



# PATENTLIZENZEN

Vortrag vor Max-Planck-Institut für  
Züchtungsforschung 29.01.01

**PA Dr. SIECKMANN**

Cohausz Dawidowicz Hannig & Partner  
Schumannstr. 97-99, 40235 Düsseldorf

 [chdgermany@aol.com](mailto:chdgermany@aol.com)

[www.copat.com](http://www.copat.com)



EULAW®

COPAT®

EUPAT®

INTERPAT®

# Einführung

- 1. Einführung
- 2. Natur der Lizenz
- 3. Inhalte des Lizenzvertrages
- 4. Lizenz am Know-How
- 5. Lizenzvertrag und Kartellrecht
- 6. Hinweise zur Vertragsgestaltung



# 1. Einführung

EULAW®

COPAT®

EUPAT®

INTERPAT®

## 1.1 Natur der Lizenz

- Nicht ausdrücklich geregelt.
- Positives Benutzungsrecht oder Negativlizenz.
- Wagnis für Lizenznehmer?
- Vertragsfreiheit bei der Abfassung.
- Seit 1999 formfrei.



# 1. Einführung

EULAW®

COPAT®

EUPAT®

INTERPAT®

## 1.2 Gegenstand der Lizenz

- Reine Lizenz auf Patent / Gebrauchsmuster.
- Reine Know-How-Lizenz.
- Gemischte Lizenz.
- Sonstige Lizenzvertragstypen.



# 1. Einführung

EULAW®

COPAT®

EUPAT®

INTERPAT®

## 1.3 Sinn des Lizenzvertrags

- Erzielung von Lizenzgebühren.
- Erschließen neuer/"ferner" Märkte.
- Gewinnverteilung im Konzern.
- Technologieaustausch ("Cross-licensing").
- Beendigung von Rechtsstreitigkeiten.
- Bestandteil von Unternehmenstransaktionen.



# 1. Einführung

EULAW®

COPAT®

EUPAT®

INTERPAT®

## 1.4 Grenzen der Lizenzvertragsfreiheit

- Inhaltliche Gestaltungsfreiheit in den Grenzen des BGB (sittenwidrig, wucher, gesetzeswidrig)
- Nationales and Europäisches Kartellrecht als wesentliche Grenzen



# 2. Natur der Lizenz

EULAW®

COPAT®

EUPAT®

INTERPAT®

## 2.1 Grad der Lizenzgewährung

- **ausschließlich: allein unter Ausschluß des Lizenzgebers**
- **allein: allein, neben dem Lizenzgeber**
- **einfach: einer unter Vielen ohne Exklusivität**



# 2. Natur der Lizenz

EULAW®

COPAT®

EUPAT®

INTERPAT®

## 2.2 Nutzungsart

- Produkt- oder Verfahrenspatent?
- Herstellungslizenz
- Vertriebslizenz
- Benutzungslizenz "Aufspaltung" der Lizenz



# 2. Natur der Lizenz

EULAW®

COPAT®

EUPAT®

INTERPAT®

## 2.3 Inhaltliche Grenzen für Lizenzen

- "Field of Use"-Beschränkungen
  - . bei technisch abgrenzbaren Anwendungsgebieten
  - zulässig
- Mengenmäßige Beschränkungen
  - . Mindestmengen grundsätzlich zulässig
  - . **Höchstmengen regelmäßig kritisch**



# 2. Natur der Lizenz

EULAW®

COPAT®

EUPAT®

INTERPAT®

## 2.4 Vertragsgebiete für Lizenzen

- örtliche Beschränkung
- zeitliche Beschränkung
- persönliche Beschränkung



# 3. Inhalte des Lizenzvertrags

EULAW®

COPAT®

EUPAT®

INTERPAT®

## Pflichten Lizenzgeber

- Rechtseinräumung
- sonst. Rechte/Know-How
- Gewährleistung
- Verbesserungen
- Schutz der Lizenzrechte
- Meistbegünstigung

## Pflichten Lizenznehmer

- Lizenzgebühr
- Geheimhaltung
- Ausübung der Lizenz
- Weiterentwicklungen
- Nichtangriffsverpflichtung
  - Bezugspflichten



# 3. Inhalte eines Lizenzvertrags

EULAW®

COPAT®

EUPAT®

INTERPAT®

## Sonstige vertragliche Regelungen

- Präambel
- Definitionen
- Abtretbarkeit and Unterlizenz
- Vertragsdauer and Kündigung
- “Sonstige Klauseln“
  - Mitteilungen
  - Salvatorische Klausel
  - Gesamter Vertrag / Ergänzungen
  - Produkthaftpflicht
  - Anwendbares Recht and Gerichtsstand
  - Schiedsklausel



