



## European IPR Helpdesk

# Informationsblatt

## *Technologie-Einlizenzierung*

Dezember 2015<sup>1</sup>

Einführung.....	2
1. Nutzung vorhandener Technologien .....	2
1.1 Warum?.....	2
1.2 Wie?.....	3
2. Technology Licensing-in / Technologie-Einlizenzierung.....	4
2.1 Vorteile und Risiken der Einlizenzierung von Technologien.....	4
2.2 Vor Abschluss eines Lizenzvertrages.....	4
2.3 Vorbereitung zur Verhandlung: Due Diligence.....	7
2.4 Verhandlung des Lizenzvertrages .....	7
2.5 Nach der Unterzeichnung: Registrierung des Lizenzvertrages .....	13
Nützliche Informationen .....	15

---

<sup>1</sup> Das vorliegende Dokument ist eine Übersetzung der englischen Originalversion. Sie wurde von einer externen Agentur vorgenommen, die nicht dem European IPR Helpdesk zugehört. Daher können Unterschiede zwischen dem Originaldokument und der Übersetzung bestehen, in welchem Falle, ersteres maßgebend ist.

## Einführung

Technologische Innovation ist eine zentrale Komponente für Unternehmen, um sich dem immer stärker werdenden Wettbewerb auf dem Markt zu stellen. Da immer wieder neue Produkte mit neuen Funktionen auf den Markt kommen, müssen Unternehmen durch die Entwicklung oder den Erwerb von Technologien innovativ sein.

Der Prozess des Erwerbs von Rechten an der Technologie eines Dritten durch einen Lizenzvertrag wird als Technology Licensing-in / Technologie-Lizenzierung bezeichnet.

Dieses Informationsblatt analysiert die wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit der Technologie-Lizenzierung und gibt dem Leser einen Überblick über die ersten Schritte und praktische Vorschläge, die er befolgen sollte, um sich auf künftige Verhandlungen vorzubereiten<sup>2</sup>.

Die Aufnahme von Lizenzierungsverhandlungen ist oft komplex und erfordert spezifisches juristisches Fachwissen. Wer solche Verhandlungen führen möchte, ist daher gut beraten, einen Anwalt zu konsultieren, der die Besonderheiten der jeweiligen Situation einschätzen kann.

## 1. Nutzung vorhandener Technologien

### 1.1 Warum?

Im Großen und Ganzen bezieht sich Technologie auf Endergebnisse wissenschaftlicher Forschung und technologischer Entwicklung in Form von Erfindungen, Know-how und Computerprogrammen, die zur Schaffung neuer oder verbesserter Produkte und Dienstleistungen verwendet werden.

Anstatt in die Schaffung von Technologien zu investieren, kann es wirtschaftlich sinnvoll sein, eine von anderen entwickelte technologische Lösung zu verwenden oder anzupassen, insbesondere wenn es sich um ein Unternehmen handelt, das:

- i) In kurzer Zeit neue Produkte auf den Markt bringen muss, die eine Technologie von Drittanbietern enthalten;
- ii) Nicht über die (personellen und / oder finanziellen) Mittel verfügt, um seine eigene Forschung und Entwicklung durchzuführen;

---

<sup>2</sup> Wir raten Lesern, die sich nicht mit Lizenzfragen auskennen, dieses Dokument zusammen mit dem European IPR Helpdesk Informationsblatt „[Commercialising Intellectual Property: Licence agreement](#) / Kommerzialisierung von geistigem Eigentum: Lizenzvereinbarungen“.

- iii) Technologien benötigt, die Teil der nationalen oder internationalen Industrienormen sind, die von Normungsorganisationen festgelegt wurden;
- iv) Eine Marktposition beibehalten muss, die durch die Kommerzialisierung einer neuen Technologie gefährdet ist;
- (v) Feststellt, dass sein neues oder verbessertes Produkt das geistige Eigentum Dritter verletzt.

## 1.2 Wie?

Erfindungen, Know-how und Computerprogramme sind durch geistiges Eigentum (im Folgenden auch „IP“) schutzfähig.

Technologie	Geistiges Eigentum
Erfindungen	Patente <sup>3</sup> , Geschäftsgeheimnis <sup>4</sup>
Know-how	Geschäftsgeheimnis
Computerprogramme	Urheberrecht, Patente <sup>5</sup>

Die Nutzung der IP-geschützten Technologie eines Dritten ist **nach Genehmigung** durch den Abschluss eines Lizenzvertrages möglich - ein Vertrag, bei dem der Inhaber des geistigen Eigentums (Lizenzgeber) einer anderen Person (Lizenznehmer) die Erlaubnis zur Nutzung erteilt. Ohne eine solche Vereinbarung könnte die Nutzung der IP geschützten Technologie Dritter als Verletzung angesehen werden<sup>6</sup>.

