsanwalt in Hannover

Die Lebenszyklen von Produkten haben sich in den letzten Jahrzehnten vor allem in den Industrieländern dramatisch verkürzt. Dies bedeutet, daß die Unternehmen im Wettbewerb unter hohem Zeitdruck neue Produkte entwickeln und in kürzester Zeit damit den Markt durchdringen müssen. Häufig sind sie jedoch nicht in der Lage, die sachlichen und personellen Mittel in der notwendigen Zeit einzusetzen; insbesondere mittelständische Unternehmen stoßen schnell an Kapazitätsgrenzen. Vor dem Hintergrund des sich verschärfenden europäischen Wettbewerbs stehen die Verantwortlichen in den Unternehmen vor der Frage, auf welche Weise der Innovationsprozeß bewältigt und beschleunigt werden kann. Dabei kann es sehr viel vorteilhafter sein, das technische Wissen anderer zu nutzen, anstatt langwierige eigene Entwicklungsarbeiten selbst durchzuführen. Die Überlassung von rechtlich geschütztem technischem Wissen, aber auch geheimem Know-how geschieht auf der Basis von Lizenzvereinbarungen, die zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer geschlossen werden. Daß solche Vereinbarungen in besonderem Maße getroffen werden, um die Grenzen in andere nationale Märkte zu überspringen, liegt auf der Hand.

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.

Im EG-Raum spielen Lizenzgesetze, die Erwerb und Vergabe von Lizenzen über technisches Know-how regeln, nur noch eine untergeordnete Rolle. Auch die jüngeren Mitgliedstaaten Spanien, Portugal und Griechenland sind dabei, ihre Beschränkungen zum Technologietransfer abzubauen. Ähnliches gilt in gewissem Umfang auch für die osteuropäischen Staaten, die sich neuen Wirtschaftsformen zugewandt haben. Ein Beispiel für die Liberalisierung ist auch die Kürzung der COMECON-Liste für den Technologie-

transfer in den Ostblock. Auch aus dem nationalen und übernationalen Wettbewerbsrecht können sich Beschränkungen für die freie Ausgestaltung von Lizenzvereinbarungen 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 inzwischen mehrere Verordnungen erlassen, die die Grenzen der zulässigen Vertragsgestaltung festlegen. Diese Freistellungsverordnungen beziehen sich auf Patentlizenzen, Know-how-Verträge, bestimmte Alleinvertriebsverträge und Franchisingssysteme.

Steuerrechtliche Aspekte können indirekt auf die Lizenzvereinbarung durchschlagen, wenn etwa im Land des Lizenznehmers bereits Quellensteuer auf die Lizenzgebühren erhoben wird.

Lizenzverhandlungen und Vertrauensschutz

Um zum Abschluß eines Lizenzvertrages zu gelangen, bedarf es häufig eines intensiven Einblicks in Entwicklungsergebnisse und Fertigungsmethoden des Lizenzgebers. Der künftige Lizenznehmer muß sich nicht nur ein Urteil darüber bilden können, ob die Lizenzprodukte die erwarteten Voraussetzungen erfüllen. Er muß darüber hinaus auch feststellen können, ob er mit seinen Fertigungsmethoden die lizenzierten Produkte auch herstellen kann bzw. welcher zusätzliche Aufwand dazu notwendig wäre. Verständlicherweise muß der Lizenzgeber sichergestellt wissen, daß bei ergebnislosen Lizenzverhandlungen die so erlangten Kenntnisse über seinen Betrieb nicht anderweitig unbefugt verwertet werden. Dazu sollte er sich mit einer Geheimhaltungsklausel schützen, die bereits bei Aufnahme der Gespräche zu vereinbaren ist. Zeichnungen und Unterlagen müssen so gekennzeichnet werden, daß sie nicht ohne weiteres unbefugt vervielfältigt werden können. Darüber hinaus ist es immer eine Frage der Verhandlungstaktik,

nur die wirklich notwendigen Betriebsgeheimnisse preiszugeben.

Inhalte der Lizenzerräumung

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.

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 ausgehen, 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?

Die Umsetzung einer Technologie von einem Unternehmen in ein anderes birgt stets technische und wirtschaftliche Risiken. Insofern stellt sich für die Beteiligten die Frage, wer die Verantwortung dafür übernimmt bzw. wie weit die Gewährleistungsrechte für das lizenzierte Wissen gesteckt werden.

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 (Sachmängelhaftung). 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 den 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 Einflußsphäre 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, sollte 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 Lizenz-

nehmer 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 Lizenzgeber 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 sonstige Vergütungen

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 zugrundegelegt 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 sicherzustellen, 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 Lizenzträge auch im Ausland auf Lizenzge-

bühren Quellensteuern erhoben werden. Zur klaren Abgrenzung sollten die Beteiligten regeln, daß solche Steuern wirtschaftlich zu Lasten des Lizenznehmers gehen.

CASTON Wirtschaftsdienst GmbH,
Luisenstr. 5, D - 30159 Hannover,
Telefon 0511 - 30756-50, Telefax 0511 - 30756-60
eMail info@caston.info; Internet 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.

15. September 1990

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.

IMPRESSUM

HERAUSGEBER

HERFURTH & PARTNER, Rechtsanwälte GbR
Hannover · Göttingen · Brüssel; www.herfurth.de

REDAKTION (Hannover)

verantw.: Ulrich Herfurth, Rechtsanwalt (D)
Klaus J. Soyka

KORRESPONDENTEN (Ausland)

in Amsterdam, Athen, Barcelona, Brüssel, Budapest, Bukarest, Helsinki, Istanbul, Kopenhagen, Lissabon, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Moskau, Oslo, Paris, Prag, Sofia, Stockholm, Warschau, Wien, Zagreb, Zug, New York, Washington, Toronto; Sao Paulo, Santiago, Dubai, Bombay, Bangkok, Peking, Hongkong, Singapur, Sydney, Tokio, Kairo, Johannesburg.

VERLAG

HERFURTH & PARTNER

RECHTSANWÄLTE · HANNOVER · GÖTTINGEN · BRÜSSEL · HERAUSGEBER