

HANDBUCH

Groß / Strunk

Lizenzgebühren

5. Auflage

RECHT WIRTSCHAFT STEUERN

Lizenzgebühren

von

Dr. Michael Groß
Rechtsanwalt, München

und

Professor Dr. habil. Günther Strunk
Steuerberater, Hamburg

5., überarbeitete Auflage 2021

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.de> abrufbar.

ISBN 978-3-8005-1722-0

dfv Mediengruppe

© 2021 Deutscher Fachverlag GmbH, Fachmedien Recht, Frankfurt am Main

www.ruw.de

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Satzkonvertierung: Lichtsatz Michael Glaese GmbH, 69502 Hemsbach

Druck und Verarbeitung: Beltz Bad Langensalza GmbH, 99947 Bad Langensalza

Printed in Germany

Vorwort

Dieses Buch, das nunmehr in fünfter Auflage erscheint, behandelt Lizenzgebühren hinsichtlich gewerblicher Schutzrechte, Marken, Know-how und Urheberrechte (z. B. Computerprogramme).

RA Dr. Michael Groß stellt wieder Berechnungsmodelle, Erfahrungswerte sowie Vertragsklauseln am Beispiel von Deutschland, USA und Japan vor. Aufgrund der immer größer werdenden Bedeutung und der gleichzeitig ständig, insbesondere international steigenden Anzahl von Patentverletzungsstreitigkeiten nicht nur aber auch bei standardessentiellen Patenten (SEP) hat die auch von der Europäischen Kommission in den sogenannten Leitlinien über horizontale Zusammenarbeit (Rn. 290f., 2011/C 11/01) empfohlene alternative Streitschlichtung (z. B. Sachverständigengutachten, Mediation, Schiedsgerichtsbarkeit) neben den staatlichen Gerichten erheblich mehr Zuspruch erlangt. Die Kommission empfiehlt hier zunehmend die Mediation als zeit- und geldsparende Variante. Aus diesen Gründen wurde ein neuer Abschnitt „FRAND-Lizenzgebühren (Tool Box)“ eingefügt.

StB Prof. Dr. Günther Strunk gibt einen Überblick über die handels- und steuerrechtliche Bilanzierung von Lizenzen und den zugrundeliegenden Vermögensgegenständen. Zudem stellt er auf nationaler Ebene die Behandlung von Lizenzen im Einkommensteuer- und Körperschaftsteuerrecht, im Gewerbesteuerrecht, im Umsatzsteuerrecht sowie im Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht dar. Daneben zeigt er auf, wie Lizenzen im internationalen Steuerrecht behandelt werden, widmet sich insbesondere den Verrechnungspreisen bei der grenzüberschreitenden Lizenzierung immaterieller Wirtschaftsgüter und untersucht die steuerlichen Risiken von Software-Überlassungsverträgen. Darüber hinaus zeigt er die abkommensrechtlichen Besonderheiten bei solchen Transaktionen auf und zeigt insbesondere die Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen unternehmerischen Einkünften im Sinne des Art. 7 auf der einen Seite und Royalties gem. Art. 12 OECD-MA auf der anderen Seite. Gegenüber der vorherigen Auflage werden insbesondere die immer wichtiger werdenden Lizenzverträge behandelt, die in der Cloud angesiedelt sind.

München, im Februar 2021

Dr. Michael Groß
Prof. Dr. Günther Strunk

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Abkürzungsverzeichnis	XXIII

Teil A: **Lizenzgebühren in der Vertragspraxis** *(Groß)*

I. Einleitung	1
1. Allgemeines	1
2. Bewertungsfaktoren	2
2.1 Allgemein	3
2.2 Verkaufsobjekt	3
2.3 Fertigung	4
2.4 Marktsituation	4
2.5 Technischer Stand	4
2.6 Absatzverhältnisse	5
2.7 Lizenznehmer	5
2.8 Entstehungskosten der Erfindung	5
2.9 Art der Zusammenarbeit	6
2.10 Sonstige Faktoren	6
3. Zahlung für einen bestimmten Zeitraum oder einmalige Zahlung	8
4. Umsatzabhängige Lizenzgebühr in %	15
4.1 Begriff	15
4.2 Beteiligung am Entgelt	16
4.3 Entstehung des Anspruchs	18
5. Stücklizenz	18
5.1 Allgemeines	18
5.2 Entstehung des Anspruchs	19
6. Veränderung der Lizenzgebühr	19
7. Umgehung der Lizenz	19
8. Beteiligung am Gewinn	22
9. Mindestlizenz	22
10. Ausübungspflicht	25
10.1 Entstehen der Ausübungspflicht	25
10.1.1 Allgemeines	25