Wenn Technologie nicht geschützt ist (d.h. **Technologie in der Public Domain / im öffentlichen Bereich**), ist sie frei verfügbar und es besteht keine Lizenzpflicht.

<sup>3</sup> In einigen Ländern sind Erfindungen auch als Gebrauchsmuster schutzfähig. Auch als „Petty Patents“ oder „Innovationspatente“ bezeichnet, ist ihr Schutz in der Regel kürzer als ein Patent und für ihre Erteilung ist ein kleinerer erfinderischer Schritt erforderlich. Da es in Europa keine Harmonisierung dieser Angelegenheit in Bezug auf dieses geistige Eigentumsrecht gibt, wird in diesem Informationsblatt lediglich die patentgeschützte Technologie der patentgeschützten Erfindungen berücksichtigt. Gleichwohl sollten ähnliche Überlegungen auch für die Lizenzierung von gebrauchsmustergeschützter Technologie anstelle von Patenten gelten.

<sup>4</sup> Weitere Informationen zum Geschäftsgeheimnis finden Sie im European IPR Helpdesk Informationsblatt über [„How to manage confidential business information“](#) / *Verwaltung von vertraulichen Geschäftsinformationen*.

<sup>5</sup> In Europa ist ein Computerprogramm, das „as such“ bezeichnet wird, nicht patentierbar. Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter folgendem [Link](#).

<sup>6</sup> Bestimmte Nutzungen der IP Rechte sind gesetzlich zugelassen und bedürfen keiner vorherigen Zustimmung des Eigentümers (sog. „legal Exceptions / Rechtliche Ausnahmen“). So sieht beispielsweise Artikel 6 der Richtlinie 2009/24/EG eine spezielle Ausnahme vor, die die Dekompilierung eines urheberrechtlich geschützten Computerprogramms erlaubt.

## 2. Technology Licensing-in / Technologie-Einlizenzierung

Der **Erwerb von Rechten** an der Technologie eines Dritten durch einen Lizenzvertrag wird als Technology Licensing-in / Technologie-Einlizenzierung bezeichnet.

Die **Vergabe des Nutzungsrechts** an einer IP geschützten Technologie wird als Technology *Licensing-out* / Technologie-Lizenzvergabe bezeichnet.

Obwohl jede Lizenzvereinbarung beides beinhaltet, konzentriert sich dieses Informationsblatt auf die Technologie-Lizenzierung, weshalb in den folgenden Abschnitten die Schritte erläutert werden, die potenzielle Lizenznehmer vor und während der Verhandlungen sowie nach dem Abschluss der Vereinbarung befolgen sollten.

### 2.1 Vorteile und Risiken der Einlizenzierung von Technologien

Vor der Aufnahme von Lizenzverhandlungen ist es notwendig, den Nutzen sowie die potenziellen Risiken des Erwerbs der Technologie eines Dritten zu bewerten.

#### Vorteile

Der Lizenznehmer:

- kann einen schnelleren Zugang zu bestimmten Märkten erhalten;
- kann auf innovative Technologien und Know-how zurückgreifen, ohne eigene F&E-Aktivitäten entwickeln zu müssen;
- kann Rechte an einem Erzeugnis oder Verfahren erwerben, dessen Wirksamkeit nachgewiesen ist.

#### Risiken

- die lizenzierte Technologie kann obsolet werden;
- hohe Lizenzgebühren können zu einem nicht wettbewerbsfähigen Marktpreis für die Produkte führen;
- der Lizenznehmer kann technologisch vom Lizenzgeber abhängig werden, der dann ungünstige Bedingungen für die Vertragsverlängerung festlegen kann;
- im Falle einer nicht exklusiven Lizenz könnte die gleiche Technologie an Konkurrenten lizenziert werden.

## 2.2 Vor Abschluss eines Lizenzvertrages

### 2.2.1 Identifizierung der Technologie von Interesse

Die Identifizierung einer bereits existierenden Technologie, die den Bedürfnissen und Zielen des Unternehmens entspricht, ist ein zentraler Schritt vor dem Abschluss eines Lizenzvertrages.

Zu diesem Zweck ist es notwendig, die vorhandenen Technologien durch Abrufen von verschiedenen Informationsquellen zu ermitteln<sup>7</sup>.

Patentinformationen sind zum Beispiel eine äußerst wertvolle Quelle für technologische Informationen, die über kostenlose Online-Datenbanken (z.B. [Espacenet](#), [Patentscope](#))<sup>8</sup> der nationalen und internationalen Patentämter zugänglich sind.

Was die Software anbelangt, so werden die meisten Suchanfragen im Internet über Web-Blogs, Webseiten und Datenbanken durchgeführt.

Darüber hinaus werden von Forschungseinrichtungen und privaten Unternehmen regelmäßig Lizenzmöglichkeiten auf speziellen Online-Plattformen veröffentlicht, die Daten über die verfügbare Technologie, ihren IPR Status (z.B. Patent angemeldet, geheimes Know-how, etc.) und die Art der Partnerschaft, die ihr Eigentümer in Betracht zieht (z.B. Lizenzvertrag), enthalten.

