

Forschungs- und Entwicklungsverträge, Know-How-Verträge

Dr. Michael Gross



Blick in die Zukunft - Highlights der Forschung Mikroenergietechnik im Handy/PDA



Fraunhofer Gesellschaft

© Fraunhofer-Gesellschaft, München





**“He said his first words:
‘I will only answer through
my counsel’”**



Shark Attacks Helicopter



Image source: unknown, circulating via email



A. Art der Lizenz

I. Überblick

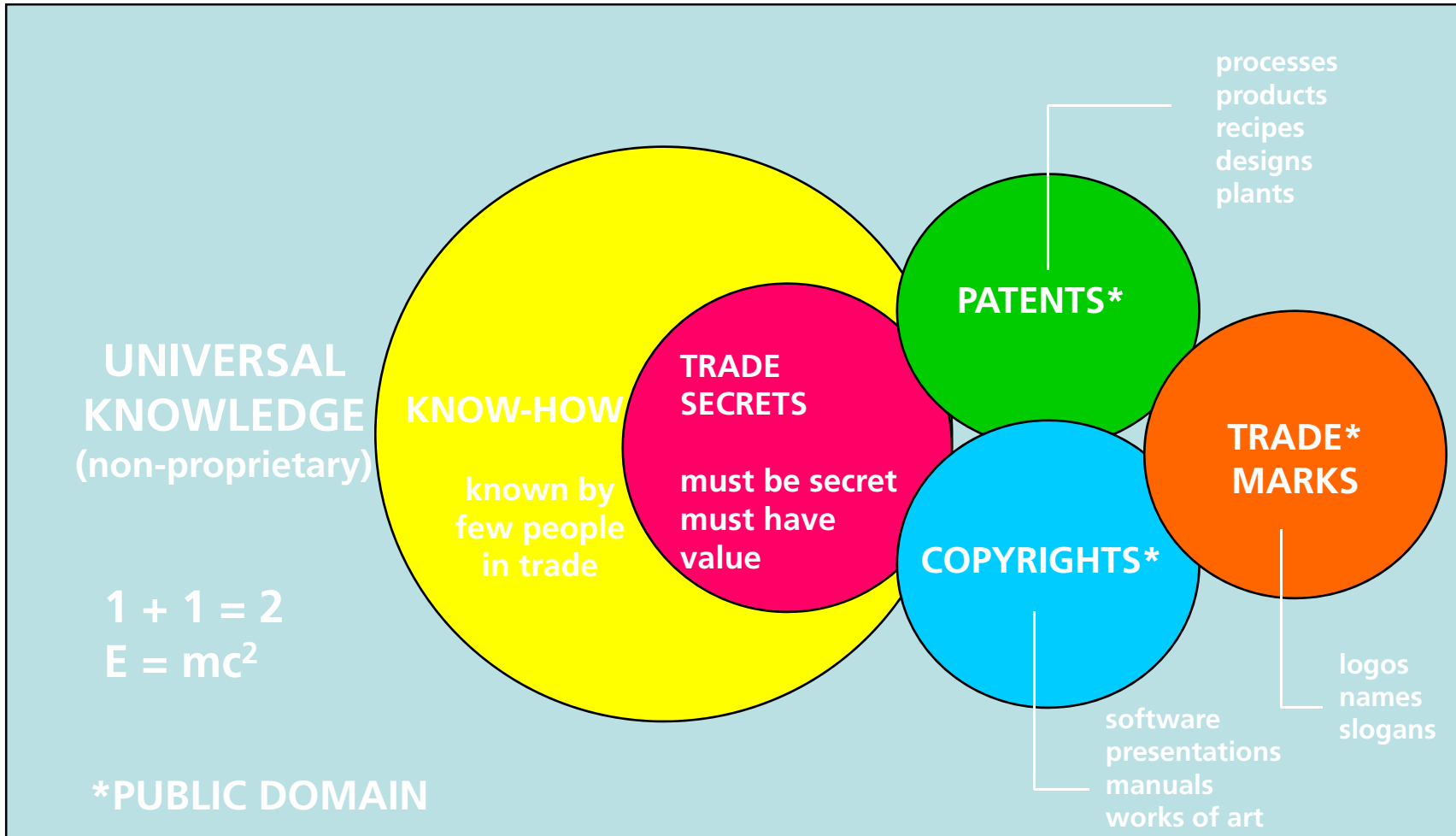
1. Rechte
2. Nutzungsrechte, Unterlizenz, Übertragbarkeit

II. Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung



I. Überblick

1. Rechte



Überwiegendes Interesse an Erfindungen, Urheberrechten +
Know-how kumulativ oder alternativ mit Erfindungen

Immer häufiger gemischte Lizenzen

- Erfindungen
- Urheberrechte
- Know-how

Liegt auch an technischen Entwicklungen

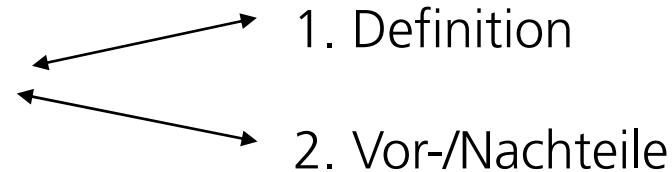
- MP3
- MPEG4



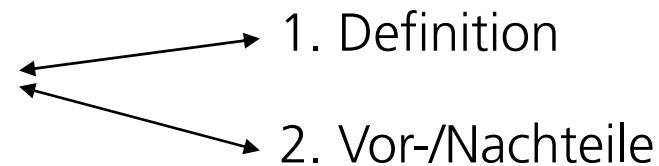
2. Nutzungsrechte, Unterlizenz, Übertragbarkeit

a. Nutzungsrechte

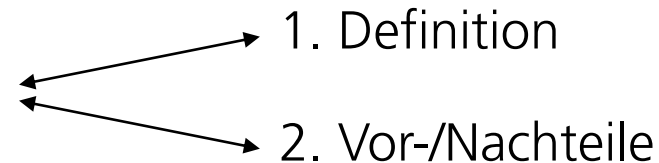
- ausschließliche Lizenz



- alleinige Lizenz



- nichtausschließliche Lizenz



Wie könnte ein Lizenzprogramm am Beispiel einer Technologie, die als Basis eine sehr allgemein gehaltene und damit breit angelegte Erfindung und Urheberrechte und Know-how hat, aussehen?

Technologie

z.B.:
1. MP3
2. Laser

→ Bild eines MP3-Players
→ juke-box



Möglichkeit 1

Nur 1 ausschließliche Lizenz an 1 Lizenznehmer



Vorteile:

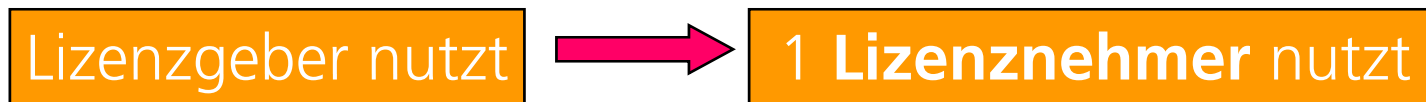
- Lizenzgeber hat nur 1 Lizenznehmer, der ihm die komplette Arbeit bezüglich Herstellung, Vertrieb, Markterschließung, Marketing etc. abnimmt.
- Höhere Einnahmen möglich
- Lizenznehmer hat keine Konkurrenten
- Lizenzgeber hat nur 1 Lizenznehmer. Lizenzgeber ist von einem Partner komplett abhängig. Es bedarf differenzierter Überlegungen bezüglich Unterlizenzierbarkeit, Übertragbarkeit, Geldflüssen, Vertragsdauer, Kündigung.
- Lizenznehmer muss mehr Geld zahlen als bei Alleinlizenzierung, ausschließlicher Lizenz auf dem örtlichen und/oder sachlichen Anwendungsgebiet, nichtausschließlicher Lizenz.



