

Übersicht

- A. Wirtschaftliche Bedeutung des Lizenzvertrages**

- B. Allgemeines zum Lizenzvertrag**
 - Begriff
 - Rechtsnatur
 - Arten

- C. Vertragsverhandlungen**

- D. Einzelne Vertragsaspekte**

- E. Grenzen durch das Kartellrecht**

Wirtschaftliche Bedeutung des Lizenzvertrages

- **Erleichterung des Transfers von Wissen und Know-how**
- **Ähnlichkeit der Produkte und Dienstleistungen**
- **Schutzrechte als Teil des Marketings**
- **Vermarktung von Schutzrechten**
 - **Eigene Umsetzung**
 - **Verkauf**
 - **Lizenzvertrag (Nutzungsüberlassung)**

Wirtschaftliche Bedeutung des Lizenzvertrages

- **Gründe für den Lizenzvertrag**
 - **Mangel an Mittel und Know-how**
 - **Produktionskosten**
 - **Erschliessung von neuen Märkten ohne Direktinvestitionen**
 - **Berechenbarkeit des Risikos**
 - **Verbesserung des Lizenzgegenstandes durch gegenseitigen Erfahrungsaustausch**
 - **kartellrechtliche Privilegierung**

Begriff des Lizenzvertrages

- **"Erlaubnis" oder "Genehmigung"**
- **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.**
- **Gegenstand des Lizenzvertrages**

Know-how

- **"Know-how" ist eine Gesamtheit nicht patentierter praktischer Kenntnisse, die durch Erfahrung und Erprobung gewonnen worden sind.**
- **Das Know-how muss geheim, wesentlich und identifiziert sein.**
 - **"Geheim" bedeutet, dass das Know-how als Gesamtheit oder in der genauen Gestaltung und Zusammensetzung seiner Bestandteile nicht allgemein bekannt und nicht leicht zugänglich ist.**
 - **"Wesentlich" bedeutet, dass das Know-how Kenntnisse umfasst, die zum Zwecke der Verwendung, des Verkaufs oder des Weiterverkaufs unerlässlich sind.**
 - **"Identifiziert" bedeutet, dass das Know-how umfassend genug beschrieben ist, so dass überprüft werden kann, ob es die Merkmale "geheim" und "wesentlich" erfüllt.**

Rechtsnatur des Lizenzvertrages

- **Innominatkontrakt**
- **Analoge Anwendung von**
 - **Mietrecht**
 - **Pachtrecht**
 - **Kaufrecht**
 - **Gesellschaftsrecht**
- **Grenzen: allgemeine Rechtsgrundsätze, Kartellrecht**

Arten von Lizenzverträgen

- **Einfache Lizenz**
- **Exklusivlizenz**
- **Alleinlizenz**
- **Unterlizenz (Sublizenz)**
- **Cross-Lizenzen**
- **Zwangslizenzen und Gesetzliche Lizenzen**

Vertragsverhandlungen

- **Geheimhaltung**
- **Optionsrechte**
- **Form ü Schriftlichkeit**

Umschreibung des Lizenzgegenstandes

- **im Vertrag**
- **im Anhang**
- **Problemfeld Umschreibung Know-how**
- **Schutzrechte + Know-how**

Lizenzerteilung

- **ausdrückliche Erwähnung**
- **Art der Lizenz**
- **Umwandlungsrecht**

Übertragung der Lizenz - Unterlizenzen

- **Übertragung**
- **Unterlizenz**
 - vertragliche Beziehungen
 - Überbindung der Hauptpflichten

Unterlizenz (w)

Die Verpflichtung des Lizenznehmers, keine Unterlizenzen zu erteilen und die Lizenz nicht zu übertragen.

Lizenzumfang

- **Technisches Anwendungsgebiet**
 - **Beschränkung auf bestimmte Vertragsprodukte**
- **Herstellungsrechte**
- **Vertriebsrechte**

Zusatzleistungen des Lizenzgebers

- **technische Informationen (Dokumentationen)**
- **Fachkräfte**
- **Schulung**
- **inbegriffen in Lizenzgebühr ?**
- **Abrechnung nach Aufwand**

Gültigkeit der Schutzrechte und Aufrechterhaltung

- **Grundsätzliche Haftung für den Bestand des Schutzrechtes**
- **Erneuerung der Schutzrechte**
- **Fallenlassen**

Rechte Dritter am Lizenzgegenstand

- **Schutz des Lizenznehmers**
- **Kündigungsrecht**
- **Reduktion / Aufhebung Lizenzgebühren**
- **Schadenersatzforderungen des Dritten und des Lizenznehmers**

Verteidigung der Schutzrechte

- **Rollenteilung bei der Verteidigung**
- **Behandlung der Lizenzgebühren**

Unterstützung des Lizenznehmers bei Verletzung (w)

- **Die Verpflichtung, jede unrechtmässige Nutzung des Know-how oder Verletzung der lizenzierten Patente dem Lizenzgeber anzuzeigen**

oder

- **Die Verpflichtung, gegen eine unrechtmässige Nutzung oder Patentverletzung gerichtlich vorzugehen oder dem Lizenzgeber dabei Beistand zu leisten.**

Haftung für Beschaffenheit und kommerzielle Verwertbarkeit

- **allgemein vorauszusetzende Eigenschaften der Vertragsschutzrechte**
- **zugesicherte Eigenschaften**
- **Rentabilität ?**

Haftung bei Ansprüchen Dritter

- **Produktehaftung**
- **Haftung des Lizenzgebers (Quasi-Hersteller) und Lizenznehmers**
- **interne Verteilung der Risiken / Versicherung**

Meistbegünstigung

- **Wettbewerbsnachteil**
- **vor allem bei einfachen Lizenzen**
- **Anspruch auf Gleichbehandlung**

Meistbegünstigung (w)

Die Verpflichtung des Lizenzgebers, dem Lizenznehmer die günstigeren Vertragsbedingungen zu gewähren, die er einem anderen Unternehmen nach Abschluss der Vereinbarung gewährt.

Lizenzgebühr

- **Pauschalgebühr**
- **Stüclizenz**
- **umsatz- oder gewinnorientierte Gebühr**
- **Mindestgebühren**
- **Freilizenz**

Zahlungsmodalitäten - Kontrolle

- **Entstehung des Anspruches**
- **Abrechnungspflicht**
- **Fälligkeit**
- **Währung / Umrechnungskurs**
- **Zahlungssicherung**
- **Doppelbesteuerung (Quellensteuer)**
- **Einsichtsrecht / Kontrollrecht**

Benutzungspflicht

- **Interesse des Lizenzgebers**
- **Absatzförderungspflicht**
- **Werbemassnahmen / Budget, Umsatzziele**

Benutzungspflicht (w)

Die Verpflichtung des Lizenznehmers, eine Mindestgebühr zu zahlen oder eine Mindestmenge der Lizenzerzeugnisse herzustellen oder eine Mindestzahl von lizenzpflichtigen Handlungen vorzunehmen oder die bestmöglichen Anstrengungen bei der Herstellung und Vermarktung des Lizenzerzeugnisses zu unternehmen.

Bezugspflicht beim Lizenzgeber

- **Förderung des Absatzes des Lizenzgebers**
- **Sicherung der Qualität**
- **evtl. Regelung in separatem Vertrag**

Bezugspflicht (w)

Die Verpflichtung des Lizenznehmers, Mindestqualitätsvorschriften einschliesslich technischer Spezifikationen für das Lizenzerzeugnis einzuhalten oder Erzeugnisse oder Dienstleistungen von dem Lizenzgeber oder einem von diesem benannten Unternehmen zu beziehen, soweit diese Qualitätsvorschriften, Erzeugnisse oder Dienstleistungen notwendig sind,

a) um eine technisch einwandfreie Nutzung der überlassenen Technologie zu gewährleisten

oder

b) um sicherzustellen, dass die Produktion des Lizenznehmers den Qualitätsvorschriften entspricht, die für den Lizenzgeber und die anderen Lizenznehmer gelten,

und dem Lizenzgeber zu gestatten, entsprechende Kontrollen durchzuführen.

Qualitätskontrolle

- **Qualitätsstandarts**
- **Muster**
- **Zutritt- und Prüfungsrecht**

Nichtangriffsklauseln (w)

Der Vorbehalt des Lizenzgebers, die Vereinbarung zu beenden, wenn der Lizenznehmer den geheimen oder wesentlichen Charakter des überlassenen Know-how oder die Gültigkeit innerhalb des Gemeinsamen Marktes lizenzierte Patente, die sich im Besitz des Lizenzgebers oder der mit ihm verbundenen Unternehmen befinden, angreift.