Beispiele für Online-Plattformen, die Daten über verfügbare Technologien enthalten:

*Enterprise Europe Network (EEN)*

<http://een.ec.europa.eu/content/technology-transfer>

*European Organization for Nuclear Research (CERN)*

<http://knowledgetransfer.web.cern.ch/technology-transfer/external-partners/opportunities>

#### 2.2.2.2 Public Domain / Lizenzfrei Bewertung

Eine Technologie kann lizenzfrei sein, weil sie nicht durch geistiges Eigentum schutzfähig oder weil der Schutz nicht mehr in Kraft ist. Public Domain Technologie ist frei verfügbar und bedarf keiner Autorisierung, um sie zu nutzen.

Sobald ein Unternehmen eine Technologie von Interesse identifiziert hat, ist es daher sehr wichtig, zu beurteilen, ob sie öffentlich zugänglich ist oder nicht.

##### *a) Patentgeschützte Technologie*

Ein Patent fällt in die Public Domain / den öffentlichen Bereich, sobald es nicht mehr in Kraft ist, wenn:

- Die Laufzeit (maximal 20 Jahre ab dem Anmeldetag) erreicht ist<sup>9</sup>;

<sup>7</sup> Online-Datenbanksammlungen wie [Proquest Dialogue](#), Fach- und Wirtschaftsmagazine sowie Patentinformationsdatenbanken können als Quelle für technische Informationen genutzt werden.

<sup>8</sup> Weitere Informationen zu Recherchen zu Patentinformationen finden Sie im European IPR Helpdesk Informationsblatt über „[How to search for patent information](#) / *Recherche zu Patentinformationen*“.

<sup>9</sup> Bitte beachten Sie, dass in der EU die Laufzeit des Patentschutzes verlängert werden kann zur Kompensation der Zulassung vor dem Inverkehrbringen (z.B. [Supplementary Protection Certificates](#) / [Ergänzende Schutzzertifikate](#)).

- Nichtzahlung von Pflegegebühren;
- Ungültigkeitserklärung in einem Gerichtsverfahren.



Da der Patentschutz territorial ist, ist es bei der Beurteilung, ob ein Patent gemeinfrei ist, notwendig, seine Gültigkeit in den betroffenen Ländern durch Einsichtnahme in nationale IP-Register zu überprüfen.

### b) Software

In Europa sind originale Computerprogramme als solche urheberrechtlich geschützt, da der Quellcode als literarisches Werk gilt.

Während der Urheberrechtsschutz automatisch gilt, steht es dem Urheber oder Eigentümer des Werkes in einigen Ländern frei, seine Software der Allgemeinheit zur Verfügung / in die Public Domain zu stellen und somit auf seine ausschließlichen Rechte zu verzichten<sup>10</sup>. In diesem Fall können Dritte den Quellcode uneingeschränkt nutzen (z.B. um ihn zu überarbeiten, in eine andere Software einzubetten, etc.). Es gibt kein offizielles Formular, um ein kreatives Werk in die Public Domain zu stellen. Der Autor könnte einfach eine öffentliche Bekanntmachung einfügen, in der der Status des Werkes klar und deutlich angegeben wird.

Ein Beispiel für ein solcher Hinweis kann etwa sein:



Aus rechtlichen Gründen ist es ratsam, mit dem Ersteller zu klären, ob die Software für die Public Domain bestimmt ist (die meisten Programme enthalten Kontaktinformationen wie E-Mail Adresse, Webseite oder Postanschrift).

Bitte bedenken Sie außerdem, dass die Verfügbarkeit von kostenloser Software nicht zwingend bedeutet, dass die Software Public Domain ist. In einigen Fällen ist urheberrechtlich geschützte Software kostenlos zugänglich, ihre Nutzung ist jedoch nur unter einer Lizenz (z.B. freie und Open-Source Lizenz) erlaubt.

---

<sup>10</sup> Bitte beachten Sie, dass das Urheberrecht dem Urheber im Allgemeinen zwei Kategorien von Rechten zuschreibt: Wirtschaftliche Rechte (die die ausschließliche wirtschaftliche Verwertung des Werkes ermöglichen) und moralische Rechte (Schutz des Rufs und der Persönlichkeit des Urhebers, einschließlich des Rechts auf Namensnennung und des Rechts auf Unversehrtheit des Werkes). In den meisten europäischen Ländern sind kann man auf die moralischen Rechte nicht verzichten. Insbesondere in Bezug auf Software verbergen viele europäische Gesetze entweder keine moralischen Rechte oder eine beschränkte Anerkennung.

