

MURI RECHTSANWÄLTE



Peter Muri, lic. iur. Rechtsanwalt
Jürg Vetterli, lic. iur. Rechtsanwalt
Dominik Kumschick, lic. iur. Rechtsanwalt

Grundsätze der Lizenzpolitik

Parameter bei Lizenzverträgen

von

Peter Muri
Rechtsanwalt

Swiss Economic Academy
18. Mai 2001, Thun



A. Die wirtschaftliche Bedeutung des Lizenzvertrages

Welche Mittel und Wege stehen dem Inhaber eines Schutzrechtes zur Vermarktung desselben zur Verfügung ?

Er kann die wirtschaftliche Verwertung eines Immaterialgutes im eigenen Betrieb selber umsetzen. Er kann aber auch einfach das Immaterialgut einem Dritten verkaufen. Schliesslich kann er aber auch jemandem die Erlaubnis zur wirtschaftlichen Nutzung des Immaterialgutes einräumen, ohne dass das Immaterialgut selbst veräussert wird. Dies geschieht durch den Lizenzvertrag. Die Gründe für eine Lizenzvergabe können verschiedene sein, z.B.:

- Der Inhaber des Immaterialgutes ist nicht in der Lage, dieses selbst zu verwerten.
- Der Lizenzvertrag stellt ein Mittel zur Erschliessung von neuen ausländischen Märkten dar, ohne dass Direktinvestitionen getätigt werden müssen.
- Der Lizenzvertrag erlaubt eine bessere Berechnung des Risikos.
- Die Lizenzvergabe bietet aber auch die Möglichkeit zur Verbesserung des Lizenzgegenstandes durch gegenseitigen Erfahrungsaustausch.
- Der Lizenzvertrag wird zudem kartellrechtlich privilegiert behandelt.

B. Allgemeines zum Lizenzvertrag

1. Der Begriff des Lizenzvertrages

Durch den Lizenzvertrag verpflichtet sich der Lizenzgeber, dem Lizenznehmer das Recht zur Benutzung eines gesetzlich oder faktisch geschützten Immaterialgutes einzuräumen. Der Lizenznehmer seinerseits verspricht in der Regel, als Gegenleistung eine Vergütung (Lizenzgebühr) zu bezahlen.

2. Rechtsnatur des Lizenzvertrages

Der Lizenzvertrag ist gesetzlich nicht geregelt.

Bei der Lösung strittiger Fragen legt der Richter zuerst den Vertrag aus. Je nach Art der Leistungspflicht, die gerade strittig ist, zieht er gesetzlich geregelte Vertragstypen wie Miet- und Pachtrecht, Kauf- und Gesellschaftsrecht bei, indem er diese analog anwendet. Angesichts der nicht immer klar vorhersehbaren Rechtsfolgen empfiehlt es sich, Lizenzverträge möglichst lückenlos und umfassend zu regeln.

3. Arten von Lizenzverträgen

Im folgenden richtet sich die Unterscheidung nach dem Inhalt und Umfang der Benutzungsbefugnis.

a) Exklusivlizenzen und nichtexklusive Lizenzen

- Bei der Exklusivlizenz verpflichtet sich der Lizenzgeber, Dritten keine Lizenzen für denselben Gegenstand im gleichen Vertragsgebiet und während der Vertragsdauer zu erteilen.
- Bei einer einfachen Lizenz bleibt die Vergabe weiterer Lizenzen an Dritte für denselben Gegenstand, das selbe Vertragsgebiet und denselben Zeitraum möglich.
- Die sog. Alleinlizenz oder semie-ausschliessliche Lizenz stellt eine Zwischenform dar. Zwar ist die Lizenzvergabe an Dritte nicht möglich, aber der Lizenzgeber selbst behält sich die Möglichkeit der Mitbenutzung des Lizenzgegenstandes vor.

b) Die Unter- oder Sublizenz

Bei der Unterlizenzierung tritt der Lizenznehmer auch als Lizenzgeber auf.

Der Lizenzgeber muss sich bewusst sein, dass die Sublizenz grundsätzlich keine vertraglichen Beziehungen zwischen Lizenzgeber und Unterlizenznehmer schafft.

c) **Die Cross-Lizenz**

Beim Cross-Lizenzvertrag liegt eine gegenseitige Lizenzerteilung vor.

d) **Zwangslizenzen und Gesetzliche Lizenzen**

Bei Zwangslizenzen wird von Gesetzes wegen bestimmten Personen ein Anspruch auf die Erteilung einer Lizenz eingeräumt., d.h. das Gesetz verpflichtet den Rechtsinhaber zum Abschluss eines Lizenzvertrags.