Möglichkeit 2

Alleinlizenz:

neben Lizenznehmer (ausschließliche Lizenz) hat auch Lizenzgeber zu definierende Nutzungsrechte



Vorteile:

- Lizenzgeber kann neben Lizenznehmer bestimmte Nutzungsrechte ausüben (= reduzierte Abhängigkeit)
- Lizenznehmer bekommt aufgrund der Nutzung des Lizenzvertrages auch Verbesserungen/Weiterentwicklungen (- soweit vertraglich vereinbart -) eher, da auch Lizenzgeber Praxiserfahrung und Technologie sammelt; geringe Lizenzgebühren

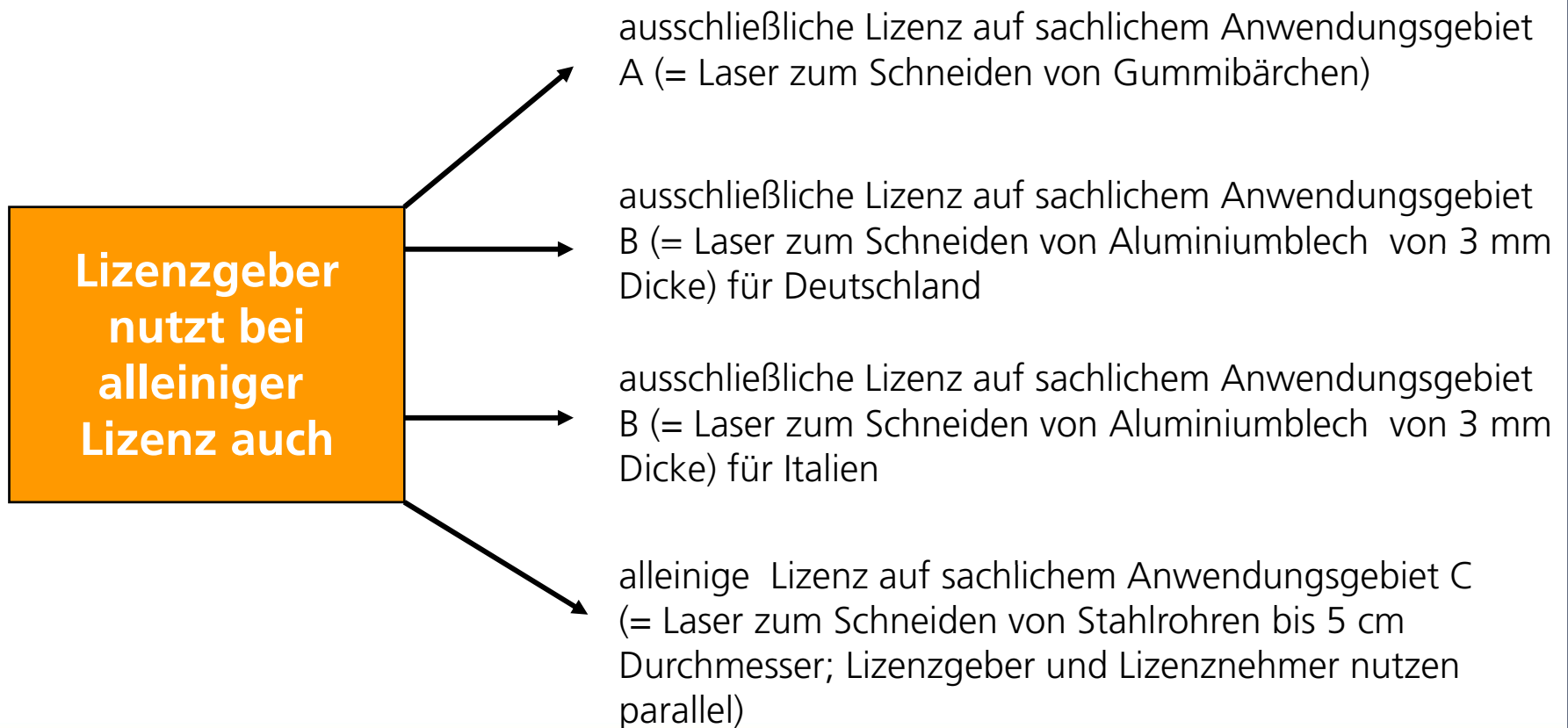
Nachteile:

- Lizenzgeber bekommt geringere Lizenzgebühren
- Lizenznehmer hat Konkurrenz



Möglichkeit 3

Mehrere ausschließliche und/oder alleinige Lizenzen mit verschiedenen sachlichen Anwendungsgebieten und/oder örtlichen Vertragsgebieten.



◆ **Vorteile:**

- Lizenzgeber verteilt Risiko und erhält höhere Lizenzgebühren
- jeder Lizenznehmer hat trotz Trennung nach sachlichen und/oder örtlichen Vertragsgebieten exclusive Marktpositionen

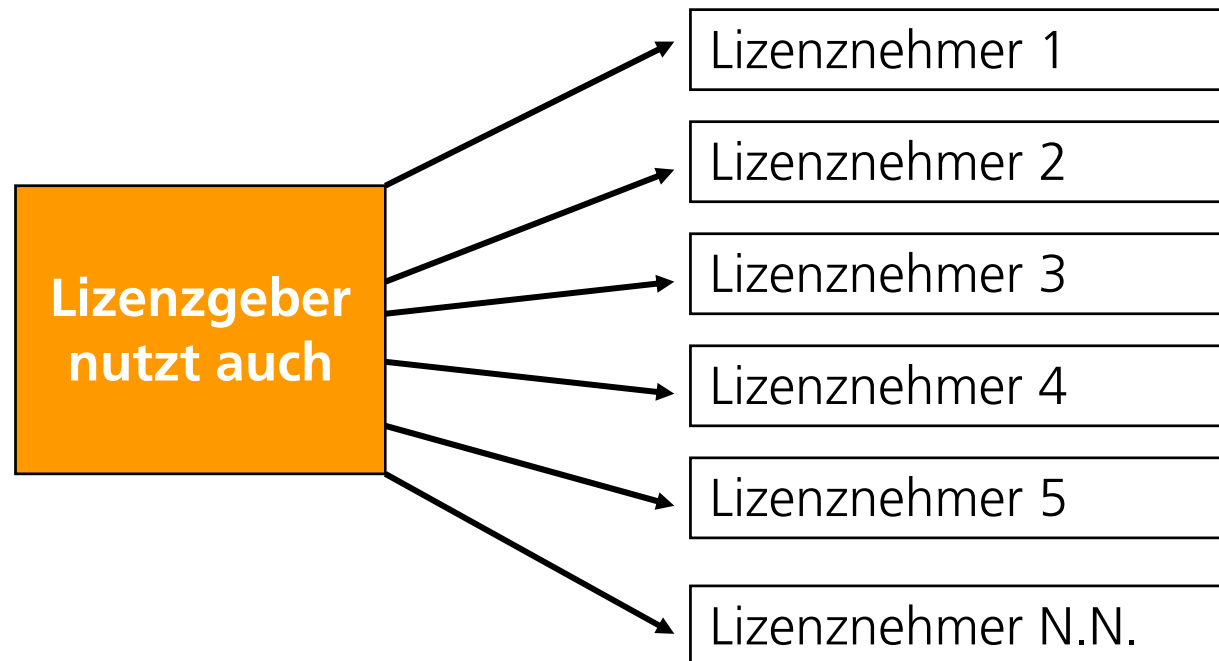
◆ **Nachteile:**

- Lizenzgeber muss mehrere Lizenznehmer kontrollieren
- Lizenznehmer hat begrenzte ausschließliche Nutzung



Möglichkeit 4

beliebig viele nichtausschließliche Lizenzen mit/ohne Einschränkungen bezüglich sachlichem Anwendungsgebiet und/oder örtlichem Vertragsgebiet.



◆ **Vorteile:**

- Lizenzgeber hat sehr breite Risikostreuung und höhere Lizenzeinnahmen
- Lizenznehmer hat Nutzungsmöglichkeit und bezahlt moderate Lizenzgebühren