## 2.3 Vorbereitung zur Verhandlung: Due Diligence

Der Lizenznehmer muss in der Regel eine beträchtliche finanzielle Investition tätigen, um ein Lizenzprojekt durchzuführen, und er möchte eventuell sicherstellen, dass er eine angemessene Rendite auf diese Investition erzielen kann. Dementsprechend sollte ein Lizenznehmer vor Aufnahme der Verhandlungen eine IP Due Diligence<sup>11</sup> durchführen, um sicherzustellen, dass die lizenzierte Technologie:

- Durch Intellectual Property Rights (IPR), dessen Gültigkeit nicht ohne weiteres in Frage gestellt werden kann, geschützt ist;
- Im Besitz des Lizenzgebers ist;
- Nicht bereits an Wettbewerber, die auf demselben Markt tätig sind, lizenziert wurde.

## 2.4 Verhandlung des Lizenzvertrages

Jede Lizenzvereinbarung ist einzigartig und spiegelt die besonderen Bedürfnisse und Erwartungen des Lizenzgebers und des Lizenznehmers wider. Bestimmte Fragen sind jedoch von grundlegender Bedeutung für den Erfolg einer Vereinbarung und bleiben den meisten Lizenzverträgen gemeinsam.

Die folgenden Absätze folgen der gemeinsamen Struktur eines Lizenzvertrages, in dem die wichtigsten Klauseln aus der Sicht des Lizenznehmers analysiert werden.

### 2.4.1 Definitionen

Der Definitionsbereich ist das Wörterbuch einer jeden Vereinbarung. Die Definitionen dienen der Vereinfachung der Formulierung und Auslegung, da sie die vereinbarte Bedeutung der im Vertrag verwendeten Schlüsselbegriffe wiedergeben.

In diesem Abschnitt sollte die Technologie und die damit verbundenen IPR klar benannt werden. Die Technologie sollte detailliert beschrieben und alle Rechte angegeben werden, die für ihre Nutzung erforderlich sind (Softwarelizenz, Patentreizenz, Know-how Lizenz, etc.).

Ein Patent wird in der Regel anhand der Anmelde- / Registrierungsnummer und des Anmeldetags identifiziert. Es ist auch üblich, die zugehörigen Patentedokumente in einen Anhang zum Vertrag aufzunehmen.

---

<sup>11</sup> Weitere Informationen zur IP Due Diligence entnehmen Sie bitte dem European IPR Helpdesk Informationsblatts zu „[IP due diligence: assessment value and risks of intangibles](#) / IP Due Diligence: Bewertung von Wert und Risiken von immateriellen Werten“.



Da Software und Know-how nicht registrierungspflichtig<sup>12</sup> sind, ist es nicht möglich, sie mit einer Registernummer zu identifizieren. Daher ist es notwendig, sie in einer Definition zu beschreiben, die einen ausdrücklichen Verweis auf einen technischen Anhang enthalten muss, in dem die Merkmale und der Entwicklungsstand der Software / des Know-hows angegeben sind.



Um sicherzustellen, dass der Lizenznehmer alle Rechte erwirbt, die für die erfolgreiche Nutzung der lizenzierten Software erforderlich sind, ist es wichtig, eine umfassende Definition einzufügen, einschließlich des ausführbaren Quellcodes, zukünftiger Updates und aller zusätzlichen Elemente für den ordnungsgemäßen Betrieb.



Das lizenzierte Know-how muss so weit wie möglich definiert werden, und dabei alle Informationen, Formeln, Verfahren, Techniken, Ideen, und Erfindungen umfassen, die in direktem Zusammenhang mit der lizenzierten Technologie stehen oder in Verbindung mit dieser verwendet werden können.

## 2.4.2 Lizenzerteilung

Die Bestimmungen über die Gewährung von Lizenzen legen die dem Lizenznehmer gewährten Rechte sowie etwaige Einschränkungen dieser Rechte fest.

Was die **gewährten Rechte** anbelangt, so steht es den Parteien frei, alle oder nur einen Teil der Rechte, die dem Inhaber des geistigen Eigentums gesetzlich eingeräumt werden, in den Geltungsbereich der Lizenz aufzunehmen.



Die Lizenznehmer müssen sicherstellen, dass sie alle Rechte erhalten, die für die optimale Nutzung der lizenzierten Technologie erforderlich sind, einschließlich des Rechts, weitere F&E-Tätigkeiten durchzuführen, falls dies von Interesse ist.

Mögliche Einschränkungen können sich auf einen **geographischen Geltungsbereich** der Lizenz beziehen, d.h. auf die Gebiete, in denen der Lizenznehmer berechtigt ist, die lizenzierten IPR zu nutzen.

