

Wie erstelle ich den für mich optimalen Lizenzvertrag? – Tipps für das Erstellen eines Lizenzvertrags



Was ist eine Lizenz? Was ist der Unterschied zwischen einer einfachen und einer ausschließlichen Lizenz? Was ist eine faire Lizenzgebühr? Wie sollte ein Lizenzvertrag aufgebaut sein? Muss ich alles genau offenlegen? Welche Vertragsklauseln sind wichtig, werden jedoch häufig übersehen?

Durch eine Lizenz beziehungsweise einen Lizenzvertrag gestattet der Lizenzgeber und Inhaber eines Lizenzgegenstandes, insbesondere eines Rechts, dem Lizenznehmer die Nutzung dieses Lizenzgegenstandes, beispielsweise für die Herstellung oder den Vertrieb bestimmter Produkte. Ohne diese Lizenz wäre es dem Lizenznehmer nicht erlaubt, den Lizenzgegenstand zu nutzen. Im Internet findet man dabei eine Reihe von Vorlagen für die Erstellung eines Lizenzvertrages, sogenannte Muster-Lizenzverträge. Doch lassen sich diese so einfach an den individuellen Fall beziehungsweise die individuellen Bedürfnisse anpassen? Was muss man beachten, damit ein Lizenzvertrag nicht zum unternehmerischen Risiko wird?

Im Folgenden gehen wir auf die wichtigsten Punkte bei der Erstellung eines Lizenzvertrages sowie häufig auftretende Fragen ein und geben Tipps für das Erstellen eines Lizenzvertrags:

Was ist der Unterschied zwischen einer ausschließlichen und einer einfachen Lizenz?

Zu den Kernpunkten des Lizenzvertrags gehört der Umfang der Lizenzeinräumung. Hierdurch wird geregelt, welche Nutzungsrechte der Lizenzgeber einem Lizenznehmer am Lizenzgegenstand einräumt. Man unterscheidet hierbei unter anderem zwischen einer einfachen und einer ausschließlichen Lizenz.

Soweit einfache Lizenzen eingeräumt werden, ist deren Inhaber beziehungsweise der Lizenznehmer berechtigt, den Lizenzgegenstand neben dem, das heißt zusätzlich zum Lizenzgeber zu nutzen, beispielsweise den Lizenzgegenstand herzustellen und zu vertreiben. In welchem Umfang und auf welche Art regelt der Lizenzvertrag. Außerdem kann der Lizenzgeber weitere einfache Lizenzen an weitere Lizenznehmer erteilen, die den Lizenzgegenstand ebenfalls nutzen dürfen.

Mit einer ausschließlichen Lizenz wiederum wird ein Nutzungsrecht bezeichnet, durch das der Lizenznehmer, gegebenenfalls für ein bestimmtes Gebiet oder zum Beispiel für eine spezielle Nutzungsart, die Berechtigung erhält, den Lizenzgegenstand ausschließlich nutzen zu dürfen. Es werden also wesentliche Teile des Nutzungsrechts abgespalten und an den Lizenznehmer übertragen. Gleichzeitig schließt der Lizenzgeber mit der Erteilung einer ausschließlichen Lizenz weitere Dritte und nach deutschem Recht für gewöhnlich auch sich selbst von der Nutzung des Lizenzgegenstandes aus.

Möchte der Lizenzgeber jedoch den Lizenzgegenstand trotz Erteilung einer ausschließlichen Lizenz auch weiter benutzen, so sollte ein Selbstnutzungsvorbehalt in den Lizenzvertrag aufgenommen werden. Man spricht in diesem Fall auch von einer Alleinlizenz.

Zu beachten ist auch, dass eine (ausschließliche) Lizenz auch nur für ein bestimmtes territoriales Gebiet und/oder einen gewissen Zeitraum vergeben werden kann, genauso wie auch nur für gewisse Mengen oder eine bestimmte Nutzungsart des Lizenzgegenstandes beziehungsweise des entsprechenden Rechts. Eine derartige (ausschließliche) Lizenz ist somit an einigen Stellen modifizierbar, was jedoch aus dem Lizenzvertrag eindeutig hervorgehen sollte. Voraussetzung ist jedoch, dass das zugrundeliegende Recht in den einzelnen Ländern, in denen eine Lizenz erteilt werden soll, auch tatsächlich existiert.