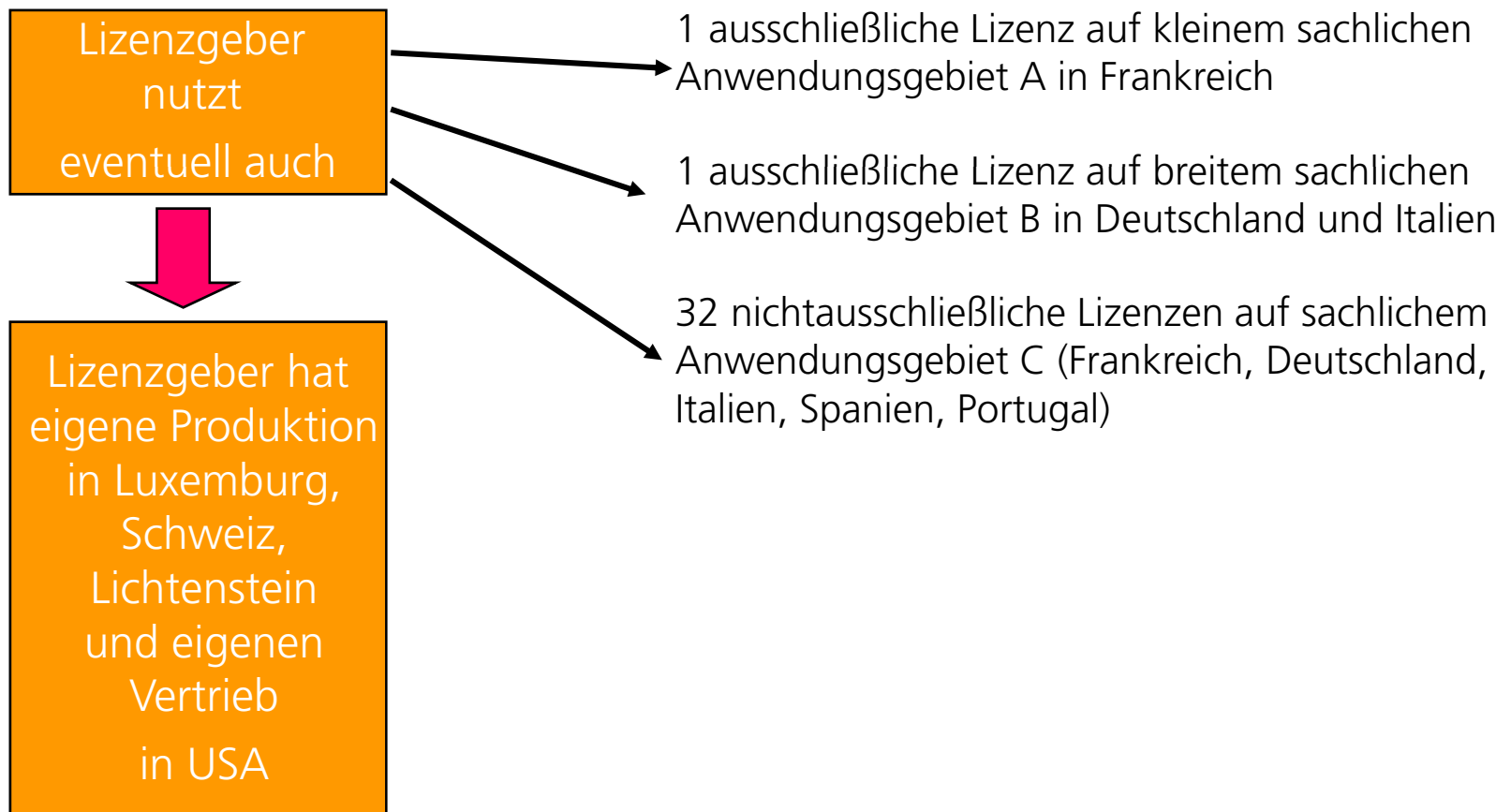
◆ **Nachteile:**

- Lizenzgeber muss mehrere Lizenznehmer kontrollieren
- Lizenznehmer hat große Konkurrenz



Möglichkeit 5

MIX aus Möglichkeiten 1 - 4



- ausschließliche Lizenz
- alleinige Lizenz
- nichtausschließliche Lizenz

auf sachlichem (eingegrenztem)
Anwendungsgebiet und/oder
örtlichem (eingegrenztem)
Vertragsgebiet

und

b. Unterlizenz

- **Unterlizenz:** Lizenzgeber → Lizenznehmer (= Unterlizenzgeber) → Unternehmer 1 in Frankreich
→ Unternehmer 2 in Deutschland
- **Folge:** Lizenzgeber hat ~~zusätzlichen~~ Vertragspartner
- **aufpassen:** Geldflüsse, Haftung, Kündigung, Insolvenz, Information, Verteidigung, Verletzung



c. Übertragbarkeit der Lizenz

- Übertragbarkeit der Lizenz:

1.

Lizenz

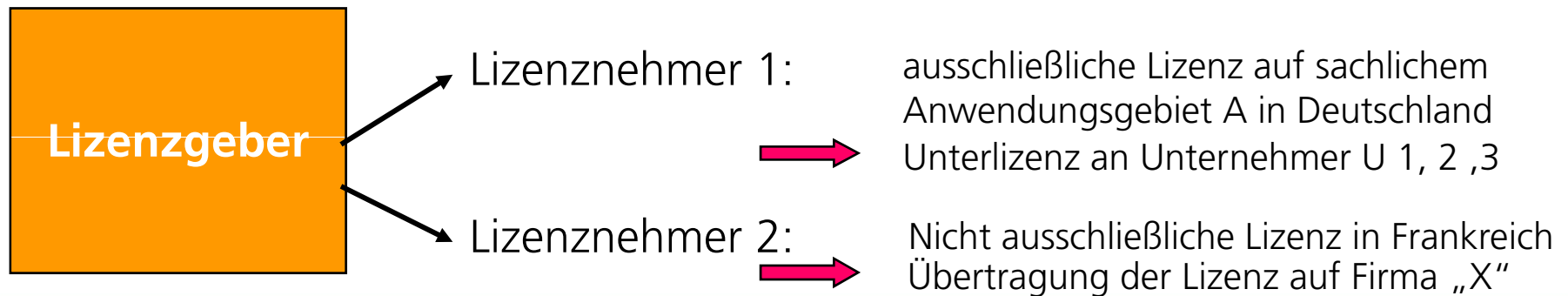
Lizenzgeber → Lizenznehmer

2.

Übertragung der Lizenz

Lizenznehmer → „X“

- Folge: Lizenzgeber hat plötzlich neuen Vertragspartner
- aufpassen: Geldflüsse, Haftung, Kündigung, Insolvenz, Information, Verteidigung, Verletzung



II. Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung - Industrie / Forschungsinstitut -

1. Definitionen
2. Eigentum
3. Nutzungsrechte
 - a. Altrechte
 - b. Neue Rechte
 - aa) Erfindungen
 - bb) Urheberrechte, Know-how
 - cc) gemeinschaftliche Rechte
 - dd) Nutzungsrecht an Ergebnissen für
Forschung und Lehre
4. Veröffentlichung, Werbung
5. Überblick



II. Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung

Industrie

1. Definitionen

- 1.1 „**VERTRAGSGEGENSTAND**“ ist das in Anlage 1 spezifizierte Erzeugnis.
- 1.2 „**ERGEBNIS**“ sind der **VERTRAGSGEGENSTAND** einschließlich aller Prototypen, Entwürfe, Vorstufen und aller dazugehörigen Unterlagen sowie alle sonstigen Arbeits- und Entwicklungserzeugnisse, Ideen, Know-how, Erkenntnisse und Erfahrungen geschützter, schutzfähiger und nicht schutzfähiger Art und in jeder Form, die bei Durchführung der Entwicklungsarbeiten am **VERTRAGSGEGENSTAND** entstehen.

Forschungsinstitut

§ 7 Ergebnisse

- 7.1 Ergebnisse im Sinne dieses Vertrages sind schutzrechtsfähige Erfindungen, qualifiziertes Know-how nach der Verordnung (EG) Nr. 240/96 der Kommission vom 30.01.1996 und einfaches, nichtschutzrechtsfähiges Know-how.



II. Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung

Industrie

1. Definitionen

1.3 „INFORMATIONEN“ sind Kenntnisse und Erfahrungen schutzfähiger und nicht schutzfähiger Art und in jeder Form, auf dem Gebiet des VERTRAGSGEGENSTANDES, die vor Inkrafttreten dieses Rahmenvertrages bei B oder bei A vorhanden waren oder außerhalb der Durchführung der Entwicklungsarbeiten am VERTRAGSGEGENSTAND entstehen, soweit der jeweilige Vertragspartner über solche Informationen Verfügungsberechtigt ist.

Forschungsinstitut



II. Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung

Industrie

2. Eigentum

6.1 Das ERGEBNIS in seiner verkörperten Form und die dazugehörigen Unterlagen werden mit der Erstellung, und zwar bereits während der Entwicklung oder Planung in dem jeweiligen Bearbeitungszustand, Eigentum von B mit dem Recht zur beliebigen Benutzung und Verwertung. Soweit das ERGEBNIS in Zeichnungen, Modellen, Berichten, Datenträgern, Mustern und sonstigen Gegenständen verkörpert ist, gehen diese mit ihrer Entstehung, und zwar in dem jeweiligen Bearbeitungszustand, in das alleinige und uneingeschränkte Eigentum von B über.

Forschungsinstitut

7.2 Entstehen im Rahmen des Vorhabens schutzrechtsfähige Erfindungen, deren Erfinder Angehörige der M sind, so stehen diese Erfindungen der M zu.



II. Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung

Industrie

Forschungsinstitut

- 7.3 Vertragsgegenständliche schutzrechtsfähige Erfindungen und Erfindungsanteile werden die Vertragspartner nach den Bestimmungen des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen unbeschränkt in Anspruch nehmen. Die Vertragspartner werden sich über das zweckmäßige Vorgehen bei der Anmeldung von Schutzrechten, insbesondere bei Gemeinschaftserfindungen, abstimmen.



II. Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung

Industrie

Forschungsinstitut

- 2. Vertragsgegenstand, Bearbeitungszeit
 - 2.1 Gegenstand des Forschungs- und Entwicklungsauftrages sind die im Angebot der F vorgesehenen Arbeiten
- 5. Forschungs- und Entwicklungsergebnis, Nutzungsrechte
 - 5.1 Das Forschungs- und Entwicklungsergebnis wird dem Auftraggeber nach Abschluss des Auftrages gemäß dem Angebot zur Verfügung gestellt



II. Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung

Industrie

Forschungsinstitut

3. Nutzungsrechte

a. Altrechte

6.5 Soweit B und/oder ein Vertragspartner von B bei der Nutzung und Verwertung (einschließlich Herstellung und Vertrieb) des **ERGEBNISSES** von **INFORMATIONEN** von A notwendigerweise Gebrauch macht, räumt A B hiermit ein kostenloses, zeitlich und örtlich unbegrenztes Nutzungsrecht an den entsprechenden **INFORMATIONEN** in dem für die Nutzung des **ERGEBNISSES** erforderlichen Umfang ein. Dieses Nutzungsrecht beinhaltet das Recht, Unterlizenzen an den **INFORMATIONEN** zu vergeben.

5.6 Werden bei Durchführung des Auftrages bereits vorhandene Schutzrechte der F verwandt, die zur Verwertung des Forschungs- und Entwicklungsergebnisses durch den Auftraggeber notwendig sind, erhält der Auftraggeber daran ein gesondert zu vereinbarendes, nichtausschließliches, entgeltliches Nutzungsrecht, soweit dem keine anderweitigen Verpflichtungen der F entgegenstehen



Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung

Industrie

b. Neue Rechte aa. Erfindungen

6.4 Soweit in dem Ergebnis schutzfähige Erfindungen oder Gedanken enthalten sind, ist B berechtigt, hierauf nach freiem Ermessen auf ihren Namen - unter Nennung des Erfinders von A gemäß den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen - in beliebigen Ländern Schutzrechte anzumelden, diese aufrechtzuerhalten oder auch jederzeit fallenzulassen. Die aufgrund solcher Anmeldungen entstehenden Schutzrechte gehören ausschließlich B. A teilt B eine im Zusammenhang mit der Durchführung der Entwicklungsarbeiten am VERTRAGSGEGENSTAND entstandene Erfindung unverzüglich mit.

Forschungsinstitut

5.2 Der Auftraggeber erhält an den bei der Durchführung des Auftrages entstandenen Erfindungen und an den von der F darauf angemeldeten sowie ihr erteilten Schutzrechten ein nichtausschließliches, unentgeltliches Nutzungsrecht für den seinem Auftrag zugrundeliegenden Anwendungszweck. Der Auftraggeber erstattet der F einen zu vereinbarenden Anteil der Kosten für Anmeldung, Aufrechterhaltung sowie Verteidigung der Schutzrechte und entrichtet bei Benutzung eine pauschale Arbeitnehmererfindervergütung, deren Höhe im Einzelfall vereinbart wird.



Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung

Industrie

Soweit B zur Anmeldung, Bearbeitung und Verteidigung von Schutzrechten aufgrund solcher Erfindungen Erklärungen, Dokumente oder sonstige Unterstützungsleistungen von A benötigt, wird A diese B auf Wunsch unverzüglich abgeben bzw. gewähren. A hieraus entstandene Kosten trägt B.

Forschungsinstitut

5.3 Auf Verlangen erhält der Auftraggeber anstelle des Rechts gemäß Ziff. 5.2 an den bei Durchführung des Auftrages entstandenen Erfindungen und an den von der F darauf angemeldeten sowie ihr erteilten Schutzrechten ein ausschließliches, entgeltliches Nutzungsrecht für den seinem Auftrag zugrunde liegenden Anwendungszweck. Das Verlangen ist spätestens drei Monate nach Mitteilung der Erfindung schriftlich gegenüber der F zu erklären.



Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung

Industrie

Forschungsinstitut

§ 8

NUTZUNGSRECHTE

8.1 An schutzrechtsfähigen, von der M erzielten vertragsgegenständlichen Erfindungen und qualifiziertem Know-how räumt M, XY eine Option ein. Die Option erstreckt sich auf den Erwerb einer ausschließlichen Lizenz zu wirtschaftlich angemessenen, im Einzelfall zu vereinbarenden Bedingungen. Die Option wird durch schriftliche Erklärung der XY erworben. Die Erklärung muss spätestens der Monate nach Anbietung bei M eingehen.



Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung

Industrie

Forschungsinstitut

Die Frist zur Ausübung der Option beträgt 2 Jahre und beginnt mit Eingang der Erklärung von XY, dass sie die Option zu erwerben wünscht. Eine Verlängerung der Optionsfrist ist im berechtigten Einzelfall um zweimal ein Jahr möglich; dies ist der Fall, wenn trotz branchenüblicher Bemühungen eine Entscheidung über die Ausübung der Option aus sachlichen Gründen nicht getroffen werden kann oder das Optionsende zur Unzeit fällt. Bei Optionsübernahme trägt XY rückwirkend die entstandenen und für die Dauer der Optionsfrist zukünftig entstehenden Kosten des Erwerbs und der Aufrechterhaltung von Schutzrechten.



Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung

Industrie

Forschungsinstitut

8.4 Wünscht ein Vertragspartner ein Schutzrecht aufzugeben, so bietet er dieses zunächst dem anderen Vertragspartner zur entgeltlichen Übernahme an; übernimmt der andere Vertragspartner das angebotene Schutzrecht, so geht es in das unbeschränkte Eigentum über. Der übernehmende Vertragspartner trägt in diesem Fall auch die Zahlung der anfallenden Erfindervergütung.



Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung

Industrie

6.5 Abs. 2

A hat keinerlei Nutzungs- und Verwertungsrechte an den von ihm im Rahmen dieses Vertrages für B erarbeiteten ERGEBNISSEN oder an dem für B erstellten VERTRAGSGEGENSTAND einschließlich sämtlicher im Rahmen der Entwicklungsarbeiten am VERTRAGSGEGENSTAND entstandenen Vorstufen hierzu.

6.6 A wird sämtliche im Zusammenhang mit der Durchführung des VERTRAGES stehenden Unterlagen sowie das ERGEBNIS und dessen Teile bis zur Übergabe an B für B verwahren und im Falle des Untergangs oder der Beschädigung unverzüglich und auf eigene Kosten Ersatz beschaffen.

Forschungsinstitut



Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung

Industrie

6.7 A wird in geeigneter Weise dafür Sorge tragen, dass er ohne zusätzliche Kosten für B die Rechte an im ERGEBNIS enthaltenen Erfindungen oder Gedanken von seinen Mitarbeitern erwirbt und auf B überträgt (siehe unten S. 32).

A wird des Weiteren durch entsprechende vertragliche Regelungen mit seinen Mitarbeitern sicherstellen, dass die Rechte am ERGEBNIS gemäß den vorstehenden Ziffern 6.1, 6.2 und 6.4 ausschließlich und örtlich, sachlich und zeitlich unbeschränkt B zustehen und diese Rechte auch nicht durch die Beendigung der Verträge zwischen A und seinem Mitarbeiter berührt werden.

Forschungsinstitut



Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung

Industrie

A gewährleistet ferner, dass dem Verzicht auf Urhebernennung gemäß Ziffer 6.3 keine Rechte der Mitarbeiter von A entgegenstehen. Auf Verlangen von B ist A verpflichtet, den Abschluss derartiger vertraglicher Bestimmungen mit den am Projekt beteiligten Mitarbeitern nachzuweisen.

Forschungsinstitut



Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung

Industrie

bb) Urheberrechte, Know-how

6.2 Soweit das ERGEBNIS durch Urheberrechte oder sonstige nicht übertragbare Schutzrechte geschützt ist, räumt A B mit der Entstehung des ERGEBNISSES unwiderruflich das ausschließliche, durch B allein übertragbare, zeitlich, sachlich und örtlich unbegrenzte Recht ein, das ERGEBNIS - selbst oder durch Dritte - in unveränderter oder geänderter Form auf alle bekannten Nutzungsarten zu nutzen.

Forschungsinstitut

- 5.4 Der Auftraggeber erhält an den bei Durchführung des Auftrages entstandenen urheberrechtlich geschützten Werken, erstellten Datenbanken sowie am entstandenen Know-how ein nichtausschließliches, unentgeltliches Nutzungsrecht für den seinem Auftrag zugrunde liegenden Anwendungszweck. Die Einräumung eines ausschließlichen Nutzungsrechts für den Anwendungszweck bedarf einer gesonderten Vereinbarung.
- 8.2 An nicht schutzrechtsfähigen vertragsgegenständlichen ERGEBNISSEN der M erwirbt XY ein nichtausschließliches Nutzungsrecht.



Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung

Industrie

Dieses Nutzungsrecht beinhaltet insbesondere das Recht, das ERGEBNIS - selbst oder durch Dritte - zu vervielfältigen, mittels jedweden Mediums zu verbreiten, zugänglich zu machen, zu veröffentlichen, zu bearbeiten und/oder umzugestalten, zu vertreiben, auch mittels Leasing und Vermietung und Dritten für alle Nutzungsarten - allein und nach freiem Ermessen - beliebige Nutzungsrechte daran einzuräumen. Mitumfasst ist u. a. auch das Recht zur Online-Nutzung in allen Kommunikationsnetzen (Internet etc.).

Forschungsinstitut



Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung

Industrie

Forschungsinstitut

Sofern es sich beim ERGEBNIS um Softwareprogramme handelt, überträgt A an B sämtliche vorgenannten Nutzungsrechte sowohl hinsichtlich des Object Codes als auch hinsichtlich des Source Codes der Software.

6.3 A verzichtet ausdrücklich auf das Recht, als Urheber des ERGEBNISSES genannt zu werden.



Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung

Industrie

cc) Gemeinschaftliche Rechte

(6.7 S. 2)

Gleiches gilt im Falle von gemeinschaftlichen Erfindungen durch Mitarbeiter von A und Mitarbeiter von B für den auf Mitarbeiter von A entfallenden Anteil an den Gemeinschaftserfindungen.

Forschungsinstitut

5.5. Erfindungen, die bei Durchführung des Auftrages von den Vertragspartnern gemeinsam erzielt werden (Miterfindungen), können von jedem Vertragspartner benutzt und lizenziert werden, ohne dass ein finanzieller Ausgleich erfolgt. Die Vertragspartner tragen jeweils einen zu vereinbarenden Anteil der Kosten für Anmeldung, Aufrechterhaltung und Verteidigung der betreffenden Schutzrechte. Bei urheberrechtlich geschützten Werken, die bei Durchführung des Auftrages von den Vertragspartnern gemeinsam geschaffen werden (Miturheberrechte), gilt Ziff. 5.5 Satz 1 entsprechend.



Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung

Industrie

Forschungsinstitut

(7.2 Abs. 2) Werden die Erfindungen von Mitarbeitern von XY gemacht, so stehen sie XY zu. Gemeinschaftserfindungen stehen der M einerseits und XY andererseits gemeinsam zu. Die Anteile bestimmen sich nach der Bedeutung des Beitrages zur Gemeinschaftserfindung. Kein Vertragspartner ist berechtigt, ohne vorherige Zustimmung des anderen Vertragspartners über seinen Anteil an der Gemeinschaftserfindung zu verfügen, unabhängig auf wessen Namen die Gemeinschaftserfindung angemeldet ist.



Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung

Industrie

dd) Nutzungsrecht an Ergebnissen für Forschung und Lehre

Forschungsinstitut

(5.3 S. 3) Die F behält insoweit ein nichtausschließliches, unentgeltliches Nutzungsrecht für Forschungs- und Entwicklungszwecke.

8.3 Die M kann die vertragsgegenständlichen Ergebnisse kostenlos und uneingeschränkt für wissenschaftliche Zwecke (Forschung und Lehre) nutzen.



Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung

Industrie

4. Veröffentlichung, Werbung

Forschungsinstitut

12.

12.1 Der Auftraggeber ist nach vorheriger Abstimmung mit der F berechtigt, das Forschungs- und Entwicklungsergebnis unter Nennung des Urhebers und des beteiligten F zu veröffentlichen. Die Abstimmung soll mit Rücksicht darauf erfolgen, dass z. B. Dissertationen, Diplomarbeiten oder Schutzrechtsanmeldungen nicht beeinträchtigt werden. Für Zwecke der Werbung darf der Auftraggeber den Namen der F oder ihres F nur mit deren ausdrücklicher Zustimmung verwenden.



Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung

Industrie

4. Veröffentlichung, Werbung

Forschungsinstitut

12.2 Veröffentlichungen der F, die den Anwendungszweck betreffen, werden rechtzeitig mit dem Auftraggeber abgestimmt, soweit der Auftraggeber ausschließliche Rechte gemäß Ziff. 5.3. erhalten hat.



Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung

Industrie

4. Veröffentlichung, Werbung

Forschungsinstitut

§ 6

Veröffentlichungen

Die erzielten Arbeitsergebnisse des M sind grundsätzlich zur Veröffentlichung bestimmt. M wird bei wissenschaftlichen Publikationen, die das Vertragsobjekt berühren, auf die Belange von XY Rücksicht nehmen und daher vor der Veröffentlichung den Wortlaut der beabsichtigten Publikation XY übersenden, um XY Gelegenheit zu einer Stellungnahme mit der Zielsetzung zu geben, dass etwaige Schutzrechtsanmeldungen nicht durch neuheits-schädliche Vorpublikationen gefährdet oder Betriebsgeheimnisse preisgegeben werden. Eine Verzögerung der Publikation soll dadurch nach Möglichkeit nicht eintreten. XY wird daher das Erscheinen der Publikation nicht unbillig verzögern oder behindern.



5. Überblick

Industrie

Forschungsinstitut

1. Definitionen

2. Eigentum (+)

3. Nutzungsrechte

a. Altrechte

naL,

unentgeltlich

b. Neue Rechte

aa) Erfindungen

Eigentum

bb) Urheberrecht, Know-how

naL,

unentgelt.

cc) Gemeinschaftliche Rechte

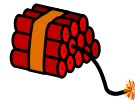
s.o. S. 27

dd) Nutzungsrecht an Ergebnissen für Forschung und Lehre

(-)

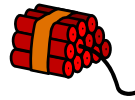
4. Veröffentlichung, Werbung

(-)

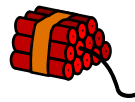


(+)

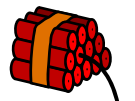
naL, entgeltlich



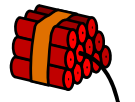
naL., entgeltlich (anteilig Patentkosten + ArbEG); Option auf oder aL ./.. angemessene Lizenzgebühr; naL + aL nur bzgl. Anwendungszweck



naL, unentgeltlich; aL ./.. angemessene Lizenzgebühr; naL + aL nur bzgl. Anwendungszweck



Jede Partei kann nutzen und lizenzieren; keine Erlös-, sondern nur Kostenteilung



naL für Forschung und Lehre
Veröffentlichung nach Abstimmung



Nutzungsrechte

Umfang Nutzungsrechte an	nichtausschließlich ausschließlich				Vergütung
	entspr. Aufgabenstellung	unbeschränkt	für Anwendungszweck	unbeschränkt	
Erfindungen					entgeltlich
					Kostenerstattung ^{g*}
					unentgeltlich
Know-how					entgeltlich
					unentgeltlich
Urheberrechte					entgeltlich
					unentgeltlich

* anteilige/vollständige Kosten für Anmeldung, Aufrechterhaltung und Verteidigung der

Schutzrechte sowie bei Benutzung die Arbeitnehmererfindervergütung



Nutzungsrechte in den AGB der FhG



AGB: Auftraggeber erhält Nutzungsrechte

Umfang Nutzungsrechte an	Umfang		Umfang		Vergütung
	entspr. Aufgabenstellung	unbeschränkt	für Anwendungszweck	unbeschränkt	
Erfindungen			auf Wunsch		entgeltlich
					Kostenerstattung
					unentgeltlich
Know-how					entgeltlich
					unentgeltlich
Urheberrechte					entgeltlich
					unentgeltlich

* anteilige/vollständige Kosten für Anmeldung, Aufrechterhaltung und Verteidigung der

Schutzrechte sowie bei Benutzung die Arbeitnehmererfindervergütung



Vertragspolitik

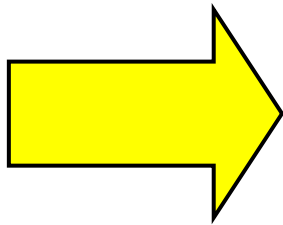
(Background)

- ◆ Nichtausschließliches Nutzungsrecht, soweit zur Verwertung der F&E-Ergebnisse erforderlich
- ◆ Lizenz/Entgelt
- ◆ Gesonderte Vereinbarung
- ◆ Evtl. ausschließliche Nutzungsrechte, Lizenzvertrag



Differenzierte Regelungen

(foreground)



Einräumung von
Verwertungsrechten nur aufgrund
gesonderter Lizenzvereinbarung

keine Standardlösung

Auftragsspezifische Lösungen unter Berücksichtigung des Wertes der Erfindung für den Auftraggeber einerseits und den Auftragnehmer/FhG andererseits



Differenzierte Regelungen

(foreground)

→ Einräumung exklusiv begrenzter Nutzungsrechte

- ◆ zeitlich
- ◆ örtlich
- ◆ sachlich
- ◆ Kopplung der Exklusivität an Spezifika des Auftraggebers (z.B. Materialien, Technik, Technologie)

Alternativ oder kumulativ!