# 3. Inhalte des Lizenzvertrags

EULAW®

COPAT®

EUPAT®

INTERPAT®

## Präambel

- Ist Vertragsbestandteil - also auch verbindlich!
- Auslegungshilfe bei lang laufenden Lizenzverträgen
- Festlegung der wesentlichen Geschäftsgrundlage des Vertrages



# 3. Inhalte des Lizenzvertrags

EULAW®

COPAT®

EUPAT®

INTERPAT®

## Gewährleistung/Haftung (Rechtsmängel)

- **Rechtsmängel: Lizenzrecht ist frei von rechtlichen Defiziten und von Rechten Dritter**
- **Gesetzlicher Grundsatz: Garantieverantwortung des Lizenzgebers zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses, nicht für spätere Entwicklungen**
  - Ratsam: Vertragliche Regelung für**
- **- Vernichtung/Nichtentstehen des Vertragsschutzrechts (z.B. Kündigung oder Minderung der Lizenzgebühr)**
- **- Verletzung von Rechten Dritter (z.B. Freistellung oder Haftungsausschluß)**



# 3. Inhalte des Lizenzvertrags

EULAW®

COPAT®

EUPAT®

INTERPAT®

## Gewährleistung/Haftung (Sachmängel)

- **Sachmängel:** Lizenzierte Technologie ist für den vertraglichen Zweck nutzbar
- **Gesetzlicher Grundsatz:** Haftung des LG für technische Nutzbarkeit, nicht für wirtschaftliche Verwertbarkeit  
**Ratsam:** Vertragliche Regelung, die berücksichtigt
  - "fertige" Technologie oder Entwicklung
  - Anlaufzeiten bis zur Verwertbarkeit der Technologie
  - Erfordernis behördlicher Genehmigungen



# 3. Inhalte des Lizenzvertrags

EULAW®

COPAT®

EUPAT®

INTERPAT®

## Weiterentwicklung / Verbesserung

- **Des Lizenzgebers:**
  - Verpflichtung zur Lizenzierung an LN unproblematisch
- **Des Lizenznehmers:**
  - Verpflichtung zur Übertragung an LG unzulässig
  - Verpflichtung zur Lizenzierung an LG ("Rücklizenz")
    - bei nicht abtrennbarer Erfindung exklusiv möglich
- - bei abtrennbarer Erfindung nur einfach möglich und nur, wenn Gegenseitigkeit gewährleistet ist



# 3. Inhalte des Lizenzvertrags

EULAW®

COPAT®

EUPAT®

■  
INTERPAT®

## Geheimhaltung

Zulässiger Umfang der Geheimhaltungspflicht

**G e h e i m**

- nicht offenkundig
- keine eigene Kenntnis des LN
- nicht von unbeteiligten Dritten
- **w e s e n t l i c h**
- **I d e n t i f i z i e r t** (z.B. ausdrückliche Kennzeichnung)

Ergänzende Verpflichtung von Mitarbeitern

Zeitliche Grenzen

Vertragsstrafe



# 3. Inhalte des Lizenzvertrags

EULAW®

COPAT®

EUPAT®

INTERPAT®

## Lizenzgebühren

- Art der Lizenzberechnung
  - - prozentuale Umsatzgebühr (Umsatz genau definieren !)
  - - feste Stückgebühr
- - Pauschalgebühr ("lump sum" oder "upfront payment")
- - Vergütung in "Equity" (Achtung: Beurkundung nötig)
- - Mindestlizenzgebühren/Mindestumsätze
- - Wichtig: Regelung verstanden (nachrechnen)!
- Zahlungsmodalitäten festlegen (Fälligkeit, Zinsen u.a.)  
Rechnungslegung and Kontrolle



# 3. Inhalte des Lizenzvertrags

EULAW®

COPAT®

EUPAT®

INTERPAT®

## Schutz der Lizenzrechte / Verteidigung

- Zu klären:
  - · Eintragung and Aufrechterhaltung
  - · Verteidigung bei Angriffen auf den Rechtsbestand
  - · Angriff gegen Verfetzungen Dritter
  - · Verteidigung bei Angriffen aus Schutzrechten Dritter
- Zu regeln ist (sehr genau, da z.T. umstritten):
  - · Wer tuts?
  - · Wer zahlt`s?
  - · Wie hilft der andere?
  - · Konsequenzen bei Sieg oder Niederlage



