



IP-Lizenzverträge

BARDEHLE
PAGENBERG

Inhalt

5	1. Was ist ein Lizenzvertrag?
5	2. Gesetzliche Normierung
6	3. Besondere Bedeutung der Vertragsgestaltung
6	3.1 Interne Vorbereitung
7	3.2 Vertragsverhandlungen
8	3.3 Vertragsklauseln – inklusive Checkliste
10	4. Zusammenfassung

Einleitung

Der IP-Lizenzvertrag begründet ein auf Dauer angelegtes Vertragsverhältnis und stellt ein wertvolles Instrument zur Verwertung von IP-Rechten dar. Durch ihn können Dritte an der Nutzung der IP-Rechte teilhaben, woran sie aufgrund der gesetzlich geschaffenen Ausschließlichkeitsposition des IP-Rechtsinhabers grundsätzlich gehindert sind. An dieser Teilhabe Dritter besteht unter diversen Gesichtspunkten ein erhebliches Interesse, nicht nur zur Generierung von Einnahmen, sondern auch zur Verfolgung bestimmter Unternehmensstrategien und – von der gesellschaftlichen Warte aus betrachtet – zur Verbreitung wertvoller Innovationen am Markt. Dieses komplexe Geflecht von involvierten Interessen, aber auch die dauerhafte Bindung, die ein Lizenzvertrag regelmäßig mit sich bringt, gilt es bei der Vertragsgestaltung angemessen zu berücksichtigen.

1. Was ist ein Lizenzvertrag?

Der Lizenzvertrag ist ein Vertrag *sui generis*, mit dem der IP-Rechtsinhaber Dritten Nutzungsrechte an dem jeweiligen IP-Recht einräumen kann. Anders als bei der sog. Vollrechtsübertragung bleibt der Lizenzgeber Rechteinhaber und bestimmt durch die Vertragsgestaltung, inwieweit er zu Gunsten des Lizenznehmers auf seine gesetzlich verankerten ausschließlichen Rechte verzichten möchte. Im Wesentlichen haben sich drei Kategorien von Lizenzverträgen herausgebildet, die einfache, alleinige und ausschließliche Lizenz, je nachdem inwiefern der Lizenzgeber selbst in der Nutzung seines IP-Rechts involviert bleiben möchte und ob die Gegenseite eine exklusive oder nicht-exklusive Rechtsposition erhalten soll.

Plaktiv gesprochen, lässt sich der Lizenzvertragsschluss mit einer „Heirat“ vergleichen – hier lohnen sich Zeit, Verständnis und Durchsetzungskraft auf der Suche nach einer win-win-Lösung.

2. Gesetzliche Normierung

Anders als andere Vertragstypen ist der Lizenzvertrag in Deutschland nicht als eigenständiger Vertragstyp gesetzlich geregelt. Stattdessen finden sich in den jeweiligen Spezialgesetzen, wie beispielsweise dem Patent-, Marken- und Urheberrecht nur rudimentäre Regelungen. Im Übrigen ist Rückgriff zu nehmen auf Regelungen aus anderen Rechtsgebieten, insbesondere aus dem

- allgemeinen und besonderen Schuldrecht (wie ABG-, Kauf-, Miet-, Gesellschafts- oder Produkthaftungsrecht),
- Kartellrecht (siehe hierzu auch unsere Broschüre zum Thema Vertragskartellrecht und IP am Beispiel von F & E-Vereinbarungen) sowie dem
- Internationalen Privat- sowie Zivilprozessrecht.