Lizenz-Entgeltkomponente

→ Bei begrenzter Exklusivität

- ◆ Marktübliche Lizenz
- ◆ Vorzugsbedingungen
- ◆ Beteiligung bei wirtschaftlich erfolgreichen Erfindungen
- ◆ Kostenerstattung (Schutzrechtskosten, Arbeitnehmererfindervergütung)

Jeweils zusätzlich zur F&E-Vergütung.

Alternativ: Lizenz-/Entgelt bereits in F&E-Vergütung einkalkulieren.

Kompensation durch Folgeaufträge möglich.



Differenzierte Regelungen

(foreground)

→ Einräumung nicht exklusiver/exklusiver Nutzungsrechte

- ◆ unbeschränkt
- ◆ beschränkt (örtlich, sachlich)
- ◆ nicht exklusiv plus Konkurrenzschutz
- ◆ übertragbar/nicht übertragbar
- ◆ unterlizenzierbar/nicht unterlizenzierbar/unterlizenzierbar nur an bestimmten Personenkreis

Kombination exklusiv/nicht exklusiv
vermeiden!



B. Bestimmung der angemessenen Lizenzgebühr und deren Überwachung

- I. Lizenzgebühren**
- II. Buchführung/Buchprüfung**
- III. Literatur**

C. Konfliktmanagement



I. Lizenzgebühren

1. Grundlagen
(Patente, Know-how, Urheberrecht, Marken)
 - a. Forschung und Entwicklung
 - aa. vertikale + horizontale Verträge
 - bb. muss der Auftraggeber (AG) für Projekterfindungen des Auftragnehmers (AN) Lizenzgebühren zahlen oder gehören diese Projekterfindungen des AN aufgrund der Auftragserteilung automatisch dem AG???



Lizenzgebühren

- => **BGB**
 - „Biedermeiermanschetten“
GRUR 1979, 540
- > **wenn keine andere vertragliche Abrede;
kein Rechtsübergang!**
**(Lit., z.B. Bartenbach-Volz, ArbEG,
4. Aufl. 2002, § 9 Rn. 196:
nur einfache Lizenz!)**



Lizenzgebühren

- „Brückenlegepanzer“
GRUR 1983, 237
- > auch bei nur einfacher Lizenz:
besonderes Entgelt
(auch bei Werkvertrag!)
- => Erfindung = Sonderleistung
= besonderes Entgelt



Lizenzgebühren

**cc. Wann soll Lizenzgebühr festgelegt werden?
bei Projektbeginn? - bei Projektende?**

Interessenkonflikt AG - AN:

**AG: Kalkulation der Projektkosten vor
Projektbeginn notwendig**



Lizenzgebühren

**aber: Entsteht überhaupt Projekterfindung?
(bei wem?)
Welche Wertigkeit hat Projekterfindung?
Welche Bezugsgröße hat
Projekterfindung?
Was ist, wenn definierte Projektziele sich
während des Projekts ändern?
Gibt es Altrechte von AG und AN?
(Wertigkeit? Bezugsgröße)**



Lizenzgebühren

**Lizenzgebührenart
(Einmalzahlung, Stück-/Unterlizenz,
Ratenzahlung, Anrechenbarkeit ganz
oder teilweise, Mindestlizenz)**

Zeitpunkt der Zahlung?

Bei Beginn des FuE-Vertrags?

Bei Beginn des Lizenzvertrags?



Lizenzgebühren

**Bei Produktionsbeginn?
Rückforderbarkeit der Lizenzgebühr?
Wer zahlt Patenkosten (= Lizenzgebühr)
für Projekterfindungen?**

- > Festlegung der Lizenzgebühren bei Projekt-
ende**
- > Allenfalls Lizenzgebührenrahmen bei Projekt-
beginn festlegen**



Lizenzgebühren

b. Lizenzvertrag

aa. Geldwerte Gegenleistungen (z.B.)

- (1) Cross-Lizenz
- (2) Co-development
- (3) Geräte
- (4) Mitarbeiteraustausch
- (5) Werbung
- (6) Wartung, Pflege



Lizenzgebühren

- bb. Finanzielle Gegenleistungen**
- (1) Einmalzahlung → China - Musterlizenzvertrag (2003) → „Kauf“**
- (2) Laufende Lizenzgebühr (Stück/Umsatz) → „Miete“ incl. degressiver oder progressiver Staffel**
- (3) Mindestlizenzgebühr (excl. Lizenz)**
- (4) Optionsgebühr**
- (5) Anrechnung (z.B. Verrechnung mit FuE-Leistung)/Ratenzahlung/Rückzahlbarkeit bei bestimmten Ereignissen (z.B. Nichtigkeit eines der lizenzierten Patente; Know-how ist nicht mehr geheim und wesentlich)**



Lizenzgebühren

2. Lizenzgebührenberechnung

a. Ausgangssituation

- Hilfestellung nur aus bisherigen Erfahrungen bzgl. spezieller Anwendungen
- Oft keine Marktkenntnisse bzgl. Produktpreise und Lizenzgebühren
- Produkte (Produkte + Verfahren) häufig neu → keine Vergleichsmöglichkeit



Lizenzgebühren

- b. Lösung
- aa. Zunächst Bewertungsfaktoren zur Rechtfertigung der Höhe der Lizenzgebühr sammeln:

Bewertungsfaktoren

Es sei hier nur auf einige wesentliche Gesichtspunkte hingewiesen, die für die Festlegung der Lizenzgebühr eine Rolle spielen können. Es sind dies z.B.:



Lizenzgebühren

- **Allgemein**
 - **Umfang des Benutzungsrechts (Monopolstellung, die der Lizenznehmer erlangt; ausschließliche, nichtausschließliche Lizenz, Allein-Lizenz; Bündel von Lizenzen; Cross-Lizenz; Patent und/oder Gebrauchsmuster**
 - **Status des Rechts: Erfindung, Patentanmeldung, erteiltes Patent, Einspruch eingelegt, Nichtigkeitsklage erhoben**



Lizenzgebühren

- **Steht KNOW-HOW oder Schutzrecht im Vordergrund?**
- **Status des Rechts: Erfindung, Patentanmeldung, erteiltes Patent, Einspruch eingelegt, Nichtigkeitsklage erhoben**



Lizenzgebühren

- **Fertigung**
 - **Fertigungsreife**
 - **Entwicklungs- und Versuchskosten**
 - **Mögliche Fertigungsart
(Einzelfertigung, Serienfertigung)**



Lizenzgebühren

- Anforderungen an die Fertigung
(maschinelle Ausrüstung, Werkzeuge,
Modelle, Vorrichtungen, Arbeitskräfte,
Materialbeschaffung)
- Einordnung in das Fertigungsprogramm



Lizenzgebühren

- **Marktsituation**
 - **Marktanteil (nach den in Betracht kommenden Ländern spezifiziert)**
 - **Konkurrenzlage**
 - a) **Marktstellung des Lizenzgebers**
 - b) **Mitbewerber (auch künftig mögliche)**
 - aa) **In Bezug auf das Erzeugnis**
 - bb) **In Bezug auf die Lizenz**



Lizenzgebühren

- c) **Konkurrenzerzeugnisse des Lizenzgebers, des Lizenznehmers, von Dritten**
 - **Lieferfähigkeit (eigene und fremde)**
- **Technischer Stand**
 - **Weiterentwicklung im eigenen Unternehmen (Konzentration der Entwicklungsarbeit aus Gründen der Rationalisierung und Sicherheit)**



Lizenzgebühren

- Weitergabe von Ergebnissen der Forschungs- und Entwicklungsarbeit (vertragliche Ansprüche)
- Weiterentwicklung in fremden Unternehmen (Rückfluss von Know-How bzw. Verbesserungserfindungen)
- Voraussichtliches Veralten der betreffenden Type (technischer Fortschritt)
- Patentlage (im Vergleich zum Know-How)



Lizenzgebühren

- Patentlizenzen und sonstige Know-how-Verträge
- Spezielle (ungeschützte) Erfahrungen
- Technischer Reifegrad; Automatisierungsgrad
- Produktionsverhältnisse beim Lizenznehmer
- Möglicherweise freiwerdende Kapazität
- **Absatzverhältnisse**



Lizenzgebühren

- **Lizenznehmer**
 - **Nutzen für den Lizenznehmer**
Eingesparte Kosten; ermäßigte Selbstkosten (z.B. Entwicklungskosten, ausbleibende Fehlentwicklungen, Beratungskosten, Kosten für die Beschaffung von Produktionsmitteln und den Aufbau zusätzlicher Abteilungen), größere Umsatzmenge, erhöhte Verkaufserlöse
 - **Entwicklungsstand des Lizenznehmers**
 - **Finanzielle Stärke des Partners**



Lizenzgebühren

- **Entstehungskosten der Erfindung**
 - Berechenbare Größen (z.B. Kosten aus der Beratung durch Spezialisten des Lizenzgebers, Recherchenkosten, Kosten für Anmeldung, Erteilung, Aufrechterhaltung, Verteidigung der Vertragsschutzrechte)
 - Schätzwerte