C. Vertragsverhandlungen

1. Geheimhaltung

Die Vertragsverhandlungen setzen regelmässig einen gegenseitigen Informationsaustausch zwischen dem Lizenzgeber und dem möglichen Lizenznehmer voraus. Zur Absicherung sollte darum eine Geheimhaltungspflicht mitsamt Sanktionen vereinbart werden.

2. Sicherung durch Optionsrechte

Die Vertragsverhandlungen können sich über eine gewisse Dauer hinziehen, vor allem wenn der Lizenzgegenstand noch nicht klar bestimmt ist oder die technische oder kommerzielle Verwertbarkeit durch die Parteien noch zu prüfen ist.

Der Lizenznehmer hat vielleicht bereits in diesem Stadium ein Interesse, sich die Rechte vor Dritten zu sichern. Dies geschieht durch Gewährung von bestimmten Optionsrechten durch den Lizenzgeber.

Es gibt verschiedene Lösungsmöglichkeiten:

- **Die Optionsklausel**
- **Der Optionsvertrag**
- **Der bedingte Lizenzvertrag**

3. Form des Vertrages

Lizenzverträge müssen nach schweizerischem Recht nicht schriftlich abgeschlossen werden. Durch die schriftliche Niederlegung werden die Parteien jedoch gezwungen, sich über den Inhalt des gegenseitigen Geschäftes zu verständigen und dieses zu präzisieren.

Schriftliche Lizenzverträge bezüglich Patente, Marken, Muster- und Modelle sowie Sortenschutzrechte können in das entsprechende Register eingetragen werden.

D. Einzelne Vertragsaspekte (Vertragsklauseln)

Rechte und Pflichten können von den Parteien frei vereinbart werden. Die Verpflichtungen dürfen einzig - wie bei jedem Vertrag - nicht widerrechtlich, unsittlich oder unmöglich sein. Grenzen bestehen vor allem aber durch das Kartellrecht.

1. Umschreibung des Lizenzgegenstandes

Das Lizenzobjekt kann im Vertrag selbst vollständig definiert werden. Bei technisch umfangreichen Informationen wird die detaillierte Beschreibung in einem Anhang vorgenommen.

Wenn Sie als Lizenznehmer Schutzrechte benützen wollen, müssen Sie darauf achten, dass auch das dazugehörige Know-how als Vertragsgegenstand definiert wird.

2. Die Lizenzerteilung

Die Lizenzerteilung als wesentlicher Bestandteil des Vertrages ist ausdrücklich zu erwähnen.

Die Ausschliesslichkeit kann auch an die Voraussetzung gebunden werden, dass der Lizenznehmer bestimmte wirtschaftliche Ziele erreicht.

3. Übertragung der Lizenz - Recht auf Erteilung von Unterlizenzen

Im Vertrag sollte festgehalten werden, dass der Lizenznehmer nicht berechtigt ist, die Lizenz zu übertragen.

Die Frage, ob eine Unterlizenzierung ohne ausdrückliche Erwähnung im Vertrag zulässig ist, ist rechtlich umstritten. Dieser Punkt ist darum auf jeden Fall zu regeln.

4. Vertragsgebiet

Regelmässig ist das Vertragsgebiet abzugrenzen.

5. Lizenzumfang

Der Lizenzgeber kann das technische Anwendungsgebiet der Vertragsprodukte vollständig öffnen. Er kann es aber auch auf ganz konkrete Gebiete begrenzen oder umgekehrt sich auch ein eigenes Anwendungsgebiet vorbehalten.

Unter dem Lizenzumfang ist auch zu regeln, ob es sich um Herstellungsrechte und/oder auch um Vertriebsrechte handelt.

6. Zusatzleistungen des Lizenzgebers - Technische Hilfe - Dokumentation

Die Instruktion des Lizenzobjektes kann für den Lizenzgeber einen erheblichen Aufwand nach sich ziehen. Häufig ist vom Lizenzgeber ein umfangreiches Servicepaket zu erbringen. Er muss z.B. technische Informationen (Dokumentationen) oder Fachkräfte zur Verfügung stellen oder das Personal des Lizenznehmers schulen.

Es sollten unbedingt Regelungen getroffen werden, welches der Inhalt dieser Leistungen ist und wie diese abgegolten werden. Sind sie in der Lizenzgebühr mitinbegriffen oder werden sie separat nach Aufwand verrechnet?

Weiter sind eventuell auch Teilkomponenten beim Lizenzgeber zu beziehen (vgl. unter Bezugspflicht).