# 3. Inhalte des Lizenzvertrags

EULAW®

COPAT®

EUPAT®

INTERPAT®

## Laufzeit / Kündigung

- Klar regeln, wann Vertrag beginnt and endet (keine versteckten "Bedingungen")
- bei Längstlaufklauseln: Kartellrecht beachten !
- Verlängerungsoption/Ordentliche Kündigung
  - · nur, wenn ausdrücklich vorgesehen
  - · Fristen and Form genau vorgeben
- außerordentliche Kündigung
  - · geht immer bei wichtigem Grund (zuerst Abmahnung !)
  - · Beispiele für wichtigen Grund festschreiben
- Rechtsfolgen der Kündigung regeln

■



# 3. Inhalte des Lizenzvertrags

EULAW®

COPAT®

EUPAT®

INTERPAT®

## Sonst. Einzelregelungen

- Abtretbarkeit and Unterlizenz
- Meistbegünstigung
- Nichtangriffsklausel
- Ausübungspflicht and Wettbewerbsverbot
- Streitbeilegung/Schiedsklausel



# 4. Lizenz am Know-How

EULAW®

COPAT®

EUPAT®

INTERPAT®

## 4.1 Definition

**Nicht allgemein zugängliches (geheimes), nicht durch ein technisches Schutzrecht oder eine Schutzrechtsanmeldung geschütztes technisches oder betriebswirtschaftliches Wissen eines anderen.**



# 4. Lizenz am Know-How

EULAW®

COPAT®

EUPAT®

INTERPAT®

## 4.2 Schwäche des Know-How Schutzes

- Weitergabe nur nach Abgabe einer Geheimhaltungsverpflichtung mit Vertragsstrafe
- Pauschalzahlung bei Know-How-Überlassung (ggf + Umsatzlizenzen)



# 4. Lizenz am Know-How

EULAW®

COPAT®

EUPAT®

INTERPAT®

## 4.3 Identifizierbarkeit des Know-Hows

- Identifizierbarkeit des lizenzierten Know-hows im Vertrag
- Überprüfbarkeit durch Dritte (Gericht, Kartellbehörde)



# 4. Lizenz am Know-How

EULAW®

COPAT®

EUPAT®

INTERPAT®

## 4.4 Übergabe des Know-Hows

- Schriftliche Dokumentation und Kennzeichnung **GEHEIM**
- Schulung des Lizenznehmers
- Nutzbarkeit des Know-hows
- Kosten der Know-How-Übertragung



# 5. Lizenzverträge und Kartellrecht

EULAW®

COPAT®

EUPAT®

INTERPAT®

## 1. Nationales Kartellrecht (unzul. Beschränkungen des Lizenznehmers)-

- § 17 GWB (Beschränkungen LN über Inhalt des Schutzrechts hinaus)
- § 18 GWB (dito Know-How-Verträge)



# 5. Lizenzvertrag und Kartellrecht

EULAW®

COPAT®

EUPAT®

INTERPAT®

## 2. EU-Kartellrecht (Beschränkungen des Lizenznehmers)-

- Art. 81 f EGV (Wettbewerbsbeschränkungen)
- Gruppenfreistellungsverordnung Technologietransfer
- Sonstige VO

Bagatellbekanntmachung Kommission

GruppenfreistellungsVO F&E (2659/00)

Gruppenfreistellungsvereinbarung  
(2790/99)

Vertikalvereinbarung



# 5. Lizenzvertrag und Kartellrecht

EULAW®

COPAT®

EUPAT®

INTERPAT®

## 5.3 Unzulässige Klauseln

- Exportverbot für Länder, in denen kein Schutz besteht.
- Verpflichtung des LN, keine Konkurrenzserzeugnisse herzustellen / zu vertreiben.
- Festsetzung von Preisen für Lizenzerzeugnisse.
- Beschränkungen der Menge der herzustellenden Erzeugnisse.
- Beschränkungen der Abnehmer / Vertriebsformen.
- Verbot, mit anderem Unternehmen in Wettbewerb zu treten.
- Verpflichtung des LN, Verbesserungen an LG zu übertragen.
- Verpflichtung des LN, das / die Patent(e) nicht anzugreifen.



# 6. Hinweise Vertragsgestaltung

EULAW®

COPAT®

EUPAT®

INTERPAT®

- **Vollständig Klarheit über genauen Inhalt der Lizenz schaffen**

**Worum geht es technisch ?**

**Was ist wirtschaftlich beabsichtigt ?**

**Anforderungsmatrix als Hilfsmittel**

- **Höchste Sorgfalt bei der Begrifflichkeit im Vertrag**  
**Vorangestellte Definitionen als Disziplin**
- **Konkrete and präzise Vertragspflichten vorsehen**  
**möglichst wenig "Sprechklauseln"**  
**Klauseln müssen "von selbst" funktionieren**



# 6. Hinweise Vertragsgestaltung

EULAW®

COPAT®

EUPAT®

INTERPAT®

- An Rechtsfolgen denken and diese möglichst mit regeln (internationale Lizenzverträge):