Lizenzgebühren

- **Vergleichbare (Markt-) Preise für Teile der Erfindung (auch Erfahrungen aus vorangegangenen ähnlichen Fällen)**
- **Kosten des Firmenzeichens (Werbung für den Firmennamen oder das spezielle Erzeugnis)**
- **Nutzenentgang beim Lizenznehmer**



Lizenzgebühren

- **Art der Zusammenarbeit**
 - Kapitalverhältnis (Beteiligung)
 - Einfluss auf die Geschäftsführung (z.B. Preisbestimmung)
 - Rechnungslegung; Büchereinsicht
 - Lieferung von Teilen (unter Berücksichtigung der Termine) an den Lizenznehmer (Bezugsrechte und -pflichten)
 - Lieferung von Unterlagen aus Konstruktion, Fertigung und Montage



Lizenzgebühren

- **Sonstige Faktoren**
 - **Zusätzliche Vergabe von Know-how in Unterlagen (z.B. Zeichnungen, umfangreiche textile Erläuterungen, Abbildungen, Schemata, Pläne); (zusätzliche) Markenlizenz und/oder Urheberrechtslizenz (z.B. an Dokumentationen und/ oder Computerprogrammen)**
 - **Steuerliche Aspekte (z.B. was bleibt nach der steuerlichen Belastung von der Lizenzgebühr übrig?)**
 - **Juristische Fragen (z.B. Kündigung des Vertrags, Urheber- und Eigentumsrechte)**



Lizenzgebühren

bb. Festlegung der Höhe der Lizenzgebühr unter Zuhilfenahme/Berücksichtigung - aktueller und einschlägiger Rechtsprechung,

- von aktuellen und einschlägigen Entscheidungen der Schiedsstelle beim Deutschen Patentamt,
- der Nr. 10 der Vergütungsrichtlinie für Arbeitnehmererfindungen,
- der Fachliteratur,



Lizenzgebühren

- von Lizenzsätzen von Konkurrenzprodukten,
- von Schätzungen (Massenprodukt oder Einzelstücke) der „richtigen“ Bezugsgröße genaue Definition der Bezugsgröße incl. der möglichen Abzüge wie z.B. Fracht, Versicherung, Verpackung, Steuern;



Lizenzgebühren

Beispiel:

„Nettoverkaufspreis“ ist der von LN ihren Kunden für jeden Vertragsgegenstand oder jeden Teil eines Vertragsgegenstandes in Rechnung gestellte Betrag abzgl. Fracht, Versicherung, Steuern (Provisionen, Rabatte, Wagniszuschläge etc. sind nicht abziehbar). Was ist Vertragsgegenstand? Z. B. ein patentgeschütztes Teilprodukt oder Gesamtprodukt?



Lizenzgebühren

cc. Besonderheiten

- Was fällt unter „Verwertung“?
„Verwerten“ ist das Gebrauchen, Herstellen, Herstellenlassen im Wege der verlängerten Werkbank, Anbieten, Inverkehrbringen, Verkaufen, Vermieten, Verleasen und sonstige entgeltliche Verwertung. Unter entgeltliche Verwertung fallen auch Gegenleistungen, die im Zusammenhang mit Cross-Lizenzen, Nicht-angriffsvereinbarungen und allen anderen



Lizenzgebühren

Verträgen mit Dritten, die eine negative oder positive Lizenz enthalten oder aufgrund von Gerichts- (vor ordentlichen Gerichten und/oder Schiedsgerichten) und/oder gerichtlichen und/oder außergerichtlichen Vergleichsverfahren von LN in Verbindung mit der Nutzung der Vertragsschutzrechte und/oder des Know-How erzielt werden.



Lizenzgebühren

- **Gemeinschaftserfindung**

Problem: Ein Vertragspartner produziert nicht und braucht daher vorherige Zustimmung des Mitinhabers der Erfindung, um Erfindung mit Dritten zu verwerten (FuE und/oder Lizenz)

Konsequenz: Zustimmung auch für Art, Höhe der Lizenzgebühren und für Aufteilung der Anteile erforderlich (Bundesreisekostengesetz oder genaue Festlegung, wer zu welchen Tarifen wie oft wohin kommen muss)



Lizenzgebühren

3. Beispiele für innovative Produkte (= 100 % Marktanteil)

a. Kooperationsvertrag FuE → Lizenzvertrag

Share calculation scheme (to be discussed)

		weight factor
RELE- VANCE:	Basic	1
	Essential (dependent on economic value)	0,2/0,5/0,8



Lizenzgebühren

		weight factor
<u>VALIDITY:</u>	Granted with examination	1
	Search report without X, Y	0,8
	Filed/granted without examination	0,2
<u>AREA:</u>	1 country	0,2
	1-5 countries	0,8
	> 5 countries	1



Lizenzgebühren

BASIC: any patent right,
which is uncircumventably infringed by
any X respectively Y.

ESSENTIAL: any patent right,
which is considered to essential for an
economic implementation of a X
respectively a Y.

OPTIONAL: any patent right,
which is uncircumventably infringed by
any Yin the implementation of an
optional Z



Lizenzgebühren

Joint Licensing Program

- 1 Access to core X technique against affordable royalty
- 2 One-to-one relationship used patents and licensed patents
- 3 Targeted at X manufacturers
- 4 Standard approach whatever application



Lizenzgebühren

Focus meeting:

Basic and/or generally applicable economically essential X rights

Liberal → **conflicts with 2**
Strict → **reduction importance of license**



Lizenzgebühren

To be decided upon:

Inclusion of optional patent rights.

Requires license tailoring to align with 2

Conflicts with 4.



Lizenzgebühren

b. Lizenzvertrag

aa. Holzprodukte (Verfahrenspatent)

→ wirtschaftlich interessant aufgrund neuer
Gesetzgebung in 1996

Lizenzgebühr = X % des Kostenvorteils/Jahr

Kostenvorteilsberechnung (= Bezugsgröße)

- Basisjahr A



Lizenzgebühren

- **Einstandspreise von 3 Holzsorten im Basisjahr A (Holzsorten werden schon bisher für ähnliches Holzprodukt genutzt; Holzsortenpreise für Abrechnungsjahr werden bei Lizenzgebührenabrechnung offengelegt)**
- **Einsparungen in % bei den 3 Holzsorten durch Verarbeitung nach neuem Verfahren**
- **Umrechnung der Einordnungen je Holzsorte in EUR/Tonne der gewonnenen Holzmasse**



Lizenzgebühren

- Abzug der Herstellungskosten (Herstellungskosten für Abrechnungsjahr werden bei Lizenzgebühreabrechnung offengelegt)
→ Differenz = Kostenvorteil

bb. Verpackungen: Patent und Know-how zur Behandlung von Verpackungen (Verfahren und Vorrichtung)

→ „Grüne-Punkt-Gebühr“



Lizenzgebühren

- **Bevorzugung von Einstoff - gegenüber Mehrstoffverbindungen**

Zum Zeitpunkt der Lizenzgebührenberechnung:

- **Stückentgelt pro Verpackungseinheit und Gewichtsentgelt für jede Packstoffkomponente = „Grüne-Punkt-Gebühr“**
- **Stückentgelt betrug 20 % der Gesamt-Grüne-Punkt-Gebühr; Stückentgelt sollte entfallen, gewichtsabhängige Gebühren sollten erhöht werden**



Lizenzgebühren

→ Lösungsversuch:

- Bezugsgröße

Ein 150 g Joghurtbecher besteht aus 6,1 g Polystyrol (= Becher) + 0,7 g Aluminium (= Deckelfolie)

→ 1 Becher = 0,013 EUR Grüne-Punkt-Gebühr



Lizenzgebühren

- Höhe der Lizenzgebühr

Vorteile Firma

- niedrigere Entsorgungsgebühr
- einfachere Becherherstellung

Lizenzgebühr:

**X % der Grüne-Punkt-Gebühr
oder Y Pfennig pro Kg Verpackungsgewicht**



Lizenzgebühren

cc. Ansätze zur Berechnung der Lizenzgebühren (1) Jährliche Lizenzgebühren des Anlagenbetreibers:

Der Anlagenbetreiber, der den von ... vertriebenen ... inclusive der vom ... patentierten ... kauft und einsetzt, erhält einen Lizenzvertrag, der ihn zur jährlichen Zahlung von Lizenzgebühren verpflichtet. Diese orientieren sich, da es sich bei ... um eine Schlüsselkomponente handelt, an der Wertschöpfung. Dazu erfolgt eine prozentuale Vergütung auf der Basis der Maschinenkosten pro Jahr.



