



München
im Juni 2007

Internationale Lizenzverträge Überlassung von Technologie

Reinald Koch
Rechtsanwalt in München



Internationale Lizenzverträge Überlassung von Technologie

Einleitung

Gegenstand

Pflichten

Vergütung

Störfälle

Internationaler Markt für Technologie

- Technologietransfer nicht nur „Entwicklungshilfe“
- Ausländischer Anteil F + E in Deutschland: 37,1 %
- Ausländische Beteiligung an F + E in Japan: 3,6 %
- Ziel: Bestmögliche Technologie zum geringsten Preis



Internationale Lizenzverträge Überlassung von Technologie

Einleitung

Gegenstand

Pflichten

Vergütung

Störfälle

Rechtliche Hilfestellungen

- Gewährung von Technologieschutz
- Gewährung von Nutzungsmöglichkeiten gegen Vergütung
- Zusammenspiel: Vertragsrecht / Schutzrecht
- Technologie als nationales Schutzgut
- Verhinderung von Wettbewerbsverzerrungen



Internationale Lizenzverträge Überlassung von Technologie

Einleitung

Gegenstand

Pflichten

Vergütung

Störfälle

Patente und/oder Know-How

- Patent = verbrieftes Wissen
- Offenkundigkeit durch Anmeldung
- Freihaltebedürfnis an Technologie
- Know-How = geheimes Wissen
- Wissen zur Marktgängigkeit von Produkten



Internationale Lizenzverträge Überlassung von Technologie

Einleitung

Gegenstand

Pflichten

Vergütung

Störfälle

Internationale Begrifflichkeiten

- Vereinheitlichung des Patentrechts durch Pariser Verbandsübereinkunft
- Internationale Patentanmeldung (PCT-Anmeldung)
- Europäisches Patent-/Gebrauchsmuster
- Keine einheitliche Definition von Know-How



Internationale Lizenzverträge Überlassung von Technologie

Einleitung

Gegenstand

Pflichten

Vergütung

Störfälle

Rechtskauf oder Lizenzerteilung

- Zustand des Rechts?
- Patent in der Anmeldephase
- Recherche der internationalen Anmeldesituation
- Rechteherleitung / Arbeitnehmererfindung



Internationale Lizenzverträge Überlassung von Technologie

Einleitung

Gegenstand

Pflichten

Vergütung

Störfälle

Grundausrichtung: Kauf oder Lizenz

- Kauf mit endgültiger Rechtsübertragung
- Zeitweise Überlassung durch Lizenz
- Kein internationales Lizenzrecht
- Individuelle Ausgestaltung der Lizenz
- Umfang, Gebiet, Dauer
- Einflussnahme auf Lizenzausübung



Internationale Lizenzverträge Überlassung von Technologie

Einleitung

Gegenstand

Pflichten

Vergütung

Störfälle

Rechtliche Rahmenbedingungen international

- Außenwirtschaftsrecht / Ausfuhrverbote
- Formale Anforderungen (Schriftform)
- Grundsatz der Inländergleichbehandlung
- Rechtsdurchsetzung beachten



Internationale Lizenzverträge Überlassung von Technologie

Einleitung

Gegenstand

Pflichten

Vergütung

Störfälle

Vertragliche Ausgestaltung: Rechtswahl

- Rechtswahl möglich
- Zwingend: Recht des Schutzlandes
- Zwingend: Formale Erfordernisse
- Zwingend: Außenwirtschaftsrecht
- Zwingend: Wettbewerbsrecht



Internationale Lizenzverträge Überlassung von Technologie

Einleitung

Gegenstand

Pflichten

Vergütung

Störfälle

Hauptpflichten

- Überlassung der Rechte (Nutzungseinräumung)
- Herleitung der Verfügungsbefugnis
- Umfang der Überlassung
- DueDilligence der Rechte
- Ausstiegsklauseln bei Veränderungen der Werthaltigkeit