Sie können auch die **Exklusivität**<sup>13</sup> der Lizenz selbst betreffen. Der Lizenznehmer kann eine Exklusivität in Bezug auf den territorialen Geltungsbereich der Lizenz

<sup>12</sup> Auch wenn die Registrierung keine Voraussetzung für den Schutz des Urheberrechts ist, gibt es jedoch einige nationale Gesetze, die es erlauben. Die Verwendung dieser nicht obligatorischen Registrierungssysteme kann sich in bestimmten Situationen als nützlich erweisen, insbesondere wenn es notwendig ist, ein bestimmtes Erstellungsdatum nachzuweisen. Ein Beispiel für eine solche Registrierung ist i-DEPOT, ein Service des Benelux-Büros für geistiges Eigentum. Weitere Informationen zu i-DEPOT finden Sie unter folgendem [Link](#).

<sup>13</sup> Weitere Informationen zu den verschiedenen Lizenztypen (exklusive, alleinige und nicht-exklusive) finden Sie im Factsheet European IPR Helpdesk über „[Commercialising Intellectual Property: Licence agreement](#) / Kommerzialisierung von geistigem Eigentum: Lizenzvereinbarungen“.



beantragen, um seine finanziellen Interessen vor potenziellen Wettbewerbern zu schützen<sup>14</sup>. Sie kann jedoch höhere Kosten implizieren.

Der **Anwendungsbereich** der lizenzierten Technologie kann vertraglich auf die Entwicklung bestimmter Produkte oder für bestimmte Zwecke beschränkt sein (z.B. Softwarelizenz, die auf eine bestimmte Maschine oder einen bestimmten Arbeitsplatz beschränkt ist).



Die Lizenznehmer sollten alle vorgeschlagenen Einschränkungen des Anwendungsbereichs sorgfältig prüfen und dabei die beabsichtigte Nutzung der lizenzierten Technologie berücksichtigen.

In einem Lizenzvertrag sollte klar festgelegt werden, ob der Lizenznehmer das **Recht auf Unterlizenzierung** hat. Dies wird in hohem Maße durch die geplante Verwertungsstrategie bestimmt.

Wenn eine Lizenz als Teil einer Beilegung eines Rechtsstreits abgeschlossen wird, sollte der Abschnitt über die Gewährung eine **Freistellung** hinsichtlich irgendwelcher Verletzungen enthalten, die angeblich vor dem Datum der Vereinbarung eingetreten sind.

### 2.4.3 Gegenleistung

Jeder Vertrag enthält in der Regel „Gegenleistungen“: Etwas Wertvolles, das zwischen den Parteien ausgetauscht wird.

In einem Technologie-Lizenzvertrag ist die Gegenleistung des Lizenzgebers die Einräumung des Rechts zur Nutzung der geschützten Technologie. Die Gegenleistung des Lizenznehmers ist in der Regel die Zahlung für die Lizenzerteilung.

#### Zahlungen

Die Berechnung der Vergütung kann auf der Grundlage einer IP Bewertung erfolgen<sup>15</sup>. In der Regel zahlt der Lizenznehmer einen Pauschalbetrag (Betrag, der im Voraus festgelegt wird) oder eine Lizenzgebühr (periodische Beträge, die auf der Grundlage der Verkaufsleistung des Lizenznehmers berechnet werden).

Die Lizenzgebühren können unter anderem auf der Grundlage eines Prozentsatzes des Verkaufspreises oder eines festen Betrags pro verkaufter Produkteinheit (pro Einheit) berechnet werden.

<sup>14</sup> Die Gültigkeit einer exklusiven Lizenzvereinbarung sollte auch unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten beurteilt werden.

<sup>15</sup> Weitere Informationen zur IP Bewertung entnehmen Sie bitte dem European IPR Helpdesk Informationsblatt „[Intellectual Property Valuation](#) / Bewertung von geistigem Eigentum“.

Bei der Aushandlung der **Lizenzberechnungsmethode** sollten Lizenznehmer den geplanten Einsatz der lizenzierten Technologie berücksichtigen.

Insbesondere, wenn ein Lizenznehmer plant, mehrere Verbesserungen an der Technologie des Lizenzgebers zu entwickeln, die sich auf den Verkaufspreis auswirken, kann es ratsam sein:

- Die Höhe der Lizenzgebühr pro verkaufter Einheit festzulegen, damit der Lizenzgeber nicht übermäßig entschädigt wird; oder
- Einer Höchstgrenze oder Obergrenzen für Lizenzgebühren zu definieren, die in einem bestimmten Zeitraum oder über die gesamte Laufzeit der Vereinbarung zahlbar sein können (z.B. Festlegung eines Gesamtbetrags der zu zahlenden Lizenzgebühren, wonach die Lizenz vollständig bezahlt ist).

Um sicherzustellen, dass kein anderer Lizenznehmer bessere Lizenzgebühren erhält, kann der Lizenznehmer eine **Meistbegünstigungsklausel** aufnehmen.



Die so genannte "Meistbegünstigungsklausel" ist eine Bestimmung, mit der sich ein Lizenzgeber verpflichtet, dem Lizenznehmer Vertragsbedingungen zu gewähren, die nicht weniger günstig sind als diejenigen, welche einem anderen Lizenznehmer gewährt werden.