Zu beachten ist zudem, dass der Lizenznehmer bei einer ausschließlichen Lizenz ein eigenes Klagerecht (Verbotungsrecht gegenüber Dritten) hat.

Was ist eine faire Lizenzgebühr?

Bei der Wahl der Lizenzgebühren sind die Parteien grundsätzlich frei. In der Praxis häufig gewählt werden jedoch Pauschallizenzen, bei denen regelmäßig Festbeträge vereinbart werden, sowie Umsatzlizenzen, bei denen ein bestimmter Prozentbetrag des mit der Lizenz erzielten Umsatzes abzuführen ist. Bezüglich des entsprechenden Prozentsatzes lassen sich

leider keine allgemeingültigen Aussagen treffen. Vielmehr ist dieser unter anderem von branchen- und markenspezifischen Gesichtspunkten abhängig und liegt je nach Branche für gewöhnlich zwischen 0,5% und 10%. Es empfiehlt sich hier nach Vergleichszahlen in derselben Branche zu schauen. Gerne unterstützen wir Sie bei der Wahl des Prozentsatzes, wobei wir generell empfehlen, einen möglichst hohen Prozentsatz als Grundlage für die Verhandlungen zu wählen.

Zu beachten ist dabei, dass, um Unstimmigkeiten und Nachteile soweit möglich zu vermeiden, insbesondere bei einer Umsatzlizenz auch eine genau definierte Bemessungsgrundlage angegeben werden sollte. So sollte im Lizenzvertrag genau definiert sein, ob bei einer Umsatzlizenz vom Brutto—oder Nettoumsatz ausgegangen wird, oder ob Kosten für Transport, Zoll, etc. abgezogen werden können.

Zu beachten ist zudem, dass, insbesondere falls es sich bei der Lizenz um eine ausschließliche Lizenz handelt, für die Einräumung einer Lizenz oftmals auch eine zusätzliche Einmalzahlung vereinbart wird.

Ferner ist es Pflicht des Lizenzgebers, der Lizenz zugrundeliegenden Rechte aufrechtzuerhalten, wobei, insbesondere falls es sich bei der Lizenz um eine ausschließliche Lizenz handelt, häufig auch vertraglich vereinbart wird, dass entsprechende Aufrechterhaltungsgebühren durch den Lizenzgeber und den Lizenznehmer gemeinsam getragen werden.

Wie ist ein Lizenzvertrag aufgebaut?

Ein Lizenzvertrag kann theoretisch in jeder Form abgeschlossen werden. Wir empfehlen jedoch dringend, einen Lizenzvertrag schriftlich abzuschließen, da sich hierdurch spätere Differenzen, beispielsweise Zweifel über den Umfang der eingeräumten Lizenz einfach aufklären und ausräumen lassen. Dabei sollte auch darauf geachtet werden, dass der Lizenzvertrag von allen Vertragsparteien unterschrieben wird.

Zudem gilt in Deutschland der Grundsatz der Privatautonomie, gemäß dem die Vertragsparteien einen Vertrag nach freiem Belieben in einer Weise gestalten können, die nicht gegen die Rechtsordnung verstößt. Gemäß der Rechtsordnung nicht zulässig ist beispielsweise, dass man dem Lizenznehmer für ein unter den Lizenzgegenstand fallendes Produkt einen Preis definiert. Jedoch sollte in einem Lizenzvertrag darauf geachtet werden,

dass die wesentlichen Vertragsbestandteile, beispielsweise der Umfang der Lizenz und der Lizenzgegenstand hinreichend genau angegeben werden.

Wir empfehlen dabei das von den Vertragsparteien Gewollte, das heißt Sinn und Zweck des Vertrages sowie Absichten und Motive der Vertragsparteien, direkt in der Präambel bzw. der Einleitung des Vertrages festzuhalten. So ist, falls es zu einem späteren Zeitpunkt zu Differenzen über die Durchführung des Vertrages kommen sollte, oder der Vertrag zu einzelnen strittigen Punkten keine genauen Regelungen enthalten sollte, durch Auslegung des Vertrages das von den Parteien Gewollte zu ermitteln, was hierdurch erheblich vereinfacht wird.

