

Lizenzverträge

Was sind Lizenzverträge?

Lizenzverträge können die tragende Säule der Beziehungen zwischen Wissenschaft und Industrie sein. Ein Lizenzvertrag ist ein Vertrag, in dem der Inhaber eines Nutzungsrechts (Patent, Marke, Urheberrecht etc.) das Recht ganz oder teilweise einer anderen Partei überträgt.

Im wissenschaftlichen Technologietransfer ist der Lizenzvertrag oft ein Vertrag über Patentrechte, die Eigentum eines wissenschaftlichen Instituts sind. Das aus einem Patent ableitbare Recht ist ein sog. „negatives“ Recht, es erlaubt also nicht die praktische Durchführung oder Nutzung einer Erfindung, sondern es gestattet seinem Inhaber, anderen die praktische Durchführung der patentierten Erfindung zu untersagen. In einem Lizenzvertrag erteilt der Pateninhaber dem Lizenz nehmenden Unternehmen das Recht zur praktischen Durchführung der Erfindung auf einem bestimmten Gebiet. Bei einer Lizenzierung werden keine Eigentumsrechte übertragen.

Lizenzverträge können auch Materialien (wie z. B. transgene Mäuse und Zelllinien – wir verweisen auf die „*Material Transfer Agreements*“) und andere Formen von geistigem Eigentum zum Gegenstand haben, darunter auch Urheberrechte (Copyrights) (vor allem an Software).

Wie werden Lizenzverträge ausgelöst?

Nach einer ersten Interessensbekundung eines Unternehmens an einer Lizenz erstellt der DKFZ-Mitarbeiter für den Technologietransfer eine Übersicht über die Lizenzbedingungen. Hier werden die wichtigsten Bedingungen und Konditionen dargelegt. Dabei konsultiert der Technologiemanager den / die Erfinder zu allen Fragen bezüglich der Erfindung. Nach erzielter Einigung über die Lizenzbedingungen werden das DKFZ und das Unternehmen den vollständigen Lizenzvertrag aushandeln.

Welches sind die Elemente von Lizenzverträgen?

Lizenzverträge regeln:

- die lizenzierte Erfindung (den Lizenzgegenstand)
- das Anwendungsgebiet, auf dem das Unternehmen die Lizenz verwerten darf (z. B. therapeutische oder Diagnosezwecke)
- das geografische Gebiet, in dem das Unternehmen die Erfindung verwerten oder verkaufen darf
- die Dauer der Lizenz
- die ordnungsgemäße Vertragserfüllung durch das Unternehmen
- die finanziellen Bedingungen der Lizenz, unter anderem mit allen eventuellen Einmalzahlungen, Jahresmindest- und Meilensteinzahlungen sowie laufende Zahlungen von Lizenzgebühren bei Produktverkäufen
- die Vorgehensweise bei Verletzungen von Patentrechten
- die Freistellung des DKFZ von jeglicher Haftung, die aus der Verwertung oder dem Verkauf der Erfindung durch das Unternehmen entstehen kann
- Buchführungs- und Prüfbestimmungen
- die Art und Weise und Zeitpunkt möglicher Kündigungen des Lizenzvertrags durch die Parteien
- alle Vertraulichkeitsbestimmungen.

Aufgrund von Komplexität und der Verfügbarkeit der Parteien kann die Aushandlung des Lizenzvertrags von wenigen Wochen bis zu mehreren Monaten in Anspruch nehmen. Wenn alle Parteien eine Einigung erzielt haben, unterzeichnen die bevollmächtigten Parteienvertreter jeweils ein Original des Lizenzvertrags. Der Vertrag tritt dann in Kraft.

Das DKFZ kann Lizenzverträge auch mit Kooperationsverträgen verbinden. Mehr Informationen darüber finden Sie unter dem Kapitel „Industriekooperationen“.