Internationale Lizenzverträge Überlassung von Technologie

Einleitung

Gegenstand

Pflichten

Vergütung

Störfälle

Nebenpflichten: Beratungspflichten

- Ausschlaggebend: Anwendbares Recht
- Explizite vertragliche Formulierung
- Know-How-Überhang beim Vertragspartner
- Fortsetzung der Beratung nach Überlassung
- Nachbesserung der Erfindung
- Kopplung mit Herstellung der Marktreife



Internationale Lizenzverträge Überlassung von Technologie

Einleitung

Gegenstand

Pflichten

Vergütung

Störfälle

Nebenpflichten: Wettbewerbsabreden

- Wettbewerbsrechtliche Restriktionen
- Maßgeblich: Recht des Schutzlandes
- Ausnahme: Europäische Gemeinschaft (Art. 81 EWGV)
- Verordnung Nr. 772/2004 Freistellungsverordnung
- Problem: Gebündelte Betrachtung aller Technologie-Transfer-Verträge
- Kombination mit Forschung und Entwicklung



Internationale Lizenzverträge Überlassung von Technologie

Einleitung

Gegenstand

Pflichten

Vergütung

Störfälle

Nebenpflichten: Geheimhaltungsvereinbarung

- Mittelbar wettbewerbsbeschränkende Wirkung
- Definition von Geheimhaltung
- Weitergabeverbot
- Nutzungsverbot
- Erstreckung auf Innovationen?
- Rechtsfolge: Vertragsstrafe



Internationale Lizenzverträge Überlassung von Technologie

Einleitung

Gegenstand

Pflichten

Vergütung

Störfälle

Nebenpflichten: Verteidigungsgemeinschaft

- Information über Rechtsverletzung
- Unterstützung durch Dokumentation
- Beteiligung an den Kosten; Kostenvorschuss
- Kombination mit Nicht-Angriffsverpflichtung



Internationale Lizenzverträge Überlassung von Technologie

Einleitung

Gegenstand

Pflichten

Vergütung

Störfälle

Vergütungsbestandteile

- Fixe Vergütung mit Reduzierungsklausel
- Variable, umsatzabhängige Vergütung
- Erfolgsabhängige Vergütung
- Vergütung zu „marktgerechten Preisen“
- Lizenzen an Dritte



Internationale Lizenzverträge Überlassung von Technologie

Einleitung

Gegenstand

Pflichten

Vergütung

Störfälle

Abrechnungsmodalitäten

- Definition des Umsatzes
- Bucheinsichtsrechts
- Prüfungsrecht durch neutrale Dritte (Ausland!)
- Fälligkeit der Vergütung
- Minderung der Lizenzgebühr
- Neuverhandlung und Anpassung



Internationale Lizenzverträge Überlassung von Technologie

Einleitung

Gegenstand

Pflichten

Vergütung

Störfälle

Mängelgewährleistung

- Gewähltes Recht ausschlaggebend
- Definition der Mängelrechte
- Recht zum Rücktritt
- Minderungsanspruch
- Gewährleistungsfrist!
- Evtl. analog CISG



Internationale Lizenzverträge Überlassung von Technologie

Einleitung

Gegenstand

Pflichten

Vergütung

Störfälle

Erfolgshaftung?

- Nach deutschem Verständnis: Werkvertrag
- Definition von Entwicklungsschritten
- Individuelles Gewährleistungsrecht
- Ausstiegsklausel
- Pauschaler Schadenersatz, z.B. Vorlaufkosten



Internationale Lizenzverträge Überlassung von Technologie

Einleitung

Gegenstand

Pflichten

Vergütung

Störfälle

Rechtsdurchsetzung

- Rechtswahl
- Gerichtsstand (Vollstreckbarkeit von Entscheidungen prüfen!)
- Einsatz von Schiedsgericht empfehlenswert
- Vorab: Benennung eines Gutachters
- Ansprüche gegen Dritte nur nach nationalem Recht



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !