

Lizenz & Co.

Ein Überblick über den Lizenzierungsprozess

Diese Broschüre stellt eine freie Übersetzung anhand der Broschüre „Consider Licensing“ dar, die ursprünglich im Jahr 1997 von James Houston und Douglas Robertson, University of Strathclyde, Glasgow, Schottland, verfasst sowie in den Jahren 2006 und 2008 von Research & Knowledge Exchange Services at the University of Strathclyde überarbeitet wurde. Die ursprüngliche Broschüre wurde aus öffentlichen Mitteln Schottlands sowie von der Europäischen Union gefördert und vom Intellectual Assets Centre veröffentlicht.

Die Broschüre gibt einen Überblick über den Lizenzierungsprozess. Sie beschäftigt sich mit der Bewertung von Ideen, der Auswahl eines Lizenzpartners, dem Aufbau einer Lizenzvereinbarung sowie der Lizenzierung als Teil einer ganzheitlichen Innovationsstrategie.

Allgemeines zur Lizenz

Eine Lizenz ist die rechtliche Grundlage, über geistiges Eigentum verfügen zu dürfen. Der/die Eigentümer/in eines geistigen Schutzrechts (Lizenzgeber/in) erteilt einem Dritten (Lizenznehmer/in) durch die Lizenz die Berechtigung, sein/ihr geistiges Eigentum unter gewissen Bedingungen, vor allem der Zahlung einer Lizenzgebühr, zu nutzen.

Die Gewährung einer Lizenz beinhaltet üblicherweise das Recht auf Verwendung, Herstellung und/oder Verkauf. Die Lizenz kann außerdem

- beschränkt sein auf ein Land, auf eine Gruppe von Ländern oder die ganze Welt umfassen.
- beschränkt sein auf bestimmte Marktsektoren oder Produkte.
- ausschließlich oder nicht ausschließlich sein.
- die Erlaubnis zur Erteilung einer weiteren Lizenz durch den/die Lizenznehmer/in an andere Personen beinhalten.

Ein alltägliches Beispiel sind Lizenzen für Computersoftware. Der Erwerb einer Buchhaltungs-Software beinhaltet die Lizenz zur Nutzung der Software (das Urheberrecht der Software). Sie enthält aber normalerweise nicht das Recht, diese zu kopieren oder selbst zu verkaufen.

Die Lizenz ist eine Möglichkeit für den/die Eigentümer/in,

sein/ihr geistiges Eigentum zusammen mit Dritten auf den Markt zu bringen. Das bedeutet, dass Unternehmen mit komplementären Ressourcen beiderseitigen geschäftlichen Erfolg durch eine Lizenzvereinbarung erzielen können.

Mit der Lizenz wird eine wichtige kommerzielle und rechtliche Bindung zwischen den Partnern geschlossen. Deshalb sollte professionelle Beratung in Anspruch genommen und der Inhalt der Lizenz in einem rechtsverbindlichen Lizenzvertrag festgehalten werden. Außerdem sollte vorab das Potential des geistigen Eigentums bewertet werden.

Bewertung des geistigen Eigentums

Es ist wichtig einen objektiven Blick auf das geistige Eigentum der jeweiligen Erfinder/innen zu werfen – auch um sein Eigentum angemessen schützen zu können (zB durch Patentierung, Marken- und Musterschutz, Urheberrecht), auch um eine realistische Beurteilung des wirtschaftlichen und lizenzrechtlichen Potenzials zu erlangen.

Die Beurteilung soll vor allem den technischen, gesetzlichen und kommerziellen Aspekt des geistigen Eigentums prüfen und soll bei der Abklärung helfen, was lizenziert werden soll, welche Art von Lizenzpartner am geeignetsten wäre und was die wichtigsten Aspekte dieser Lizenzpartnerschaft sein sollen. Professionelle Berater/innen können bei dieser Einschätzung hilfreich sein.

Checkliste

1. Worin besteht meine Erfindung?
 - In welchem Entwicklungsstadium befindet sich meine Erfindung?
 - Ist es wirklich mehr als nur eine Idee?
 - Wurden Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durchgeführt?
 - Wie kann meine Erfindung dargestellt werden?
 - Gibt es einen Prototyp?
 - Recherche, ob die „Idee“ nicht bereits jemand anderer hatte
 - In welchen Marktbereichen lässt sich mein Produkt/ mein Verfahren am besten verkaufen?
 - Ist es konkurrenzfähig zu bereits vorhandenen Produkten/Verfahren?
 - Muss der Markt zunächst erst etabliert werden?
 - Wo liegt mein Marktbereich? Österreich, Europa, USA, Japan, China?
 - Welche Bewertung haben Erfinder/innen, potentielle Lizenznehmer/innen und potentielle Konkurrent/innen auf dem Markt?
2. Wurde Erfindungsschutz sichergestellt?
 - Ist meine Erfindung durch ein Patent oder eine andere Form von geistigem Eigentumsschutz ausreichend geschützt?
 - Wie stark ist dieser Schutz?
 - Werden Rechte Dritter verletzt?
 - Welche Gebiete werden mit dem Schutz abgedeckt?
3. Gibt es einen Markt für meine Erfindung und wenn ja, was braucht man, um die Erfindung auf den Markt zu bringen?
 - Welcher Investitionsaufwand wird nötig sein, um meine Erfindung auf den Markt zu bringen? (Bitte unterschätzen Sie nicht, dass dieser Aufwand 20 mal höher als der Aufwand für Forschung und Entwicklung sein kann)
 - Gibt es bereits Marktführer oder könnten der/die Lizenznehmer/innen helfen?
4. Welche Unterstützung ist notwendig, um auf den Markt zu kommen und was könnte als Gegenleistung dafür angeboten werden?
 - Muss weitere Forschungs- und Entwicklungsarbeit finanziert werden?
 - Ist es notwendig, das Marktpotenzial besser zu kennen?
 - Brauche ich jemanden mit Personalressourcen und Erfahrung, um meine Erfindung in ein Produkt umzuwandeln bzw. dieses auf den Markt zu bringen?
 - Welchen finanziellen Beitrag kann ich leisten?
 - Welches Ausmaß an Kontrolle möchte ich als Erfinder/in über mein geistiges Eigentum behalten?
 - Wie hoch soll die Abgeltung für mein geistiges Eigentum sein?

Nach Beantwortung dieser Fragen sollte sich ein klares Bild über das weitere Vorgehen ergeben. Im Anhang dieser Broschüre sind einige Organisationen aufgelistet, die dabei helfen können, geistiges Eigentum in eine erfolgreiche Geschäftsidee zu verwandeln.

Sobald das geistige Eigentum geschützt ist und ausreichend weiterentwickelt wurde, gilt es, sich auf die Suche nach einem geeigneten Partner zu begeben, um das Produkt auf den Markt zu bringen.

Einen Partner finden

Geeignete Partner zu finden bedarf eines Marketingkonzepts. Genauso wichtig wie die Bewertung der Erfindung selbst, ist eine Analyse über die Anforderungen an einen potentiellen Partner.

Möglicherweise hat sich bei der Bewertung des geistigen Eigentums herausgestellt, dass es bereits Erfindungen von Dritten gibt, die nützlich oder sogar notwendig für die kommerzielle Verwertung sind. In diesem Fall sollte der/die Inhaber/in des betreffenden geistigen Eigentums kontaktiert und um eine Lizenz zur Nutzung für das neue Produkt angefragt werden. Dieser Prozess wird auch „Licensing-in“ genannt. Umgekehrt wird die Lizenzierung der Erfindung an Dritte als „Licensing-out“ bezeichnet.

Ein/e Lizenznehmer/in muss aber nicht unbedingt erforderlich sein. Die Beurteilung des geistigen Eigentums hat möglicherweise andere Unternehmen mit komplementärem Betriebsvermögen aufgezeigt, die genutzt werden könnten, um das geistige Eigentum mittels eines Joint Ventures oder

einer strategischen Allianz zu nutzen. Unter einem Joint Venture versteht man die Vereinigung von Ressourcen und Fachwissen von zwei oder mehreren Unternehmen zur Erreichung eines bestimmten Zieles. Das Risiko und der Gewinn werden in diesem Fall geteilt.

Alternativ hat der/die Erfinder/in natürlich die Möglichkeit, sein/ihr geistiges Eigentum selbst auf den Markt zu bringen. In diesem Fall werden Partner benötigt, die finanziell und/oder mit Fachwissen zur Seite stehen, um ein Unternehmen auf Basis des geistigen Eigentums aufzubauen. Unterstützend hierfür existieren verschiedene Netzwerke sowie staatliche und nicht staatliche Einrichtungen (Beispiele im Anhang), die bei der Planung und Verwirklichung behilflich sein können. Für die Bereitstellung von Ressourcen sind üblicherweise die Ausgaben zu refundieren, Anteile am Betrieb des Erfinders/der Erfinderin einzuräumen und/oder der kommerzielle Ertrag mit den Partnern zu teilen.

Unabhängig von der Art der Partnerschaft muss sorgfältig überlegt werden, was von einem potentiellen Partner erwartet wird, bevor man sich auf eine Suchstrategie festlegt. Eine Suchstrategie kann Medienberichterstattung, Massensendungen, gezielte Kontaktierung eines geeigneten Unternehmens, annoncieren in bestimmten Fachzeitschriften oder Präsentationen auf diversen Konferenzen beinhalten. Sucht man beispielsweise einen entsprechenden Entwicklungspartner in Europa, kann dieser über europäische Unternehmensnetzwerke gefunden werden.

Vertraulichkeit

Die vertrauliche Kontaktierung so vieler potentieller Partner wie möglich sollte gut koordiniert werden. Bei diesen Gesprächen, die von einer Geheimhaltungsvereinbarung umfasst werden sollten, erhält man einen besseren Einblick über das Interesse an seinem geistigen Eigentum und die Höhe seines potentiellen Wertes.

Ein potentieller Partner muss vor Abschluss von Vereinbarungen ebenfalls genau beurteilt werden. Hierbei ist insbesondere auf die Fähigkeiten und Erfahrungen eines möglichen Partners im jeweiligen technischen Gebiet der Erfindung, auf den technischen Markt und das geografische Gebiet des Marktes zu achten. Auch sollte eine wirtschaftliche Überprüfung des Partnerunternehmens durchgeführt werden.

Viele Lizenznehmer/innen streben nach ausschließlichen Rechten für das geistige Eigentum. Exklusivität kann gegen einen Zuschlag und eine angemessene Gebühr zusätzlich zu den sonstigen kommerziellen und finanziellen Lizenzvereinbarungen abgemacht werden. Eine solche ausschließliche Lizenz sollte aber nur eingeräumt werden, wenn der/die Lizenznehmer/in in der Lage ist, alle Märkte vollständig zu bedienen. Eine Möglichkeit wäre, eine ausschließliche Lizenz für eigenständige Absatzgebiete oder einzelne Länder anzubieten. Trotzdem sollte man als Erfinder/in eine derartige Lizenz nur dann gewähren, wenn sicher gestellt ist, dass der/die Lizenznehmer/in Erfolge nachweisen und auf nachvollziehbare Weise darlegen kann und im Stande ist, das Marktpotential für die jeweilige Technologie zu erfüllen und finanziell oder auf andere Weise seinen Erfolg garantiert (zB jährliche Mindestgebühren oder Zahlung bei Erreichung gewisser Eckdaten).

Franchising

Franchising bietet die Möglichkeit, das geistige Eigentum an viele Partner zu lizenzieren bzw. umgekehrt eine Lizenz zu erhalten, die auf Basis geistiger Eigentumsrechte Dritter den Aufbau eines eigenen Unternehmens ermöglicht. Franchising kann auch Geschäftsbeziehungen mit Wiederverkäufern oder Agenturen umfassen.

Generell versteht man darunter die Lizenzierung eines bewährten und gut eingeführten Unternehmenspaketes (einschließlich Produkte, Geschäftsbezeichnung, Vertriebssystem und Werbung) in definierten geografischen Plätzen oder Gebieten gegen Erhalt von Errichtungsgebühren, laufenden Managementgebühren und/oder eines Teils der Geschäftserträge.

Lizenznehmer/in eines Franchiseunternehmens (= Franchisenehmer) zu sein, ermöglicht den Aufbau eines eigenen Geschäftes ohne selbst neue Produkte entwickeln zu müssen bzw. diese im Vorfeld erstmalig auf dem Markt testen zu müssen. Allerdings funktioniert Franchising nur in besonderen Sparten und die Etablierung eines Franchiseunternehmens auf Basis von neuem geistigen Eigentum kann schwierig sein.

Alternative

Potentielle Lizenznehmer/innen werden ebenfalls Zeit brauchen, das geistige Eigentum zu beurteilen und richtig einzuschätzen, bevor Lizenzvereinbarungen eingegangen werden. In diesem Fall könnte eine alternative Vereinbarung geschlossen werden. Der/den interessierten Partei/en wird

gegen ein bestimmtes Entgelt ein vereinbarter Zeitrahmen für die Prüfung zur Verfügung gestellt. Auch hier gilt, dass Exklusivitätsvereinbarungen ausschließlich gegen entsprechende Bezahlung vereinbart werden sollten.

Verhandlung

Sobald ein oder mehrere Partner an der Erfindung Interesse zeigen, beginnen die Verhandlungen. Drei Punkte sollten unbedingt beachtet werden:

- Nahezu alles ist verhandelbar, aber gewisse Bereiche sind rechtlich geschützt. Deshalb ist es ratsam, einen Rechtsanwalt/eine Rechtsanwältin oder einen Patentanwalt/eine Patentanwältin zu konsultieren.
- Alle Vereinbarungen sollten immer schriftlich festgehalten werden.
- Keine Angst vor schwierigen Fragen.

Das geistige Eigentum, das Gegenstand der Lizenz sein soll sowie die zu bezahlenden Gebühren sind zwei Punkte, die Priorität in jedem Lizenzvertrag haben.

Es gibt einige Einschränkungen im Bezug auf die Lizenzierung von geistigem Eigentum. Eine Lizenz kann so breit gefasst sein, dass jede mögliche technische und kommerzielle Nutzung überall auf der Welt für die gesamte Laufzeit des geistigen Eigentums abgedeckt ist. Sie kann auch nur für einen kürzeren Zeitraum und beschränkt auf bestimmte geografische Gebiete oder Marktsektoren erteilt werden. Die Lizenz kann exklusiv für eine/n Lizenznehmer/in oder nicht-exklusiv für mehrere Lizenznehmer/innen erteilt werden. Die Art der Lizenzvereinbarung sollte jedenfalls in Zusammen-

hang mit dem Know-how und den Fähigkeiten des Partners und den vereinbarten Lizenzgebühren stehen.

Lizenzgebühren

Für gewöhnlich wird die Zahlung von Lizenzgebühren vereinbart. Zusätzlich kann es weitere Gebühren geben, vor allem wenn es sich um eine exklusive Lizenz für einen Partner handelt (Vorauszahlungen). Es existiert keine vorgegebene Formel zur Kalkulation von Lizenzgebühren. Dennoch gibt es einige Ansatzpunkte für ihre Berechnung:

- Geringer Verkaufspreis + große Stückzahl = geringere prozentuelle Lizenzgebühr
- Hoher Verkaufspreis + geringe Stückzahl = höhere prozentuelle Lizenzgebühr
- wenn das Produkt/Verfahren erhebliche Weiterentwicklung benötigt = geringere prozentuelle Lizenzgebühr
- leichtere Vermarktbarkeit = höhere prozentuelle Lizenzgebühr

Obwohl der zu bezahlende Prozentsatz ein wichtiger Faktor ist, ist eine Vereinbarung bezüglich der Basis für diesen Prozentsatz nicht unbedeutend. Der/die Lizenzgeber/in sollte immer darauf achten, dass für die Berechnung ein Wert verwendet wird, der dem wirklichen Marktwert des Endproduktes/Dienstleistung entspricht. Normalerweise wird das der Endverkaufspreis sein. Bei Produkten/Dienstleistungen mit einer sehr großen Absatzzahl kann auch eine bestimmte Gebühr pro verkauftem Stück akzeptabel sein.