7. Gültigkeit der Schutzrechte und Aufrechterhaltung

Der Lizenzgeber hat für die Gültigkeit bzw. den Bestand des Schutzrechtes zu Beginn des Vertrages grundsätzlich einzustehen. Darüber hinaus hat der Vertrag aber auch Bestimmungen zu enthalten, wer die Schutzrechte durch Erneuerung und Zahlung der Schutzgebühren aufrechterhält.

8. Rechte Dritter am Lizenzgegenstand

Für den Fall, dass ein Dritter Rechte am Lizenzgegenstand hat, sollte im voraus zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer die Haftung und Schadensabwicklung geregelt werden.

Es geht dabei um die Fragen, inwieweit dem Lizenznehmer ein Recht auf Kündigung oder eine Reduktion oder Aufhebung der Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühren oder gar ein Rückerstattungsrecht zusteht.

9. Verteidigung der Schutzrechte - Unterstützung bei Schutzrechtsverletzungen und unlauterem Wettbewerb durch Dritte

Dem Lizenznehmer ist es nicht zuzumuten, Lizenzgebühren zu zahlen, während Dritte unter Verletzung des Schutzrechtes auf den Markt gelangen. Für solche Fälle kann vorgesehen werden, dass der Lizenzgeber vertraglich verpflichtet wird, seine Rechte gegen Verletzungen durch Dritte zu verteidigen.

Der Vertrag kann auch die Verpflichtung des Lizenznehmers enthalten, bei unrechtmässiger Nutzung durch Dritte dem andern Vertragspartner dies anzuzeigen oder sogar gerichtlich vorzugehen oder Beistand zu leisten.

10. Haftung für Beschaffenheit und wirtschaftliche Verwertbarkeit des Lizenzobjektes

Der Lizenzgeber haftet grundsätzlich für die allgemein vorauszusetzenden Eigenschaften des Vertragsproduktes. Darüber hinaus haftet er für die vertraglich übernommenen und die zugesicherten Eigenschaften. Für die Rentabilität haftet der Lizenzgeber in der Regel nicht, ausser er habe bestimmte Garantien ausdrücklich übernommen.

11. Haftung bei Ansprüchen Dritter

Durch die Ausübung des Lizenzrechtes können Dritte zu Schaden kommen. Im Vordergrund steht dabei die Produkthaftung. Geschädigte können nach dem Produkthaftungsgesetz den Lizenznehmer und unter Umständen auch den Lizenzgeber belangen. Letzteres trifft zum Beispiel zu, wenn der Lizenzgeber ein Teilprodukt mitliefert oder sich mit seinem Namen als Hersteller ausgibt.

12. Meistbegünstigung

Wenn der Lizenzgeber anderen Lizenznehmern für das gleiche Lizenzobjekt bessere Konditionen gewährt, erleidet der Lizenznehmer einen Wettbewerbsnachteil. Er wird darum darauf bestehen, vom Lizenzgeber im Vertrag eine sog. Meistbegünstigungsklausel zu erwirken.

13. Die Regelung der Lizenzgebühr

- Mit der seltenen Pauschalgebühr wird die Lizenzerteilung in einem Male entschädigt. Hie und da wird sie auch kombiniert mit anderen Gebührenarten und dient dann der Abgeltung bestimmter Leistungen des Lizenzgebers (Einweisung in das Lizenzobjekt, Vorleistungen, etc.).

- Bei der Stücklizenz richtet sich die Gebühr nach der Anzahl hergestellter oder verkaufter Produkte.
- Das Entgelt kann sich auch nach dem Umsatz oder dem Gewinn richten. Wichtig ist bei diesen Grössen, dass sie klar definiert sind.
- Mindestlizenzgebühren verpflichten den Lizenznehmer pro Zeiteinheit zur Zahlung einer Mindestsumme, welche unabhängig vom Erfolg geschuldet ist.
- Es aber auch möglich, dass keine Zahlung von Lizenzgebühren vereinbart wird. Man spricht dann von einer Freilizenz. Die Entschädigung des Lizenzgebers erfolgt dann in der Regel auf andere Weise. Zum Beispiel wird der Lizenznehmer verpflichtet, beim Lizenzgeber zuzukaufen oder eine andere Leistung zu erbringen, zum Beispiel das Vertriebsnetz aufzubauen und zu finanzieren.

14. Zahlungsmodalitäten - Kontrolle

In jedem Vertrag ist klar zu regeln, wann der Anspruch auf eine Geldleistung entsteht und wann diese fällig ist.

Die Entstehung der Forderung auf Zahlung der Lizenzgebühr kann zum Beispiel im Zeitpunkt der Fakturierung erfolgen.

Die geschuldeten Lizenzgebühren werden in der Regel periodisch in einer Abrechnung auf einen bestimmten Termin zusammengefasst und nach einer darauffolgenden Zahlungsfrist fällig.

15. Benutzungspflicht

Der Lizenzgeber hat in der Regel - ausser vielleicht bei Mindestlizenzgebühren - ein eminentes Interesse daran, dass die Lizenz tatsächlich ausgeübt wird.

Der Vertrag enthält darum regelmässig die Verpflichtung des Lizenznehmers, die Lizenz auszuüben bzw. sie zu gebrauchen oder den Absatz der Produkte zu fördern.

16. Bezugspflicht beim Lizenzgeber

Häufig will der Lizenzgeber auch, dass der Lizenznehmer Rohstoffe oder Komponenten bei ihm oder einem bestimmten Dritten einkauft. Einerseits kann er so seinen eigenen Absatz fördern, andererseits aber auch die Qualität sicherstellen. Schliesslich wird dadurch auch die Kontrolle über den Absatz des Lizenznehmers erleichtert.

Der Regelung dieser Zulieferungen ist die nötige Beachtung zu schenken. Sie können im Verhältnis zum Gesamtprodukt einen erheblichen Umfang annehmen.

Angebracht sind am ehesten Regeln, wie sie im Kauf- und Werkvertragsrecht vorkommen. Zu regeln ist z. B. die Prüf- und Rügepflicht des Lizenznehmers und generell die Haftung bei Mängeln. Weiter ist auch die Vergütung zu regeln. Ich empfehle in der Regel, nur die Bezugspflicht in den Lizenzvertrag aufzunehmen, die Lieferverpflichtungen jedoch in einer separaten Vereinbarung zu regeln.

17. Qualitätskontrolle

Der Lizenzgeber wird vor allem dann, wenn die Lizenzprodukte unter seinem Warenzeichen in den Verkehr gelangen, die Qualität dieser Produkte sicherstellen wollen. Er kann zu diesem Zweck Qualitätsstandards formulieren und sich ein Kontrollrecht ausbedingen. Letzteres kann z.B. durch Muster oder ein generelles Zutritts- und Prüfungsrecht des Lizenzgebers erfolgen.

18. Nichtangriffsklauseln

Was passiert, wenn der Lizenznehmer selbst die Gültigkeit des Patentes oder den geheimen Charakter des Know-how plötzlich angreift? Der Lizenzgeber wird versuchen, dem mit der Vereinbarung einer Nichtangriffsklausel begegnen. Die Vereinbarung einer solchen Klausel war bisher nach europäischem Kartellrecht grundsätzlich untersagt. Neuerdings ist die Nichtangriffsklausel zulässig, wenn sie mit einem Kündigungsrecht des Lizenzgebers verbunden wird.

19. Vertriebs- und Verkaufsbestimmungen

Häufig will der Lizenzgeber die Vertriebsrechte des Lizenznehmers einschränken. Kartellrechtlich ist ein generelles Exportverbot aber unzulässig. Grundsätzlich kann nur die aktive Vertriebspolitik des Lizenznehmers in bestimmten Gebieten untersagt werden.

20. Rechte an Verbesserungen am Lizenzobjekt

Sowohl Lizenzgeber wie Lizenznehmer können das Produkt technisch verbessern. Es kann auch passieren, dass der Lizenznehmer den Lizenzgeber "überholt". Im Vertrag sollten die Rechte an diesen Verbesserungen geregelt werden. Der Lizenzgeber hat darum ein Interesse, den Lizenznehmer zu verpflichten, ihm eine Lizenz an den Verbesserungen einzuräumen. Dies ist aber nach EU-Kartellrecht nur zulässig, wenn der Lizenznehmer seinerseits befugt ist, an den Entwicklungen des Lizenzgebers teilzuhaben. Ausgeschlossen ist es aber, dass der Lizenznehmer die Rechte an den Verbesserungen an den Lizenzgeber abtreten muss.

21. Konkurrenzverbot

Der Lizenznehmer erhält aufgrund der Zusammenarbeit mit dem Lizenzgeber Einblick in vertrauliche Daten und Informationen desselben. Der Lizenzgeber wird darum unter allen Umständen verhindern wollen, dass der Lizenznehmer ihn konkurrenziert. Die Vereinbarung eines Konkurrenzverbotes ist nach EU-Kartellrecht unzulässig. Der Lizenzgeber darf sich aber bei Konkurrenzierung vorbehalten, die Ausschliesslichkeit der Lizenz aufzuheben und sich weigern, Lizenzverbesserungen weiterzumelden.

22. Kennzeichnung der Produkte durch Lizenzvermerk

Der Lizenznehmer kann ermächtigt und verpflichtet werden, Kennzeichen des Lizenzgebers zu verwenden.

23. Weitere Vertragsbestimmungen

- a) Vertragsbeginn - Bedingungen**
- b) Parteiwechsel**
- c) Dauer des Vertrages und Kündigung**
- d) Anwendbares Recht, Schiedsklausel, Gerichtsstand**
- e) Vorbehalt der Schriftform bei Vertragsänderungen**
- f) Vorgehen bei Teilungültigkeit des Vertrages**

E. Grenzen in der Vertragsfreiheit durch das Kartellrecht

1. Schweizerisches Kartellrecht

Unter dem alten Kartellrecht gab es praktisch keine Praxis zur Frage der Anwendung des Kartellrechts auf Lizenzverträge.

Lizenzverträge berühren das Kartellrecht erst, wenn einem der Vertragspartner Verpflichtungen auferlegt werden, die sich nicht unmittelbar aus dem lizenzierten Immaterialgüterrecht ergeben. Wo die Abgrenzung im neuen schweizerischen Kartellrecht liegt, ist noch sehr unklar. Als Grundsatz gilt, dass harte Kartellvereinbarungen, d.h. Absprachen über Preise, Mengen und Gebiete, auch in Lizenzverträgen unzulässig sind. Im übrigen geniessen Lizenzvereinbarungen, auch wenn sie den Wettbewerb erheblich beschränken, eine kartellrechtlich bevorzugte Behandlung, weil sie sich aus Gründen der wirtschaftlichen Effizienz eher rechtfertigen lassen. Der Lizenzvertrag gehört zu jenen im Kartellgesetz ausdrücklich genannten Bereichen, in denen der Bundesrat oder die Wettbewerbskommission ermächtigt sind, ausführende Verordnungen und Bekanntmachungen zu erlassen.

2. Europäisches Kartellrecht

a) Anwendung auf Unternehmen mit Sitz in Drittstaaten

Das europäische Kartellrecht ist auch auf Unternehmen mit Sitz in Drittländern anwendbar. Nach dem sogenannten Auswirkungsprinzip wenden Kommission und Gerichte das EG-Wettbewerbsrecht auf Unternehmen mit Sitz ausserhalb der EG an, soweit deren Verhalten Wirkungen innerhalb des Gemeinsamen Marktes zeitigen.

b) Anwendungsvoraussetzungen

Es würde den Rahmen dieses Referates sprengen, alle Anwendungsvoraussetzungen des EU-Kartellrechts darzustellen. Im Rahmen der Gestaltung von Lizenzverträgen ist es wichtig, folgendes zu wissen:

- Das Kartellverbot ist nur anwendbar, wenn der zwischenstaatliche Handel betroffen ist. Diese Voraussetzung ist dann erfüllt, wenn Absprachen Auswirkungen auf zwei Mitgliedstaaten haben.
- Es muss eine spürbare Wettbewerbsbeeinträchtigung vorliegen. Die EU-Kommission hat kürzlich die zweite Bagatellbekanntmachung erlassen, in der sie regelt, wann solche spürbaren Auswirkungen auf den innergemeinschaftlichen Wettbewerb vorliegen.

c) Einzel- und Gruppenfreistellung

Wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen, die unter keinen der Ausnahmetatbestände fallen, sind bei der Kommission anzumelden. Diese kann unter

bestimmten Voraussetzungen eine Einzelfreistellung verfügen, d.h. das Kartellverbot im konkreten Fall für nicht anwendbar erklären.

Für bestimmte Arten von Vertragstypen sind sogenannte Gruppenfreistellungsverordnungen erlassen worden.

Swiss Economic Academy Mai 2001

Bewertungsformular Beiträge

Modul:	
Referent:	

	hoch	<small>(Bitte ankreuzen)</small>			Tief
Kriterien	5	4	3	2	1
Ausstrahlung und Auftritt des Referenten					
Qualität des didaktischen Aufbaus des Referates					
Anteil an neuem Wissen im Referat					
Das Thema wurde praxisbezogen behandelt					
Verständlichkeit des Referates					
Integration der Teilnehmer in den Unterricht					
Qualität der Unterlagen zum Unterricht					
Hinweise auf weiterführende Literatur und Informationsquellen					
Das Referat hatte gesamthaft ein hohes Niveau					

Name, Vorname: _____

Datum / Unterschrift: _____