

# Fakten zum Lizenzvertrag

Um Lizenzen gewinnbringend vermarkten zu können, sind einige „Stolpersteine“ zu beachten. **CMS Hasche Sigle** sagt, welche.

▶▶ Beim Abschluss eines Lizenzvertrags gestattet der Inhaber eines Rechts, zum Beispiel einer Marke, eines Patents, eines Urheber- oder Persönlichkeitsrechts, dem Lizenznehmer die Nutzung und Verwertung für die Herstellung oder den Vertrieb bestimmter Produkte. Die nachfolgenden Hinweise beziehen sich auf Regelungen, die sich in fast allen Lizenzverträgen finden. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sollen aus Sicht der Lizenznehmer „Stolpersteine“ aufgezeigt und Anregungen für lizenznehmerfreundlichen Regelungen gegeben werden.

Der Lizenzvertrag sollte den Umfang der gestatteten Nutzung und Verwertung präzise beschreiben. Dies kann neben einer abstrakten Beschreibung der Nutzungs- und Verwertungsrechte – positiv – in einer Aufzählung der Befugnisse oder – negativ – durch Aufzählung der nicht eingeräumten Befugnisse erfolgen.

**Lizenzarten:** Nutzungs- und Verwertungsrechte können in Form einer exklusiven Lizenz oder einer einfachen Lizenz vergeben werden. Für Lizenznehmer haben exklusive Lizenzen viele Vorteile, sie sind daher meistens deutlich kostspieliger. Der Lizenzgeber darf hier keine weiteren Lizenzen erteilen und ist sogar selbst von der weiteren Nutzung des Rechts ausgeschlossen. Bei einfachen Lizenzen sollte sich der Lizenznehmer zumindest vor einer willkürlichen Vergabe weiterer Lizenzen schützen, indem diese auf eine Anzahl begrenzt oder an Bedingungen geknüpft werden.

**Lizenzgebühr:** Bei einer Umsatzlizenz bemisst sich das Entgelt am Umsatz des Lizenznehmers oder orientiert sich am Gewinn. Festgehalten werden sollten die Ausgaben, die der Lizenznehmer bei der Umsatz- und Gewinnermittlung abziehen darf. Bei der Stücklizenz wird die Vergütung auf Grundlage der hergestellten und/oder verkauften Produkte berechnet. Dies birgt für den Lizenznehmer das Risiko, dass die Gebühr unabhängig von Marktentwicklungen und Gewinnmargen fixiert wird. Wenn verhandelbar, sollte eine Mindestlizenz-

## DIE AUTOREN



**Sebastian Cording (li.)** ist Rechtsanwalt und Partner bei CMS Hasche Sigle. Mitautoren sind seine Kanzlei-Kollegen **Alexander Graeser** und **Mona Wrobel**.





chen Schutz zu bekommen. Die Parteien können vereinbaren, dass der Vertrag endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Der Lizenznehmer sollte sich jedoch eine Verlängerungsoption einräumen lassen, um einen lukrativen Vertrag einseitig verlängern zu können. Alternativ zur festen Laufzeit kann der Vertrag unbefristet geschlossen werden. In diesem Fall sollte entweder eine Mindestvertragslaufzeit vereinbart werden oder – noch besser – das Recht zur ordentlichen Kündigung für einen bestimmten Zeitraum allein dem Lizenznehmer gewährt werden. So hat der Lizenznehmer zusätzlich die Freiheit einer frühzeitigen Vertragsbeendigung, wenn sich die Lizenz als wirtschaftlich uninteressant erweisen sollte.

Sowohl eine feste Vertragslaufzeit als auch eine unbefristete Vertragslaufzeit sollte für den Fall einer Beendigung des Lizenzvertrages mit einem Erstverhandlungsrecht sowie einem Matching Bid Right verknüpft werden. Dem Lizenzgeber soll es auf diese Weise erschwert werden, nach Ende des Lizenzvertrages mit einem anderen Lizenznehmer abzuschließen, ohne dem ursprünglichen Lizenznehmer die Chance zu geben, den Vertrag zu verlängern.

**Garantien und Haftung:** Für den Lizenznehmer ist es wichtig, dass der Lizenzgeber tatsächlich Inhaber der Rechte ist. Am besten ist es, wenn der Lizenzgeber dies garantiert und sich verpflichtet, den Lizenznehmer von Ansprüchen Dritter einschließlich der Kosten der Rechtsverteidigung freizuhalten.

**Nach Vertragsende** schließlich sollte sich der Lizenznehmer ein Auslaufrecht sichern, um die restlichen Produkte aus seinem Bestand gegen Zahlung der Lizenzgebühr abverkaufen zu können.

► [neuentwicklungen@wuv.de](mailto:neuentwicklungen@wuv.de)

Gebühr, unabhängig von einer Umsatz- oder Stücklizenz, vermieden werden.

**Vertragslaufzeit:** Eine Mindestvertragslaufzeit liegt im Interesse des Lizenznehmers, um für seine Investitionen ausreichend zeitli-