Anschließend sollten die wesentlichen Vertragsbestandteile hinreichend genau angeführt werden, das heißt so genau, dass diese anschließend eindeutig bestimmbar ist. Details, welche im Lizenzvertrag nicht klar geregelt bzw. eindeutig bestimmbar sind, müssten ansonsten im Wege der Auslegung ermittelt werden, was auf Seiten beider Vertragsparteien zu negativen Auslegungen und damit verbundenen ungewollten Nachteilen führen kann. Wichtig ist dies insbesondere falls die Lizenz nur für ein bestimmtes territoriales Gebiet und/oder einen gewissen Zeitraum, beziehungsweise nur für gewisse Mengen oder eine bestimmte Nutzungsart des Lizenzgegenstandes erteilt werden soll. So sollte der Lizenzvertrag genaue Regelungen darüber enthalten, welche Rechte an dem Lizenzgegenstand erteilt werden.

Ferner sollte beispielsweise bei den Vertragsparteien darauf geachtet werden, dass diese immer mit ihrem genauen Namen, gegebenenfalls der Bezeichnung der von diesen geführten Rechtsform und ihrem jeweiligen (Wohn-) Sitz angegeben werden. Geachtet werden sollte ferner beispielsweise auch darauf, dass der Lizenzgegenstand eindeutig bestimmbar ist. Bei Schutzrechten empfiehlt es sich dabei, neben der Veröffentlichungs- bzw. Registernummer und dem Tag der Erteilung bzw. der Eintragung ins Register auch den Titel des Schutzrechtes anzugeben.

Wichtig ist es auch, zusätzliches, ebenfalls zu lizensierendes Know-how möglichst genau zu beschreiben. Insbesondere sollten die Geheimniseigenschaft und die Eignung, den Lizenzgegenstand durch das Know-how besser nutzen zu können, klar erkennbar sein. Das Know-how muss somit beispielsweise für die Produktion oder den Vertrieb des Lizenzgegenstandes von Bedeutung und auch nützlich sein. Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, kann nach europäischen Richtlinien keine Lizenzgebühr für das Know-how verlangt werden. Wir empfehlen hierbei, das Know-how in einer entsprechenden Dokumentation an den Lizenznehmer zu übergeben, oder dieses an einem anderen Ort zu hinterlegen.

Muss ich alles genau offenlegen?

Wie obenstehend dargelegt, sollten die wesentlichen Vertragsbestandteile hinreichend genau angeführt werden, das heißt so genau, dass diese anschließend eindeutig bestimmbar sind, um ungewollte mögliche Nachteile möglichst auszuschließen.

So sollten insbesondere die Lizenzgegenstände möglichst mit Namen angegeben werden, um eindeutig bestimmbar zu sein. Dabei kann es jedoch zu der Situation kommen, dass Vertragsparteien diese Namen nicht angeben wollen, da diese technische oder anderweitige Interna enthalten. Beispielsweise hatten wir einen Fall, in dem wir für unsere Mandantin ein erteiltes Patent eines Mitbewerbers im Einspruchsverfahren angegriffen haben, wobei sich die Parteien anschließend darauf geeinigt haben, dass unsere Mandantin eine Freilizenz für die von ihm vertriebenen Produkte erhält. Während der Ausarbeitung eines entsprechenden Lizenzvertrags hat uns unsere Mandantin dann jedoch darum gebeten, dass ihre Produkte im Lizenzvertrag nicht namentlich genannt werden, da aus diesen Rückschlüsse auf technische Interna gezogen werden könnten.

Die gute Nachricht ist hierbei, dass es im Regelfall nicht nötig ist, alles offenzulegen und beispielsweise den Lizenzgegenstand namentlich anzugeben, vorausgesetzt dass der Lizenzgegenstand auf Basis der angegebenen Informationen trotzdem eindeutig identifizierbar bzw. bestimmbar ist. Hierzu kann beispielsweise auch auf Gebrauchsanleitungen oder andere, den Lizenzgegenstand betreffende Dokumente verwiesen werden. Falls Sie hierzu Fragen haben oder wissen wollen, ob die von Ihnen vorgelegten bzw. angegebenen Informationen ausreichen, um die Vertragsbestandteile eindeutig zu bestimmen, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne unterstützend zur Verfügung.

