

## Serie Praxiswissen Auslandsgeschäft

# Know-how-Lizenzvertrag als Alternative für den Exporteur?

Handelshemmnisse unterschiedlichster Art, die tatsächlicher, wirtschaftlicher oder rechtlicher Natur sein können, können dem Abschluss eines Exportvertrags entgegenstehen. In diesen Fällen muss statt eines klassischen Exportgeschäfts ein anderes Vertriebsmodell her.

Das Anlagenbauunternehmen Kies mit Kies GmbH hat für die von ihm geplanten und konzeptionierten Aufbereitungsanlagen zur Kiesgewinnung ein Schöpfrad als wesentliches Element hiervon entwickelt. Die US-amerikanische Bucks with Gravel Corporation möchte für die von ihr entwickelten Anlagen Schöpfräder von dem deutschen Unternehmen verwenden. Überseetransporte für Schöpfräder der betreffenden Größe stellen logistische Herausforderungen dar. Die Kosten für das Rohmaterial unterliegen erheblichen Schwankungen und erschweren die Kalkulation. Außerdem kann es Probleme mit der Belieferung durch den Vorlieferanten mit Rohmaterialien geben. Gibt es eine für beide Parteien akzeptable Lösung bei dieser Ausgangslage?

### Hintergrund von Know-how-Lizenzverträgen

Know-how-Lizenzverträge können Unternehmen den Markteintritt in ausländische Märkte eröffnen. Sie bieten sich an, wenn dem Export von Produkten Handelshemmnisse unterschiedlichster Art entgegenstehen. Besonders für kleine und mittelständische Unternehmen eignen sich dann Know-how-Lizenzverträge als Alternative. Sie dienen vor allem dem Zweck, gewerbliche Schutzrechte oder nicht geschütztes Know-how wirtschaftlich zu verwerten, indem einem anderen Unternehmen die Ausübung dieser Rechte gestattet oder das Know-

how vermittelt wird. Bei internationalen Know-how-Lizenzverträgen müssen neben den allgemeinen rechtlichen Punkten, die – wie etwa eine Rechtswahl und Gerichtsstands- oder Schiedsvereinbarung – bei jedem internationalen Vertrag zu beachten sind, noch andere Aspekte berücksichtigt werden.

### Kernpunkte von Know-how-Lizenzverträgen

Was ist in einem Know-how-Lizenzvertrag zu regeln? Hier einige wesentlichen Eckpunkte. Zunächst ist eine Definition vorzunehmen, was in dem Vertrag von dem Begriff des „Know-how“ erfasst wird. Vertragstechnisch bietet sich hierfür eine Anlage zu dem Vertrag an.

**Wir setzen unsere Serie mit neuen Folgen fort!**

Es ist im Sinne des Lizenzgebers/Exporteurs, das Know-how vollumfänglich und klar abgrenzbar zu beschreiben. Dies gilt entsprechend für die Definition der Lizenzprodukte des Importeurs, für die das Know-how verwendet werden darf, und das Vertragsgebiet, in dem es nutzbar gemacht werden darf. Ein wesentlicher Punkt ist der Umfang des Lizenzrechts. Es muss hierfür klargestellt werden, ob das Lizenzrecht ausschließlich oder nicht-ausschließlich, unwiderruflich oder widerruflich und übertragbar ist oder nicht. Weiterhin muss festgehalten werden, zu welchem Zweck die Lizenz benutzt werden darf.

In der Regel ist es sinnvoll zu vereinbaren, in welchem Umfang und zu welchen Konditionen der Lizenzgeber das Personal des Lizenznehmers schulen soll. Der Exporteur sollte den Lizenznehmer verpflichten, ihn unverzüglich über jede Weiterentwicklung der Lizenzprodukte zu informieren und bestimmte Qualitätsanforderungen einzuhalten,

insbesondere, wenn der Firmenname des Lizenzgebers auf dem Endprodukt erscheint, und die in dem Vertragsgebiet geltenden Rechtsvorschriften einschließlich aller Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Bei den Lizenzgebühren kann zwischen einer Basisgebühr und einer zusätzlichen umsatzbezogenen Gebühr unterschieden werden, wobei jährliche Mindestgebühren vereinbart werden können, die nach Vertragsjahren gestaffelt werden können.

In diesem Zusammenhang sollte der Lizenzgeber auf einer vertraglichen Ausübungspflicht der Lizenzrechte bestehen. Von besonderer Wichtigkeit sind auch Haftungsregelungen, die jedoch nicht ohne Einholung von Rechtsrat und ggf. unter zusätzlicher Einschaltung eines Anwalts aus dem Vertragsgebiet formuliert werden sollten. Für den Fall einer Inanspruchnahme des Lizenzgebers sollte ein Haftungsausgleich im Innenverhältnis mit dem Lizenznehmer vereinbart werden. Insbesondere im USA-Geschäft ist dies von besonderer Bedeutung, da das US-amerikanische Recht eine wesentlich schärfere Haftung als das deutsche Recht vorsieht. Regelungen über Vertraulichkeit, Schutz von Geschäftsgeheimnissen und das Verbot des Reverse Engineering dürfen ebenso wenig wie solche über die Vertragslaufzeit und Kündigungsmöglichkeiten fehlen. Achtung: Keine Sanktionen mit der Lizenz umgehen!

### Autor

**Klaus Vorpeil** ist Rechtsanwalt bei Neussel KPA Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB Kaufmannshof 1 55120 Mainz Tel.: 06131 62 60 80 Vorpeil@neusselkpa.de www.neusselkpa.de



### Nutzen Sie die App „VR International“:

Zu vielen Fachbegriffen – zum Beispiel Akkreditiv, Inkasso, Garantien und Währungsabsicherung – gibt es informative Erklärvideos.