Lizenzgebühren

Typische Kosten lassen sich wie folgt berechnen:

Beschaffungskosten:

.....anlage.....1.500.000 EUR

..... Σ Beschaffungskosten (KB) 1.500.000 EUR

Anlagenkosten:

Abschreibungsdauer 5 Jahre

Abschreibung (KB/5a) 300.000 EUR/a

Zinsen ($K_{\beta} \times 0.5 \times 7\%$ /a) 52.500 EUR/a

Wartung ($K_{\beta} \times 5\%$ i a) 75.000 EUR/a



Lizenzgebühren

Verschleißteile ($K_B \times 2\% / a$)	30.000 EUR/a
Raumkosten	24.000 EUR/a
Versicherung ($K_B \times 0.2\% / a$)	3.000 EUR/a
..... Σ Anlagenkosten $<K_A$)	484.500 EUR/a

Betriebskosten:

Elektrizität (100kWx0.35DM/kWh)	35,00 EUR/h
.....gas	1,50 EUR/h
Kühl- und Schmiermittel	1,50 EUR/h
Prozessgase (60 m ³ x 0.7 x 1.5 EUR/m ³)	63,00 EUR/h
..... Σ Betriebskosten ($K_{B(r)}$)	100,50 EUR/h



Lizenzgebühren

Maschinenstundensatz (K_M):

Die Höhe des Maschinenstundensatzes hängt ab von der Nutzungszeit T_a in h/a und folgt allgemein mit:

$$K_M = K_A / T_a + K_{Btr}$$

Die Lizenzgebühr beträgt 3% des Maschinenstundensatzes. Die Lizenzgebühren pro Betriebsstunde fallen ebenso wie der Maschinenstundensatz mit der Nutzungszeit:

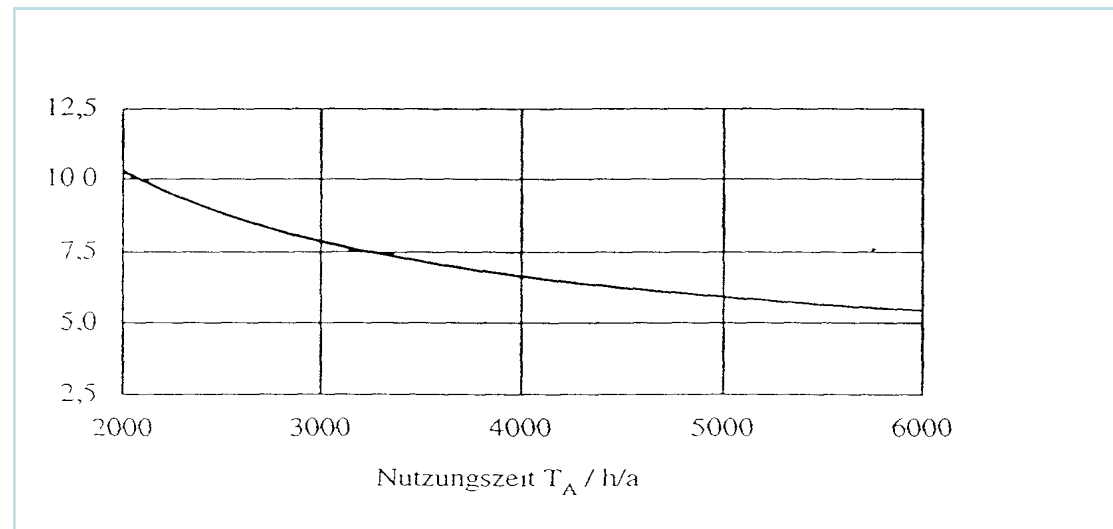


Lizenzgebühren

Lizenzgebühren (K_L):

allgemein: $K_L = (K_A / T_a + K_{\beta tr}) * 0.03$

**Lizenzgebühr
 K_L /EUR/h**



Lizenzgebühren

Da für jeden einzelnen Unterlizenznehmer eine Kalkulation nach obigem Vorbild vermieden werden soll, wird die oben angesetzte Kalkulation pauschal zur Berechnung der Lizenzgebühren benutzt. Die Abrechnung erfolgt jahresweise auf der Basis der tatsächlichen Betriebsstunden der Anlage. Diese sind mit dem Betriebsstundenzähler des nachzuweisen.



Lizenzgebühren

**(2) Einmalige Lizenzgebühr pro verkauftem
mit patentierter**

Die Lizenzgebühren pro verkauftem fallen nur bei Verkauf an Anlagen- oder Komponentenherstellern bzw. -vertreibern an. Sie orientieren sich prozentual am Verkaufspreis des gesamten, der etwa zwischen 50.000 und 100.000 EUR liegen wird. Es werden in den nächsten 2-3 Jahren schätzungsweise 5-10 pro Jahr verkauft werden. Die Lizenzgebühr beträgt 5% des Verkaufspreises.



Lizenzgebühren

(3) Einmalige Lizenzgebühr pro verkaufter patentierter

Die Lizenzgebühren pro verkaufter orientieren sich prozentual am Verkaufspreis der Der Verkaufspreis der liegt bei ca. 100 EUR. Zur Zeit verkauft ca. 150 pro Jahr für die Anlage in

Die Lizenzgebühr beträgt 5 % des Verkaufspreises pro



C. „Matrix“ für Vertragsverhandlungen

SCHEDULE OF PAYMENTS TO LICENSOR AS PROPOSED SO FAR

	Monthly deposit Refundable against the collaboration agreement or another partner taking up the collaboration	Collaboration agreement	Licensing agreement	Total
Prior to signing the collaboration agreement	10 x EUR 10K = EUR 100K	EUR 100K after 10 months
Collaboration agreement		Balance of EUR 100K if signed before 10 months. Consultancy à EUR 500/day	Nil (paid above) or balance; consultancy required
On signing the licensing agreement	EUR 40K plus 25 % of patent costs	EUR 40K plus???
Up on each system sale	EUR 30K / system sale	EUR 30K system sale



Lizenzgebühren

Framework of Potential License Agreement

	Scenario 1:	Scenario 2:	Scenario 3:
	non exclusive license	non exclusive license	exclusive license restricted to 5 years duration
Territorial validity	all countries in which patents exist + worldwide Know-how license	all countries in which patents exist + worldwide Know-how license	all countries in which patents exist + worldwide Know-how license
Products	xxx products for the Land-Transport Industry: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Rail vehicles ▫ automotive vehicles 	xxx products for the Transport Industry: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Rail vehicles ▫ automotive vehicles ▫ airplanes ▫ ships 	restricted to precisely defined products
Down-payment/Know-how Transfer 1. payable after settlement of the License Agreement <ul style="list-style-type: none"> ▫ non refundable ▫ non chargeable ▫ Details for Know-how transfer to be defined 	500.000,-	750.000,-	1.000.000,-
Running royalties	5 % (Sales < 1 Mio.) 4 % (1 < Sales < 10 Mio) 3 % (Sales > 10 Mio)	5 % (Sales < 1 Mio.) 4 % (1 < Sales < 10 Mio) 3 % (Sales > 10 Mio)	5 % (Sales < 1 Mio.) 4 % (1 < Sales < 10 Mio) 3 % (Sales > 10 Mio)
Minimum guaranteed license fee <ul style="list-style-type: none"> ▫ payable after settlement of the License Agreement 	Year 1: 0,0 Year 2: 50.000,- Year 3: 100.000,- subsequent: 100.000,-	Year 1: 0,0 Year 2: 80.000,- Year 3: 100.000,- subsequent: 150.000,-	Year 1: 100.000,- Year 2: 150.000,- Year 3: 300.000,- subsequent: 300.000,-
R&D contracts to Licensor	160.000,- /year for 5 years	200.000,- /year for 3 years	400.000,- /year for 5 years



Lizenzgebühren

II. Buchführung/Buchprüfung



Auditing Licensing Agreements

**Separate Bookkeeping, Reporting
&
Auditing as a requirement for a
continuous revenue stream?**



**What's the difference
between a licensor and a
vampire?**



**A vampire only sucks
blood at night!**



III. Literatur

Berechnungsmodelle und Vertragsklauseln:

- „Lizenzgebühren“, Groß/Rohrer, 2. Auflage, Frankfurt am Main 2008
- Erfahrungswerte Deutschland/Japan/USA
→ S. 78 ff.
- Checkliste Lizenzvertrag
→ S. 290 ff.
- Vertragsbeispiele
→ S. 327 ff.



C. Konfliktmanagement





Hagar the Horrible by Chris Browne

©2001 by King Features Syndicate, Inc. World rights reserved.





Haben Sie noch Fragen?

Dr. Michael Groß

Bird & Bird LLP

Pacellistrasse 14

80333 München

Telefon: 089 3581 6000

Michael.gross@twobirds.com

Fraunhofer: 089 1205 2570



Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated businesses. www.twobirds.com

BIRD & BIRD

113