Einer Berechnung basierend auf folgenden Punkten sollte jedenfalls nicht zugestimmt werden, da jeder dieser Punkte unabhängig vom Markt von den Lizenznehmer/innen manipuliert werden können:

- Gewinn der Lizenznehmer/innen
- Kosten der Lizenznehmer/innen
- Einzelpreis eines Subsystems, wenn dieses nur als Teil eines Gesamtsystems verkauft werden kann

Bei einer ausschließlichen Lizenz für eine Technologie sollte zusätzlich zu einer prozentuellen Lizenzgebühr eine jährliche Mindestgebühr unabhängig vom Verkauf vereinbart werden. Das gibt Lizenzgeber/innen eine gewisse Sicherheit und kann als Erfüllungsgarantie der Lizenznehmer/innen dienen, besonders wenn im Vertrag ein spezieller Passus enthalten ist, der den Lizenzgeber/innen berechtigt, den Vertrag bei Nichterfüllung durch den Lizenznehmer/innen zu kündigen.

Die meisten Unstimmigkeiten während der Verhandlungen ergeben daraus, dass alle Beteiligten versuchen, den größten Vorteil für sich selbst bzw. für das eigene Unternehmen herauszuholen. In dieser Phase der Verhandlungen sollte man beachten, dass jede Partei bloß einen Teil des Geschäfts darstellt, das nur in Kombination einen finanziellen Ertrag und Vorteil für alle ergibt.

Die Lizenzvereinbarung

Die Details der jeweiligen Lizenz sind in einer rechtlichen Vereinbarung festzuhalten. Ein Lizenzvertrag ist ein komplexes Dokument bei dessen Erstellung professionelle rechtliche Beratung eines Rechtsanwaltes/einer Rechtsanwältin bzw.

eines Patentanwaltes/einer Patentanwältin in Anspruch genommen werden sollte. Die Rechtsberater/innen sollten über entsprechende Erfahrung auf diesem speziellen Gebiet verfügen (die Adressen der jeweiligen Landesvertretungen sind im Anhang aufgelistet).

Eine nützliche Vorgehensweise zur Erarbeitung eines Lizenzvertrages ist die schriftliche Festlegung der Hauptpunkte, über die die Parteien Einigkeit erzielt haben. Üblicherweise wird festgehalten, dass die dokumentierten Hauptpunkte nicht rechtlich bindend sind, da sie bloß als Anhaltspunkt dienen sollen, inwieweit man sich bereits einig ist. Einige dieser Hauptpunkte könnten beispielsweise sein:

- Ausschließlichkeit oder Nicht-Ausschließlichkeit
- was wird lizenziert
- für welche Länder
- Höhe der Lizenzgebühr und weitere finanzielle Vereinbarungen
- Dauer der Lizenz
- wer trägt welche Kosten (zB Jahresgebühren für Patente)

Der komplette Lizenzvertrag übernimmt die Hauptpunkte in einem rechtlich bindenden Vertrag, welcher unter anderem folgende weitere Punkte enthält:

- Definition von Begriffen (zB Netto-Rechnungspreis, Know-how, Territorium, Erfindung, etc.)
- Dauer der Lizenzvereinbarung
- erteilte Lizenz (ausschließlich/nicht ausschließlich, geografisches Gebiet, Marktsektor)
- Zahlung
- Abrechnungen und Belege

- Möglichkeit der Einsichtnahme
- Aufrechterhaltung von Patentrechten und anderen geistigen Eigentumsrechten
- Kennzeichnung der lizenzierten Produkte/Dienstleistungen
- Umgang mit Rechtsverletzungen
- Ansprüche Dritter
- Übertragung der Vereinbarung
- Vertragsänderung bzw. -erweiterung
- Qualitätsstandards und -prüfung
- Aktivitäten der Partner hinsichtlich Werbung, Marketing, Vertrieb
- Kostentragung
- Gründe für die Beendigung des Vertrages, inkl. Konkurs/Tod der Parteien
- Wirkung der Beendigung (Fristen)
- Gewährleistung/Garantien
- Vertraulichkeit/Geheimhaltungsvereinbarung
- Gerichtsstand

Vor Vertragsunterzeichnung sollte unbedingt auch geklärt werden, ob die unterzeichnenden Personen für solche Angelegenheiten auch zeichnungsbefugt sind!