Vertriebs- und Verkaufsbestimmungen

- **Verbot der aktiven Vertriebspolitik**
- **Verbot der Preisbestimmung**

Vertragsgebiet - Vertriebsbestimmungen (w)

Die Verpflichtung des Lizenznehmers, in Vertragsgebieten anderer Lizenznehmer innerhalb des Gemeinsamen Marktes für das Lizenzzeugnis keine aktive Vertriebspolitik, insbesondere keine eigens auf diese Gebiete ausgerichtete Werbung zu betreiben, dort keine Niederlassung einzurichten und keine Auslieferungslager zu unterhalten.

Preisfestlegung (Schwarze Klausel)

Verbot, einem Vertragspartner Beschränkungen hinsichtlich der Festsetzung der Preise, Preisbestandteile oder Preisnachlässe für Lizenzerzeugnisse aufzuerlegen.

Verbesserung am Lizenzobjekt

- **Verbesserungen (w)**

Die Verpflichtung des Lizenznehmers, dem Lizenzgeber im Hinblick auf von ihm vorgenommene Verbesserungen oder neue Anwendungen der überlassenen Technologie eine Lizenz zu gewähren, sofern

- eine solche Lizenz im Fall abtrennbarer Verbesserungen nicht ausschliesslich ist, so dass der Lizenznehmer frei ist, seine Verbesserungen selbst zu nutzen oder sie Dritten zu überlassen, sofern hierdurch das vom Lizenzgeber mitgeteilte und noch immer geheime Know-how nicht preisgegeben wird,
und
- der Lizenzgeber sich verpflichtet hat, dem Lizenznehmer für seine eigenen Verbesserungen eine ausschliessliche oder nichtausschliessliche Lizenz zu erteilen.

- **Übertragung von Verbesserungen
(Schwarze Klausel)**

Verbot, den Lizenznehmer zu verpflichten, dem Lizenzgeber seine Rechte an Verbesserungen oder neuen Anwendungsformen der überlassenen Technologie ganz oder teilweise zu übertragen.

Konkurrenzverbot (w)

Der Vorbehalt des Lizenzgebers, die dem Lizenznehmer eingeräumte Ausschliesslichkeit zu beenden und Verbesserungen nicht mehr zu lizensieren, falls der Lizenznehmer innerhalb des Gemeinsamen Marktes mit dem Lizenzgeber, mit diesem verbundenen oder mit anderen Unternehmen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Herstellung, Gebrauch oder Vertrieb in Wettbewerb tritt, sowie zu fordern, dass der Lizenznehmer nachweist, dass das überlassene Know-how nicht für die Herstellung anderer als der Lizenzerzeugnisse oder die Erbringung anderer als der vertragsgegenständlichen Dienstleistungen verwendet wird.

Kennzeichnung der Produkte durch Lizenzvermerk (w)

Die Verpflichtung des Lizenznehmers, zur Kennzeichnung des Lizenzerzeugnisses während der Dauer der Gültigkeit der Vereinbarung ausschliesslich die vom Lizenzgeber bestimmte Marke oder die von ihm bestimmte Aufmachung zu verwenden, sofern der Lizenznehmer nicht daran gehindert wird, auf seine Eigenschaft als Hersteller des Lizenzerzeugnisses hinzuweisen.

Weitere Vertragsbestimmungen

- **Vertragsbeginn - Bedingungen**
- **Parteiwechsel**
- **Dauer des Vertrages und Kündigung**
- **Anwendbares Recht, Schiedsklausel, Gerichtsstand**
- **Vorbehalt der Schriftform bei Vertragsänderung**
- **Vorgehen bei Teilungültigkeit des Vertrages**

Grenzen in der Vertragsfreiheit durch das Kartellrecht

1. Schweizerisches Kartellrecht

2. Europäisches Kartellrecht

- **Anwendung auch auf Unternehmen mit Sitz in der Schweiz**
- **Anwendungsvoraussetzungen**
 - horizontale Vereinbarungen
 - vertikale Vereinbarungen
 - KMU-Klausel
- **Freistellung**

Gruppenfreistellungsverordnung zum Technologietransfer (Schwarze Klausel)