Diese Bestimmung wird es dem Lizenznehmer ermöglichen, eine wettbewerbsfähige Marktposition aufrechtzuerhalten und zu gewährleisten, dass er jederzeit eine Lizenzgebühr zahlen wird, die mindestens so günstig ist wie diejenige, die für jeden anderen Lizenznehmer gilt.

### Lizenzfreie Lizenznehmer

Lizenznehmer können von Technologien profitieren, die auf lizenzkostenfreier Basis verfügbar sind.

Das Phänomen der lizenzkostenfreien Lizenzen ist häufiger anzutreffen, wenn man speziell den Bereich Software betrachtet. In diesem Zusammenhang wird freie und Open Source / quelloffene Software<sup>16</sup> unter einer gebührenfreien Lizenz<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Spezifika zur Open Source Lizenz / Freien Software Lizenz werden von der Free Software Foundation definiert. Open Source als solches wird von der Open Source Initiative definiert. Es ist anzumerken, dass sich die Definitionen der beiden Unternehmen, obwohl sie ähnliche Ziele verfolgen, insofern unterscheiden, als sich die Free Software Foundation auf philosophische Prinzipien wie den Begriff der Freiheit stützt, während sich die Open Source Initiative auf einen stärker geschäftsorientierten Ansatz bezieht. Der Einfachheit halber wird kein Unterschied gemacht werden zwischen diesen beiden Prinzipien, und es wird nur auf „Freie und Open Source Software“ verwiesen.

<sup>17</sup> Weitere Informationen über Freie und Open Source Software-Lizenz finden Sie in dem European IPR Helpdesk Informationsblatt „[IPR Management in Software Development](#) / IPR Verwaltung bei der Software Entwicklung“.

vertrieben, die es erlaubt, ihren Quellcode unter definierten Bedingungen zu nutzen, zu modifizieren und / oder weiterzugeben. Obwohl diese urheberrechtlich geschützten Computerprogramme unter einer freien Lizenz erhältlich sind, birgt ihre Verwendung zwei Hauptrisiken:

- a) Verletzung von IP Dritter: Da freie und quelloffene Software selten mit einer Garantie oder Entschädigung für Nichtverletzung einhergeht, kann ein Unternehmen, das Open Source Software lizenziert, erhebliche Risiken eingehen.



Ermitteln Sie, wie lange der Open-Source-Quellcode schon frei verfügbar ist; falls er bereits viele Jahre lang ohne Beanstandungen verbreitet wurde, dann ist das Risiko einer Rechtsverletzung geringer.

- b) Virale Lizenz: Die freie und Open Source Lizenz kann eine Klausel enthalten, die besagt, dass jedes Werk, das das unter der Open Source Lizenz erworbene Programm ganz oder teilweise enthält oder daraus ableitet, vollständig Open Source wird. Das bedeutet, dass die Einbeziehung nur eines Teils eines Open Source Codes in proprietäre Software das gesamte Werk unter einer Open Source Lizenz frei verfügbar macht (sog. „Viral Effect / Virale Wirkung“).



Verteilen Sie keine Software, die einen Open-Source-Quellcode unter einer viralen Lizenz enthält, es sei denn, Sie sind bereit das Risiko einzugehen, dass die gesamte Software Open Source wird.

#### 2.4.4 Gewährleistungen

Die schlimmste Befürchtung eines Lizenznehmers besteht darin, in eine Verletzungsklage gegen geistiges Eigentum verwickelt zu sein oder herauszufinden, dass er eine Lizenzgebühr für eine Technologie zahlt, die Wettbewerber kostenlos nutzen, weil die damit verbundenen Patente ungültig sind.

Obwohl solche Risiken durch eine Due Diligence vor Aufnahme der Verhandlungen abgemildert werden können, sollten Rückstellungen, die Garantien enthalten, als ergänzende Maßnahme in Betracht gezogen werden.

Zu diesem Zweck wird dringend empfohlen, eine Reihe von Zusicherungen und Garantien einzubinden, die sich hauptsächlich auf folgende Punkte beziehen:

- Eigentum: Der Lizenzgeber muss versichern und garantieren, dass er der ausschließliche rechtliche Inhaber des lizenzierten IPR ist;

- Nicht-Verletzung: Der Lizenzgeber muss versichern und gewährleisten, dass die Nutzung des lizenzierten geistigen Eigentums durch den Lizenznehmer keine Verletzung von IPR Dritter darstellt.

### 2.4.5 Entschädigung

Wenn die Garantie des Lizenzgebers in Bezug auf Eigentum und Nichtverletzung falsch ist, riskiert der Lizenznehmer, einem Rechtsstreit über geistiges Eigentum ausgesetzt zu sein.