Welche Vertragsklauseln sind wichtig, werden jedoch häufig übersehen?

Anzumerken ist noch, dass es einige wichtige Vertragsklauseln gibt, welche in Lizenzverträgen generell enthalten sein sollten, welche in der Praxis jedoch gerne übersehen werden.

So ist für gewöhnlich beispielsweise eine Nichtangriffsklausel wichtig, gemäß welcher beispielsweise den Lizenzgegenstand betreffende Schutzrechte nicht angegriffen werden

dürfen. Wichtig ist dabei, dass die Schutzrechte auch über einen Strohmännchen, das heißt anonym nicht angegriffen werden dürfen. So ist es nicht unüblich, dass potentielle Lizenznehmer zunächst versuchen, ein Schutzrecht anzugreifen und hierdurch zu widerrufen, bevor diese freiwillig Lizenzgebühren zahlen.

Zudem sollte insbesondere bei einer ausschließlichen Lizenz an eine Ausübungspflicht, das heißt eine Klausel, die Lizenz, beispielsweise lizenzierte Schutzrechte auch auszuüben, gedacht werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass der Lizenznehmer nur eine gewisse Sperrwirkung erzielen und weitere Wettbewerber vom Markt abhalten will. Wir empfehlen hierbei, auch eine an diese Ausübungspflicht gekoppelte Berichtspflicht des Lizenznehmers gegenüber dem Lizenzgeber aufzunehmen. Insbesondere sollte der Lizenznehmer dem Lizenzgeber regelmäßig über die Ausübung der Lizenz, beispielsweise die Vermarktung des Lizenzgegenstandes berichten müssen. Denkbar ist in diesem Zusammenhang auch, eine Mindestlizenzgebühr, das heißt eine mindestens zu zahlende Lizenzgebühr zu vereinbaren.

Zu empfehlen ist weiter auch ein Wirtschaftsprüfervorbehalt, gemäß dem ein Wirtschaftsprüfer beauftragt werden kann, die vom Lizenznehmer angegebenen (Umsatz-) Zahlen zu prüfen. Ein derartiger Wirtschaftsprüfervorbehalt empfiehlt sich insbesondere dann, wenn sich Lizenzgeber und Lizenznehmer noch nicht kennen oder der Lizenzgeber Zweifel an den vom Lizenznehmer angegebenen Informationen hat.

Auch ist es, insbesondere bei ausländischen Vertragspartnern vorteilhaft, wenn klare Regelungen zur Vergabe von Unterlizenzen aufgenommen werden, beispielsweise inwieweit der Lizenznehmer zur Vergabe von Unterlizenzen berechtigt ist.

Lizenznehmer sollten ferner darauf achten, dass die Nutzung des Lizenzgegenstandes nicht durch entgegenstehende Rechte Dritter eingeschränkt ist. So sollten Lizenznehmer darauf achten, dass der Lizenzvertrag diesbezüglich Regelungen zur Gewährleistung beinhaltet. Andernfalls können Situationen auftreten, in denen die Nutzung des Lizenzgegenstandes durch Rechte Dritter eingeschränkt ist, der Lizenznehmer jedoch keinen Anspruch gegen den Lizenzgeber auf Ersatz des entgangenen Gewinns sowie etwaiger weiterer Schäden hat.

Da es sich bei einem Lizenzvertrag zudem um ein Dauerschuldverhältnis handelt, ist zumindest eine Kündigung aus wichtigem Grund möglich, beispielsweise falls der Lizenznehmer seiner Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühren nicht nachkommt. Wir empfehlen jedoch immer auch Regelung zur ordentlichen Kündigung des Lizenzvertrags mit

aufzunehmen, um den gegenseitigen Interessen nach Rechtssicherheit und Lösungsmöglichkeiten vom Vertrag gerecht zu werden.

