

Praxiswissen Auslandsgeschäft: Know-how-Schutz auch nach der Lieferung

Der Schutz von eigenem Know-how und Gewerblichen Schutzrechten stellt Hersteller gerade bei Lieferungen ins Ausland vor besondere Herausforderungen. Er ist aber von enormer Wichtigkeit. Know-how und Gewerbliche Schutzrechte sollten mit allen rechtlich zur Verfügung stehenden Mitteln geschützt werden, weil sie die Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens bilden.

Das Maschinenbau-Unternehmen Schlau & Fuchs GmbH hat neuartige Notstromgeneratoren entwickelt, die in technischer Hinsicht weltweit führend sind. Die Firma will ihr Produkt gegen Vorkasse durch autorisierte Partner mit geeigneten Produktionsstätten in der Ukraine herstellen und dort vertreiben lassen. Allein das Maschinenbau-Unternehmen verfügt über das Know-how für die Herstellung seines Produkts und es ist Eigentümer der Marke, unter der es vertrieben wird. Kann das Maschinenbau-Unternehmen sein Know-how und seine sonstigen Rechte schützen? Gewusst wie!

Lizenzen und Gewerbliche Schutzrechte

Zur Realisierung seines Projekts kann ein Exporteur seinem Importeur verschiedene Lizenzen für das Vertragsgebiet mit folgenden Kernpunkten einräumen: Zunächst kann er ihm eine Produktlizenz zur Herstellung des Vertragsprodukts in dem Vertragsgebiet gewähren. Der Lizenznehmer wird dabei gleichzeitig verpflichtet, das Vertragsprodukt in seiner Produktionsstätte herzustellen und in dem Vertragsgebiet zu vertreiben. Der Lizenznehmer sollte sich verpflichten, alle Anweisungen und sonstige Vorgaben des Lizenzgebers sowie technische Spezifikationen bei der Herstellung des Vertragsprodukts und des dazu erforderlichen Herstellungsprozesses genau einzuhalten. Der Lizenzgeber kann sich das Recht vorbehalten, den Herstellungsprozess zu überprüfen und teilfertige oder fertige Produkte zu untersuchen. Konstruktive und technische Änderungen an dem Vertragsprodukt

dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Lizenzgebers vorgenommen werden.

Der Lizenznehmer sollte verpflichtet werden, bei der Herstellerangabe einen vorher mit dem Lizenzgeber abzustimmenden Hinweis darauf anzubringen, dass die von ihm hergestellten Produkte in Lizenz des Lizenzgebers hergestellte Produkte sind. Der Lizenzgeber gewährt dem Lizenznehmer weiterhin eine Lizenz zur Nutzung des Know-hows zum Zwecke der Herstellung des Vertragsprodukts.

Unsere Serie (Teil 7)

Vertraglich ist genau festzuhalten, woraus das Know-how besteht (z. B. Fertigungszeichnungen und Konstruktionsunterlagen). Die Parteien sollten verpflichtet sein, sämtliche Verbesserungen des Know-hows durch den Lizenzgeber oder den Lizenznehmer der jeweils anderen Partei dieses Vertrages unverzüglich mitzuteilen.

Ferner gewährt der Lizenzgeber dem Lizenznehmer eine Lizenz zur Nutzung der betreffenden Marke zum Zwecke der Herstellung und des Vertriebs des Vertragsprodukts.

Der Lizenznehmer sollte sich verpflichten, alle nach dem zwingend anwendbaren Recht durchzuführenden Maßnahmen im Zusammenhang mit der Markenlizenz vorzunehmen, insbesondere eine etwaige Anmeldung der Marke gegenüber der zuständigen ausländischen Behörde durchzuführen. Der Lizenznehmer verpflichtet sich, die Marke nur zur Kennzeichnung des Vertragsprodukts zu benutzen. Er hat zusätzlich seine eigene Firma bei der Herstellerkennzeichnung anzugeben.

Der Lizenznehmer sollte einwilligen, keine Unterlizenzen zu vergeben. Er sollte verpflichtet werden, während der Dauer des Vertrages und im Anschluss daran keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowie kein Wissen oder Know-how, das ihm im

Rahmen des Vertrages bekannt geworden ist, offenzulegen oder zu Gunsten eines anderen Unternehmens zu nutzen. Außerdem sollte klargestellt werden, dass sämtliche gewerblichen Schutzrechte an oder im Zusammenhang mit den von dem Vertrag erfassten Rechten bei dem Lizenzgeber verbleiben. Es sollte dabei auch geregelt werden, dass dem Lizenzgeber das Urheberrecht an der Betriebsanleitung zu den Produkten zusteht.

Vertrieb

Zusammen mit den Lizenzrechten gewährt der Exporteur dem Importeur das Recht zum Vertrieb der Vertragsprodukte in dem Vertragsgebiet. Dieser hat sich nach besten Kräften zu bemühen, die Vertragsprodukte in dem Vertragsgebiet zu vertreiben. Der Importeur sollte verpflichtet sein, nur von dem Exporteur genehmigte Strategien und Mittel für Werbung und Absatzförderung einzusetzen und einen einwandfrei funktionierenden Wartungsservice hinsichtlich der von ihm hergestellten und vertriebenen Produkte sicherzustellen.

Dem Importeur sollte es untersagt werden, direkt oder indirekt Produkte in dem Vertragsgebiet herzustellen und zu vertreiben, bei denen Technologien Dritter verwendet werden, die mit der lizenzierten Technologie im Wettbewerb stehen.

Im Übrigen sollten die üblichen Einzelheiten von Vertriebsverträgen vereinbart werden.

Autor

Klaus Vorpeil ist Rechtsanwalt bei Neussel KPA Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB Kaiserstraße 24a 55116 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.