Alternative zur direkten Lizenzerteilung

Eine weitere Möglichkeit für Erfinder/innen besteht darin, ihre Idee einer Organisation für Technologietransfer zu präsentieren, welche die Verantwortung für die Verwertung der Erfindung übernimmt. Im Ausgleich dafür erhalten die Erfinder/innen für gewöhnlich einen gewissen Anteil an den erzielten Einnahmen. Diese Variante mag weniger rentabel

sein als eine Lizenzierung durch die Erfinder/innen selbst, sie stellt aber oft den praktikableren Weg dar, da finanzieller Aufwand und Risiko minimiert werden.

Fazit

Die Lizenzierung ist eine wichtige Möglichkeit, geistiges Eigentum zum gegenseitigen Vorteil aller Beteiligten zu nutzen. Sie kann mit Hilfe professioneller Beratung oder mit Hilfe eines Technologietransferunternehmens realisiert werden.

Bei formalen Vereinbarungen, müssen auch hier die wichtigsten Punkte bereits am Beginn der Vertragsbeziehung angesprochen werden und zwar bevor Einnahmen erzielt werden, um eventuelle Irritationen zu vermeiden.

Die finanzielle Rentabilität ist einer der wichtigsten Faktoren im Lizenzierungsprozess. Bei einer erfolgreichen Bündelung von Ressourcen und Fachkenntnis sollte der Gewinn in einem fairen Verhältnis zum Beitrag der Parteien stehen. Darin liegt die Kunst einer erfolgreichen Lizenzierung.

Anhang

Wirtschaftskammer Österreich
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Telefon +43 (0)5 90 900
www.wko.at

Österreichische Rechtsanwaltskammer
Tuchlauben 12
1010 Wien
Telefon +43 (0)1 535 12 75 0
www.oerak.at

Austria Wirtschaftsservice GmbH
Ungargasse 47
1030 Wien
Telefon +43 (0)1 502 75 100
www.awsg.at

Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft m.b.H.
Sensengasse 1
1090 Wien
Telefon +43 (0)5 7755 - 4701
www.ffg.at

Ring der Industrie-Patentingenieure Österreichs
Stattegger Straße 18
8045 Graz
Telefon +43 (0)316 6902 2617
www.patentingenieure.at

Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft m.b.H.
Nikolaiplatz 2
8020 Graz
Telefon +43 (0)316 7093 - 317
www.sfg.at

Österreichische Patentanwaltskammer
Linke Wienzeile 4/1/9
1050 Wien
Telefon +43 (0)1 523 43 82
www.patentanwalt.at

Catt Innovation Management GmbH
Hafenstraße 47-51
4020 Linz
Telefon +43 (0)732 9015 - 5441
www.catt.at

L.E.S. Austria

Verein „Gesellschaft für Lizenzwesen und Technologietransfer“

DLA Piper Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbH

Schottenring 14

1010 Wien

Telefon +43 (0)1 531 78 1451

www.les-austria.at

BEP Büro für Europäische Programme

Technikerstraße 21a

6020 Innsbruck

Telefon +43 (0)512 582 661 - 4

www.bep.at

OPEV – Österreichischer Innovatoren-, Patentinhaber- und Erfinderverband

Wexstraße 19-23

1200 Wien

Telefon +43 (0)1 603 82 71

www.erfinderverband.at



ÖSTERREICHISCHES PATENTAMT

Österreichisches Patentamt
Dresdner Straße 87
1200 Wien

Telefon +43 (0)1 534 24 0
Telefax +43 (0)1 534 24 535

info@patentamt.at
www.patentamt.at