1. Was ist ein Lizenzvertrag?

2. Gesetzliche Normierung

3. Besondere Bedeutung der Vertragsgestaltung

3.1 Interne Vorbereitung

3. Besondere Bedeutung der Vertragsgestaltung

Der Lizenzvertrag ist eine vertraglich gestaltete Ausnahme von einem gesetzlichen Nutzungsverbot. Die Vertragsgestaltung ist daher von besonderer Bedeutung, um den gestatteten Rahmen der IP-Rechtsnutzung möglichst präzise aber dennoch offen für zukünftige Entwicklungen abzustecken. Soweit im Einzelfall möglich, sollten die unternehmerisch verfolgten **Nah- wie Fernziele** ebenso klar und deutlich im Vertragswerk reflektiert werden, wie der Umgang mit naheliegenden oder besonders kritischen **künftigen Streitpunkten**. Hierdurch kann das durch den Vertrag begründete Dauerschuldverhältnis möglichst konfliktfrei gestaltet werden. Jedenfalls ist große Vorsicht bei der Verwendung von Vertragsmustern geboten, da es „die“ richtige Lizenzierung nicht gibt. Stattdessen sollten die Kernpunkte des Vertrags stets aus eigener Hand fließen und allenfalls am Ende ein Abgleich mit vorhandenen Formularen stattfinden. Insbesondere ist jeder Einzelfall auf die jeweils verfolgte Unternehmensstrategie anzupassen, die von diversen Faktoren abhängig sein kann, wie dem betroffenen Wirtschaftssektor, der eigenen (angestrebten) Marktstellung, der konkreten Wettbewerbssituation etc.

3.1 Interne Vorbereitung

Die interne Vorbereitung der Lizenzvertragsverhandlung kommt in der Praxis häufig zu kurz. Bevor der inhaltliche Dialog mit der Vertragsgegenseite beginnt, sollten intern einige Punkte geklärt werden. Generell empfiehlt es sich in Vorbereitung der Vertragsverhandlungen ein Team zusammenzustellen, das nicht nur die juristische Expertise mitbringt, sondern auch die Themen Finanzen, Marketing, Herstellung und ggf. Forschung abdeckt.

• Übergeordnete Ziele

Jede Seite sollte vorab intern klären, welche übergeordneten Nah- und Fernziele sie mit dem Lizenzvertrag verfolgt. Diese variieren je nach Unternehmensstrategie, die beispielsweise primär im Blick haben kann:

- Gewinnmaximierung,
- Konfliktlösung,
- Begründung einer dauerhaften (Entwicklungs-) Kooperation oder
- die Verbreitung bestimmter Technologien am Markt.

Bezogen auf den Vertragspartner lohnt die Überlegung, ob der Lizenzvertrag der einzige Berührungspunkt bleiben soll oder weitere Kooperationen wünschenswert erscheinen.

• Konkreter Lizenzgegenstand

In Bezug auf den konkreten Lizenzvertrag müssen sich beide Vertragsparteien Klarheit darüber verschaffen, was sie genau ein- bzw. auslizenzieren wollen. Neben dem genau zu definierenden IP-Recht können dies ggf. auch erforderliches Know-how, Weiterentwicklungen und Verbesserungen sein. Ferner ist zu überlegen, mit welcher inhaltlichen, persönlichen, zeitlichen und territorialen Reichweite (unter Berücksichtigung etwaiger nationaler Unterschiede im Schutzzumfang des IP-Rechts) die Lizenzierung erfolgen soll.

Praxistipp: Positionspapier

Gerade wenn lange und intensive Verhandlungen zu erwarten sind, ist es häufig hilfreich, die wichtigsten mit dem Lizenzvertrag verfolgten Zielstichpunktartig zusammenzufassen, beispielsweise Mindestabnahmemengen, größtmögliche Exklusivität, Einhaltung bestimmter Zeitpläne, Rechtsdurchsetzungsmöglichkeiten etc. Das kann eine wertvolle „Checkliste“ sein, wenn die Gegenseite etwa im Endspurt der Verhandlungen mit einer neuen Klausel überrascht, aber die Zeit für eine eingehende Prüfung fehlen sollte.

3.2 Vertragsverhandlungen

3.2 Vertragsverhandlungen

Generell empfiehlt es sich bei der Verhandlung von Lizenzverträgen als Dauerschuldverhältnis einen besonders harten Konfrontationskurs eher zu meiden. Auf lange Sicht erfolgsversprechender ist es für beide Beteiligten, wenn man einen kooperativen, auf win-win-Lösungen ausgerichteten Ansatz verfolgt. Hierbei hilft es sehr, mit einem routinierten, hierauf trainierten Team in die Verhandlungen zu treten.

Nicht in jedem juristischen Bereich hilft das Denken in Gegensätzen, wie win/lose, stark/schwach, Dein Wille/mein Wille. Um nochmal den Vergleich eines Lizenzvertragsschlusses mit einer Heirat zu bemühen: Wer ist der „Gewinner“ in einer Ehe?