Falls eine Lizenz nur für einen gewissen Zeitraum erteilt wird, empfiehlt es sich ferner, Übergangsregelungen für einen gewissen Zeitraum nach Ablauf der Lizenz aufzunehmen. Ansonsten bestünde die Gefahr, dass der nunmehr nicht mehr berechnigte Lizenznehmer ungewollt eine Schutzrechtsverletzung begeht.

Fazit

Die Erstellung des optimalen Lizenzvertrages stellt somit eine anspruchsvolle Aufgabe dar, welche eine gewisse Vorbereitung, Rechtskenntnisse und Verhandlungsgeschick erfordert. Basierend auf unseren Kenntnissen und unseren Erfahrungen unterstützen wir Sie dabei gerne, den für Sie optimalen, das heißt optimal an Ihre Bedürfnisse angepassten Lizenzvertrag zu erstellen.

Über uns

Unsere Empfehlung ist das Vertrauen unserer langjährigen nationalen und internationalen Mandanten in unsere Kompetenz.

Am Wichtigsten für uns ist es, sich um jeden individuellen Mandanten zu kümmern, unseren Mandanten mehr als nur die gewünschten Informationen zu liefern und immer zu versuchen, für jeden Mandanten das Bestmögliche herauszuholen. Insbesondere entwickeln wir für jeden individuellen Mandanten im Einklang mit den (wirtschaftlichen) Interessen des Mandanten und der aktuellen Rechtsprechung eine optimale Strategie, welche, aus unserer Sicht, die besten Erfolgsaussichten hat. Gleichzeitig versuchen wir immer, die Kosten gering zu halten und zu jeder Zeit unnötige Kosten zu vermeiden.

Falls Sie dabei weitere Fragen bezüglich Lizenzverträgen haben oder wir Sie bei der Erstellung des für Sie optimalen Lizenzvertrages anderweitig unterstützen können, können Sie uns jederzeit gerne kontaktieren. Wir würden uns freuen, Sie entsprechend unterstützen zu können.

Die Patentanwaltskanzlei Leffers wurde von Herrn Thomas Leffers, LL.M. gegründet. Herr Leffers ist deutscher und belgischer Patentanwalt sowie europäischer Patent- und Markenanwalt. Im Anschluss an seine Ausbildung zum Patentanwalt absolvierte Herr Leffers noch ein Studium der Rechtswissenschaften mit Abschluss LL.M. im Fachbereich European Intellectual Property an der Universität Hagen, wobei der Fokus auf internationalen Patentverletzungsverfahren lag. Ferner studierte Herr Leffers Technomathematik an der Technischen Universität München, wobei er, nachdem er seine Karriere im gewerblichen Rechtsschutz bei einer der führenden deutschen Patent- und Rechtsanwaltskanzleien begonnen hat, viele Jahre als Managing Partner einer mittelständischen Patent- und Rechtsanwaltskanzlei tätig war.

Herr Leffers vertritt sowohl Start-ups, als auch mittelständische Unternehmen und Großkonzerne in allen Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes, unter anderem in Patent-, Marken- und Designangelegenheiten vor dem Europäischen Patentamt (EPA), dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA), dem Belgischen Amt für geistiges Eigentum (OPRI) sowie dem UK Intellectual Property Office (UKIPO). Dabei vertritt er seine Mandanten häufig auch in Einspruchs-, Nichtigkeits- und Beschwerdeverfahren sowie in zahlreichen Patentverletzungsverfahren. Ferner weist er fundierte Kenntnisse der Rechtsprechung bezüglich Softwarepatenten in Deutschland, Großbritannien, den USA und des Europäischen Patentamtes sowie über der Rechtsprechung über chirurgische, therapeutische und Diagnostizierverfahren auf. Auch ist er Autor von Publikationen über die Vorteile der Verfahrensordnung des einheitlichen Patentgerichts auf das internationale Zivilprozessrecht sowie über Softwarepatente.



Patentanwaltskanzlei Leffers
Patentanwalt Thomas Leffers, LL.M.
Brunellenweg 29
80689 München
German Patent Attorney – European Patent Attorney – Belgian Patent Attorney