- **die Vereinbarung von Preisen**
- **ein generelles Konkurrenzverbot in F&E, Herstellung, Gebrauch und Vertrieb**
- **eine generelle Lieferverweigerung ausserhalb des Vertragsgebietes, Verhinderung von Parallelimporten**
- **Kundenbeschränkungen unter Wettbewerbern**
- **Mengenbeschränkung**
- **Verpflichtung zur Übertragung von Verbesserungen an den Lizenzgeber**
- **Verlängerung der Ausschliesslichkeit und des Gebietsschutzes über die zulässige Dauer**

Mengenbeschränkung (Schwarze Klausel)

Verbot, einem Vertragspartner Beschränkungen hinsichtlich der Menge der herzustellenden oder zu vertreibenden Lizenzzeugnisse oder hinsichtlich der Zahl der lizenzpflichtigen Handlungen aufzuerlegen.

Mengenbeschränkung (w)

Die Verpflichtung des Lizenznehmers, nur eine begrenzte Menge des Lizenzzeugnisses an einen bestimmten Abnehmer zu liefern, wenn die Lizenz erteilt worden ist, um für den Abnehmer innerhalb des Vertragsgebietes eine zweite Lieferquelle zu schaffen; dies gilt auch dann, wenn der Abnehmer der Lizenznehmer ist und die zur Schaffung einer zweiten Lieferquelle erteilte Lizenz vorsieht, dass der Abnehmer die Lizenzzeugnisse selbst herstellt oder herstellen lässt.

Mengenbeschränkung (w)

Die Verpflichtung des Lizenznehmers, die Herstellung des Lizenzerzeugnisses auf die Mengen zu beschränken, die er zur Herstellung seiner eigenen Erzeugnisse braucht, und das Lizenzerzeugnis nur als integralen Bestandteil der eigenen Erzeugnisse oder als Ersatzteil für sie oder sonst in Verbindung mit dem Verkauf der eigenen Erzeugnisse zu veräußern, sofern diese Mengen allein vom Lizenznehmer festgesetzt werden.

Exportverbot (Schwarze Klausel)

Verbot, den Vertragspartner ohne sachlichen Grund zu verpflichten,

- a) **Aufträge von Verbrauchern oder Wiederverkäufern aus ihren jeweiligen Gebieten, die Erzeugnisse in anderen Gebieten innerhalb des Gemeinsamen Marktes absetzen wollen, nicht auszuführen,**
- b) **die Möglichkeit für Verbraucher oder Wiederverkäufer zum Bezug der Lizenzerzeugnisse von anderen Wiederverkäufern innerhalb des Gemeinsamen Marktes zu erschweren und Rechte an geistigem Eigentum geltend zu machen oder Massnahmen zu treffen, um Verbraucher oder Wiederverkäufer daran zu hindern, Erzeugnisse, die vom Lizenzgeber oder mit seiner Zustimmung innerhalb des Gemeinsamen Marktes rechtmässig in Verkehr gebracht worden sind, ausserhalb des Vertragsgebietes zu beziehen oder innerhalb des Vertragsgebietes in Verkehr zu bringen,**

oder wenn derartige Verhaltensweisen Folge einer Abstimmung zwischen den Vertragspartnern sind.

Gruppenfreistellungsverordnung Nr. 2790/1999

- **Preisabsprachen**
 - keine Fest- oder Mindestpreise
 - keine Preisempfehlungen unter Ausübung von Druck
 - Durchsetzung von Höchstpreisen zulässig
 - reine Preisempfehlungen zulässig
- **Beschränkung des Gebiets- oder Kundenkreises**
 - keine Beschränkung des passiven Verkaufs
 - Einschränkung des aktiven Verkaufs
 - Einräumung eines exklusiven Vertriebsrechts bei Nichteinschränkung des passiven Vertriebs also möglich
 - Verbot von Sprunglieferungen zulässig
 - kein Verbot bei Mitgliedern eines selektiven Vertriebes an Verbraucher zu liefern
 - kein Verbot von Querlieferungen innerhalb von Selektivsystemen
 - kein Verbot gegenüber Herstellern von Ersatzteilen an andere Händler zu liefern.
- **Konkurrenzverbote**

Vorsichtsmassnahmen Kündigung

- **Sicherung von Ausständen**
- **Lagerrücknahme (Dumping!)**
- **Erhaltung Kundenbeziehung / Goodwill**
- **Service, Ersatzlieferung**
- **Rechtliche Risiken (Entschädigung)**
- **formelle Kündigung, Zustellung**