Je besser die gegenseitigen Positionen verstanden werden und je mehr sich beide Seiten bemühen, die für den jeweils anderen Teil besonders wichtigen Punkte in den Vertrag aufzunehmen, desto stabiler und langlebiger wird sich die Lizenzbeziehung gestalten. Dies fordert eine gute Balance zwischen Verständnis einerseits und Durchsetzungskraft andererseits. Hierfür sind die folgenden Punkte hilfreich:

- **Ausreichend Zeit**

Für die Verhandlungen und die Ausgestaltung des Vertrags muss ausreichend viel Zeit vorgesehen werden. Wenn aus Zeitnot übersehen wird, dass die Vertragspartner letztlich unvereinbare Ziele verfolgen, unausgesprochen widersprüchliche Vorstellungen zur langfristigen Vertragsumsetzung bestehen etc., wird sich die Lizenzbeziehung für beide Seiten als unfruchtbar erweisen. Dies gilt besonders, wenn der Verhandlungspartner einen anderen kulturellen Hintergrund mitbringt.

- **Letter of Intent**

Ein sog. Letter of Intent oder ein Memorandum of Understanding können hilfreiche Mittel zur Konsensfindung darstellen. Als Zeitpunkte bieten sich hier direkt der Beginn der Verhandlungen sowie das Erreichen wichtiger Verhandlungsetappen an. Gleich zu Beginn der Verhandlungen kann ein Letter of Intent den Parteien dabei helfen sicherzustellen, dass man zentrale Ausgangspositionen teilt. Je nach Einzelfall ist zu prüfen, ob man diese (wie häufig) ohne direkte Bindungswirkung gestaltet, oder aber einzelne Punkte verbindlich festhält. Stets sollte auch hier eine Rechtswahl getroffen werden. Jedenfalls haben ein Letter of Intent sowie ein Memorandum of Understanding vertrauensbildende Wirkung, die bei Anwendung deutschen Rechts gegebenenfalls im Rahmen einer vorvertraglichen Haftung relevant werden kann.

- **Due diligence**

Es sollte eine sorgfältige Due Diligence der zu lizenzierenden Rechte vorgenommen werden. Falls es zudem um die Lizenzierung (geheimen) Know-hows geht, ist dafür zu sorgen, dass dieses ausreichend geprüft werden kann. Zudem sollte man sich über den anvisierten Vertragspartner kundig machen, über seine Marktstellung und finanzielle Lage sowie etwaig bestehende Rechtsstreitigkeiten.

3.3 Vertragsklauseln

Bei Ausgestaltung der einzelnen Vertragsklauseln ist es das A und O auf eine **möglichst klare Sprache** zu achten. Der zu lizenzierende Vertragsgegenstand muss präzise definiert und die eingeräumten Nutzungsbefugnisse klar umschrieben werden. Bei der Ausformulierung der einzelnen Klauseln ist stets daran zu denken, dass im schlimmsten Fall Jahre später ein Richter zu entscheiden hat, was die Parteien mit den einzelnen Klauseln gewollt haben. Diese Arbeit sollte man ihm im eigenen Interesse möglichst erleichtern.

**Kontrollüberlegung:
Erleichtern Sie die Arbeit des Richters.**

Checkliste Lizenzvertrag

Folgende Punkte sollten in jedem Lizenzvertrag enthalten sein:

Checkliste	<ul style="list-style-type: none">✓ Präambel✓ Definitionen<ul style="list-style-type: none">• In alphabetischer Reihenfolge, z. B.:• Know-how• Lizenzgebiet• Lizenzgegenstand• Verbundene Unternehmen• Vertragsprodukte✓ Vertragsschutzrechte inkl. Aufrechterhaltungs- und Verteidigungspflichten✓ Lizenzklausel<ul style="list-style-type: none">• Exklusivität?• Zeitliche Befristung?• Räumliche Begrenzung?• Inhaltliche Beschränkung (alle/nur ausgewählte Benutzungsarten, Marktbereiche, Warentypen – im Rahmen des kartellrechtlich Möglichen)?• Persönliche Beschränkung (übertragbar und unterlizenzierbar oder nicht)?• Weiterentwicklungen/Verbesserungen?✓ Gewährleistung✓ Lizenzgebühren<ul style="list-style-type: none">• Art und Weise der Berechnung klarstellen (z. B. Stück- Umsatz-, Quotenlizenz, Pauschalbetrag, Mindestbetrag)✓ Buchhaltungs- und Rechnungslegungspflicht✓ Ggf. Vertraulichkeitsvereinbarung✓ Verletzung des Vertragsschutzrechts durch Dritte✓ Kündigungsrechte✓ Weiterbenutzungsrechte nach Vertragsbeendigung✓ Anwendbares Recht✓ Zuständiges (Schieds-)Gericht/Mediation✓ Vertragsänderungen✓ Salvatorische Klausel
-------------------	--

Nochmals: Positionspapier

Ganz am Ende, wenn nach monate- oder gar jahrelangem Ringen endlich die Unterzeichnung kurz bevor steht, sollte man noch einmal Ausdauer beweisen und prüfen, ob die anfänglich notierten zentralen Punkte noch ausreichend reflektiert sind. Denn nicht selten werden beispielsweise Punkte wie größtmögliche Exklusivität *peu à peu* in langanhaltenden Verhandlungen und unter wirtschaftlichem Druck ausgehöhlt. So sehr es einerseits erforderlich sein mag auf die andere Seite zuzugehen und Kompromisslösungen zu finden, so müssen doch die unverzichtbaren Punkte am Ende ausreichend reflektiert sein (und seien sie nur ausreichend eingepreist).

4. Zusammenfassung

Die Lizenzvertragsgestaltung unterscheidet sich stark von anderen Bereichen des IP-Rechts. Das Denken in Gegensätzen ist hier weniger hilfreich. Neben der juristischen Versiertheit kommt es auf diverse weitere Qualitäten an, insbesondere wirtschaftliche, strategische, aber auch menschliche. Von besonderer Bedeutung ist es, sich ausreichend Zeit für die Vorbereitung zu nehmen, sich insbesondere die eigenen Nah- und Fernziele vorab und fortlaufend zu verdeutlichen und die Position der Gegenseite bestmöglich zu verstehen. Letzteres kann vor allem bei Vertragsparteien mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund schwierig und zugleich essentiell sein. Letztlich ist eine gute Balance zwischen der Durchsetzung der eigenen Interessen und der Berücksichtigung der Interessen des anderen nötig, um langfristig einen möglichst gewinnbringenden Vertrag zu entwickeln.



© 2021 BARDEHLE PAGENBERG Partnerschaft mbB

BARDEHLE PAGENBERG Partnerschaft mbB, Patentanwälte Rechtsanwälte ist eine Partnerschaft mit Sitz in München, eingetragen im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer 1152.

Unsere Büros sind im jeweiligen Land als rechtlich unabhängig von den anderen Länderbüros haftende Gesellschaften tätig.

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere die des Nachdrucks, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen ohne vorherige Genehmigung von BARDEHLE PAGENBERG.

Der Inhalt dieser Publikation stellt keine Rechtsberatung dar. BARDEHLE PAGENBERG übernimmt keine Haftung für die in dieser Publikation oder in der Website www.bardehle.com enthaltenen Informationen.

Kontakt

München

Prinzregentenplatz 7
81675 München
T +49.(0)89.928 05-0
F +49.(0)89.928 05-444
info@bardehle.de

Düsseldorf

Breite Straße 27
40213 Düsseldorf
T +49.(0)211.478 13-0
F +49.(0)211.478 13-31
info@dus.bardehle.de

Paris

SO Square Opéra
5 rue Boudreau
75009 Paris
T +33.(0)1.53 05 15-00
F +33.(0)1.53 05 15-05
info@bardehle.fr

Barcelona

Avenida Diagonal 420, 1º 1ª
08037 Barcelona
T +34.(0)93.4 57 61 94
F +34.(0)93.4 57 62 05
info@bardehle.es

Yusarn Audrey

Singapore Office

24 Raffles Place
#27-01 Clifford Centre
Singapur 048621
T +65.(0)63.58 28 65
F +65.(0)63.58 28 64
enquiries@yusarn.com



IP Strategists • IP Lawyers • Patent Attorneys