Da der Lizenzgeber die Technologie bereitstellt und durch die Transaktion Geld verdient, muss der Lizenznehmer darauf bestehen, dass der Lizenzgeber ihn für das Risiko eines Rechtsstreits entschädigt. Die Entschädigungspflicht sollte auch von einer Verteidigungspflicht begleitet werden.

### 2.4.6 Beendigung

In einem Lizenzvertrag sollten das Datum des Beginns und des Endes angegeben werden, es sei denn, es handelt sich um eine unbefristete Vereinbarung.

Entscheidend ist jedoch, dass ein Lizenznehmer das Recht hat, den Vertrag zu kündigen, wenn das lizenzierte Schutzrecht für ungültig erklärt wird oder, im Falle einer Lizenz für Know-how, die vertraulichen Informationen ohne Verschulden des Lizenznehmers der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden.

### 2.4.7 Verbesserungen

Während der Vertragslaufzeit kann die lizenzierte Technologie sowohl vom Lizenzgeber als auch vom Lizenznehmer weiteren F&E Aktivitäten unterworfen werden.

#### Verbesserungen durch den Lizenzgeber

Wenn der Lizenzgeber die lizenzierte Technologie verbessert, könnte der Lizenznehmer riskieren, Lizenzgebühren für eine veraltete Technologie zu zahlen. Daher ist es wichtig, den Umgang mit Verbesserung seitens des Lizenzgebers im Rahmen der Lizenzvereinbarung klar anzusprechen.



Lizenznehmer sollten sich über Folgendes im Klaren sein:

- eine umfassende Definition von Verbesserungen festlegen, die jede Entwicklung umfasst, welche die Nutzung, Funktionalität, Effizienz, Leistung oder andere Merkmale der ursprünglichen Technologie verbessert;
- zukünftige Verbesserungen des Lizenzgebers in der lizenzierten Technologie ausdrücklich einbeziehen, sodass jede Verbesserung automatisch in den Umfang der Lizenz fällt.

### Verbesserungen durch den Lizenznehmer

Um F&E Aktivitäten auf der lizenzierten Technologie durchführen zu können, sollte der Lizenznehmer in den Lizenzbedingungen dazu ausdrücklich autorisiert werden. Der Lizenzgeber könnte an den Verbesserungen des Lizenznehmers interessiert sein und eine Klausel einfügen, die die Rechte des Lizenznehmers an diesen Verbesserungen einschränkt (Rückübertragungsklausel).



Um ihre Interessen zu schützen, sollten Lizenznehmer:

- unter den eingeräumten Rechten das Recht einbeziehen, F&E-Aktivitäten mit der lizenzierten Technologie durchzuführen;
- es vermeiden Klauseln zu vereinbaren, mit denen Rechte an Verbesserungen übertragen oder ausschließlich lizenziert werden (d.h. Übertragungs- oder exklusive Rückübertragungsklauseln).

### **2.5 Nach der Unterzeichnung: Registrierung des Lizenzvertrages**

In einigen Ländern sind Lizenzen von IPR in speziellen Registern (in der Regel beim zuständigen Amt für geistiges Eigentum) einzutragen. Wenn diese Formalität nicht erfüllt wird, kann der Vertrag als nichtig betrachtet werden oder der Lizenznehmer kann einige Rechte verlieren (wie z.B. das Recht auf Schadenersatz oder die Forderung einer einstweiligen Verfügung im Falle einer Verletzung durch Dritte).

Sobald diese Verpflichtung im Hoheitsgebiet der Lizenz überprüft wurde, sollten die Lizenznehmer daher darauf achten, die Registrierung beim zuständigen Amt für geistiges Eigentum vorzunehmen.

### Tipps für Lizenznehmer

#### Vor Abschluss eines Lizenzvertrages:

- ✓ Überprüfen Sie, ob die betreffende Technologie gemeinfrei ist
- ✓ Führen Sie eine IP-Due Diligence für die betreffende Technologie durch

#### Während der Verhandlungsphase:

- ✓ Stellen Sie sicher, dass Sie eine Lizenz zur Nutzung aller Rechte geistigen Eigentums erhalten, die für die optimale Nutzung der Technologie erforderlich sind
- ✓ Erwägen Sie sorgfältig alle vorgeschlagenen Einschränkungen der lizenzierten Rechte und des Nutzungsumfangs unter Berücksichtigung der beabsichtigten Nutzung der lizenzierten Technologie
- ✓ Berücksichtigen Sie die vorgesehene Nutzung der lizenzierten Technologie bei der Festlegung der Berechnungsmethode der Vergütung
- ✓ Eine Klausel "Meistbegünstigungsklausel" einfügen
- ✓ Bei der Verwendung von freier und Open-Source-Software sind die impliziten Risiken (Verletzung des geistigen Eigentums und virale Wirkung) zu berücksichtigen
- ✓ Fügen Sie eine spezielle Klausel ein, die die Kündigung des Vertrages ermöglicht, sobald das lizenzierte Schutzrecht für ungültig erklärt wird oder vertrauliche Informationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden
- ✓ Sprechen Sie explizit technologische Verbesserungen an