**Folge von Vertragsverletzungen**

**Folge des Eingreifens von Gewährleistungen**

**Folge des Scheiterns von "Sprechklauseln"**

- Bei "lebenden Projekten" einen präzisen formalen Rahmen vorgeben

**z.B. "Milestones" oder Leitungsgremium mit klarem Entscheidungsmechanismus vorsehen**



# Zur Vertiefung:

EULAW®

COPAT®

EUPAT®

INTERPAT®

- Pagenberg, Lizenzverträge/License Agreements, Köln
- Henn, Patent- und Know-How-Lizenzvertrag, Heidelberg 1999
- Pfaff, Lizenzverträge München 1999



# Haben Sie noch Fragen ?

EULAW®

COPAT®

EUPAT®

INTERPAT®

|        |   |
|--------|---|
| Thema: | <b>bts fortbildungsseminar</b>                    |
| Datum: | 27.09.01 10:05:23 (MEZ) - Mitteleurop. Sommerzeit |
| Von:   | Sieckmann   |
| An:    | rudolph@mpiz-koeln.mpg.de                         |

Sehr geehrter Herr Rudolph,

ich schlage vor, meinen Teil des Seminarprogramms am Samstag und Sonntag wie folgt abzuhalten:

Sa. 14-16 Uhr Patentrecht Biotechnologie (nat., FR, GB, US, JP, EPA und PCT) + *Fragen, Diskussion*

Sa. 16-18 Uhr Patentlizenzen; *Recherchen + Fragen, Diskussion*

So. 9-11 Uhr Einführung Markenrecht (nat., IR-Marke, EU-Marke)+ *Fragen, Diskussion*

Bitte informieren Sie Ihre Kollegen über die Änderungen.

Ich werde Handzettel zu den Seminaren mitbringen. Disketten zu den Themen wird Ihnen Herr Dr. Cohausz zur Verfügung stellen

Mit freundlichen Grüßen, und bis Samstag

Dr. Ralf Sieckmann  
CHDP Düsseldorf

Seite 1 von 1

|        |   |
|--------|---|
| Thema: | <b>BTS-Seminar</b>                                |
| Datum: | 27.09.01 11:20:18 (MEZ) - Mitteleurop. Sommerzeit |
| From:  | rudolph@mpiz-koeln.mpg.de (Christoph Rudolph)     |
| To:    | Sieckmann@aol.com (Sieckmann)                     |

Sehr geehrter Herr Sieckmann,

vielen Dank für Ihr neues Programm.

Ich bin soeben darauf hingewiesen worden, daß die von mir geschätzte Fahrtzeit von etwas über einr Stunde wohl noch etwas zu optimistisch ist. Ein Bekannter von mir, der die Strecke öfters fährt meinte, daß man auch leicht eineinhalb Stunden benötigen könnte.

Ansonsten freue ich mich darauf Sie kennenzulernen und hoffe auf eine gelungene Veranstaltung.

Mit freundlichen Grüßen,  
Christoph Rudolph

----- Headers -----

etern-Path: <rudolph@mpiz-koeln.mpg.de>  
 .eceived: from rly-xa01.mx.aol.com (rly-xa01.mail.aol.com [172.20.105.70]) by air-xa03.mail.aol.com (v80.17) with ESMTP id MAILINXA31-0927052018; Thu, 27 Sep 2001 05:20:18 -0400  
 Received: from jupiter.mpiz-koeln.mpg.de (jupiter.mpiz-koeln.mpg.de [193.174.239.39]) by rly-xa01.mx.aol.com (v80.21) with ESMTP id MAILRELAYINXA13-0927051957; Thu, 27 Sep 2001 05:19:57 -0400  
 Received: from mpiz-koeln.mpg.de (pcsp02.mpiz-koeln.mpg.de [195.37.46.55]) by jupiter.mpiz-koeln.mpg.de (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id LAA32284 for <Sieckmann@aol.com>; Thu, 27 Sep 2001 11:22:09 +0200 (MET DST)  
 Message-ID: <3BB2EF48.166681F5@mpiz-koeln.mpg.de>  
 Date: Thu, 27 Sep 2001 11:20:08 +0200  
 From: Christoph Rudolph <rudolph@mpiz-koeln.mpg.de>  
 X-Mailer: Mozilla 4.75 [de] (Windows NT 5.0; U)  
 X-Accept-Language: de  
 MIME-Version: 1.0  
 To: Sieckmann <Sieckmann@aol.com>  
 Subject: BTS-Seminar  
 Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1  
 Content-Transfer-Encoding: quoted-printable  
 X-MIME-Autoconverted: from 8bit to quoted-printable by jupiter.mpiz-koeln.mpg.de id LAA32284