#### Nach der Unterzeichnung des Vertrages:

- ✓ Wenn es im Hoheitsgebiet der Lizenz erforderlich ist, registrieren Sie den Vertrag beim zuständigen Amt für geistiges Eigentum



## Nützliche Informationen

Weitere Informationen zum Thema finden Sie auch hier:

- Informationsblatt zu „[How to search for patent information](#) / Recherche zu Patentinformationen“, verfügbar auf Englisch.
- Informationsblatt zu „[How to manage confidential business information](#) / Verwalten von vertraulichen Geschäftsinformationen“, verfügbar auf Englisch.
- Informationsblatt zu „[IPR Management in Software Development](#) / IPR Verwaltung bei der Softwareentwicklung“, verfügbar auf Englisch.
- Informationsblatt zur „[Commercialising Intellectual Property: Licence Agreements](#) / Kommerzialisierung von geistigem Eigentum: Lizenzvereinbarungen“, verfügbar auf Englisch.



## KONTAKT

**Für Kommentare, Vorschläge oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an**

European IPR Helpdesk  
c/o infeurope S.A.  
62, rue Charles Martel  
L-2134, Luxembourg

Email: [service@iprhelpdesk.eu](mailto:service@iprhelpdesk.eu)

Telefon: +352 25 22 33 - 333

Fax: +352 25 22 33 – 334



©istockphoto.com/Dave White

## ÜBER DEN EUROPEAN IPR HELPDESK

Ziel des European IPR Helpdesk ist es, das Bewusstsein für geistiges Eigentum bzw. Immaterialgüter (IP) und Rechte des geistigen Eigentums bzw. Immaterialgüterrechte (IPR) zu erhöhen, indem er aktuellen und potenziellen Teilnehmern von EU-geförderten Projekten Informationen, erste Unterstützung und Schulungen zu IP und IPR-Fragen bietet. Darüber hinaus bietet der European IPR-Helpdesk IP- Unterstützung für Europäische KMU, die grenzüberschreitende Partnerschaftsabkommen aushandeln oder abschließen, insbesondere über das Enterprise Europe Network. Alle Dienstleistungen sind kostenlos.

**Helpline:** Der Helpline-Service beantwortet Ihre IP-Anfragen innerhalb von drei Arbeitstagen. Bitte kontaktieren Sie uns über unsere Website – [www.iprhelpdesk.eu](http://www.iprhelpdesk.eu) – per Telefon oder per Fax.

**Webseite:** Auf unserer Webseite finden Sie umfangreiche Informationen und hilfreiche Dokumente zu verschiedenen Aspekten des IPR und IP Management, insbesondere bezüglich spezifischer IP-Fragen im Rahmen von EU-geförderten Programmen.

**Newsletter und Bulletin:** Seien Sie über die neuesten IP-Nachrichten informiert und lesen Sie Artikel von Experten sowie Fallstudien, indem Sie unseren E-Mail Newsletter und unser Bulletin abonnieren.

**Schulung:** Wir haben einen Schulungskatalog mit neun verschiedenen Modulen erstellt. Wenn Sie Interesse haben, eine Veranstaltung mit uns zu planen, senden Sie uns einfach eine E-Mail an [training@iprhelpdesk.eu](mailto:training@iprhelpdesk.eu).

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Das European IPR Helpdesk Projekt hat Fördermittel aus dem Horizon 2020 Rahmenprogramm der Europäischen Union für Forschung und Innovation erhalten (Finanzhilfvereinbarung - Grant Agreement - Nr. 641474). Es wird von der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen (EASME) der Europäischen Kommission gemäß den politischen Leitlinien der Generaldirektion Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU der Europäischen Kommission verwaltet.

Obleich dieses Dokument mit der finanziellen Unterstützung der Europäischen Union entwickelt wurde, kann und soll dessen Inhalt nicht als offizieller Standpunkt der EASME oder der Europäischen Kommission betrachtet werden. Weder die EASME, noch die Europäische Kommission noch irgendeine Person, die im Namen der EASME oder der Europäischen Kommission handelt, sind für den Gebrauch, der von diesem Inhalt gemacht werden könnten, verantwortlich. Obleich der European IPR Helpdesk bestrebt ist, ein hohes Serviceniveau zu bieten, kann keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments gegeben werden und die Mitglieder des European IPR Helpdesk Konsortiums können für die Nutzungen dieses Inhalts nicht verantwortlich gehalten oder zur Rechenschaft gezogen werden.

Der vom European IPR Helpdesk zur Verfügung gestellte Support ist nicht als von rechtlicher oder beratender Natur zu erachten.

© Europäische Union (2018)