Inhaltsverzeichnis

10.1.2	Ausübungspflicht bei einer ausschließlichen, alleinigen Lizenz	26
10.1.3	Ausübungspflicht bei einer einfachen Lizenz	27
10.2	Umfang der Ausübungspflicht	28
10.2.1	Beginn der Produktion	28
10.2.2	Qualität	29
10.2.3	Ausübungspflicht und Preisgestaltung	30
10.3	Werbung	30
10.4	Verletzung der Ausübungspflicht	31
10.5	Wegfall der Ausübungspflicht	32
11.	Pflicht zur Zahlung von Lizenzgebühren für Ausbesserung, Wiederherstellung oder Ersatz in Verkehr gebrachter patent- geschützter Vorrichtungen oder ihrer Teile	33
12.	Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühr bei Produkten, die aus geschützten und gemeinfreien Teilen bestehen	35
13.	Gebühr für die Überlassung von Unterlagen und Informationen.	37
14.	Fälligkeit.	38
15.	Abrechnung und Überprüfung der Abrechnung	39
15.1	Inhalt der Abrechnungspflicht	39
15.2	Abrechnungsfrist	41
15.3	Verletzung der Abrechnungspflicht	41
15.4	Besondere Vereinbarungen über die Abrechnung	42
16.	Mitteilungspflicht über Umstände, die für den Anspruch auf die Lizenzgebühr von Bedeutung sind	43
17.	Einsicht in die Geschäftsbücher, eidesstattliche Versicherung	43
18.	Verjährung der Lizenzgebühr	44
19.	Übertragung der Lizenz und Erteilung von Unterlizenzen	46
19.1	Übertragung von Lizenzen.	46
19.2	Erteilung von Unterlizenzen	47
20.	Pflicht des Lizenzgebers, dem Lizenznehmer während der Laufzeit des Lizenzvertrages das Benutzungsrecht zu sichern	49
20.1	Allgemeines	49
20.2	Verzicht auf das Schutzrecht	50
20.3	Pflicht zur Zahlung der Jahresgebühren	50
20.4	Prüfungskosten	51
20.5	Verteidigung des Schutzrechts	51
21.	Meistbegünstigung	52
22.	Verbesserungen.	53
23.	Mängelhaftung und Haftung	55
23.1	Mängelhaftung für Sachmängel ab dem 1.1.2002	55
23.2	Mängelhaftung für Rechtsmängel ab dem 1.1.2002.	56

23.3	Haftung des Verkäufers von Rechten ab 1.1.2002	57
23.3.1	Hauptpflichten	57
23.3.2	Nebenpflichten	58
23.3.3	Mängelhaftung	58
24.	Die ausschließliche/alleinige/einfache Lizenz	59
24.1	Allgemeines	59
24.2	Wirkung der ausschließlichen Lizenz gegen den Rechtsnachfolger des Patentinhabers	60
24.3	Vergabe weiterer Lizenzen durch den Lizenzgeber	61
24.4	Klagerecht des Inhabers einer ausschließlichen Lizenz gegenüber Patentverletzern	63
24.5	Ausschließliche Lizenz, der kein Schutzrecht zugrunde liegt	63
24.6	Weitere Rechte des Inhabers einer ausschließlichen Lizenz	64
24.6.1	Übertragung von Rechten durch den Inhaber einer ausschließlichen Lizenz	64
24.6.2	Die Erteilung von Unterlizenzen durch den Inhaber einer ausschließlichen Patentlizenz	65
24.6.3	Übertragung von Rechten und Erteilung von Unterlizenzen durch den Inhaber einer ausschließlichen Lizenz, wenn der Lizenz keine Schutzrechte zugrunde liegen	65
24.6.4	Vererbung der ausschließlichen Lizenz	66
24.6.5	Gesellschafterwechsel beim Lizenznehmer	66
24.6.6	Übertragbarkeit der persönlichen Lizenz, Betriebslizenz	66
24.6.7	Einfache Lizenz	67
25.	Verteidigung und Durchsetzung von Schutzrechten und nicht geschützten Erfindungen	67
25.1	Schadensersatzansprüche aus Schutzrechten	67
25.1.1	Schadensersatzanspruch des Patentinhabers	67
25.1.1.1	Allgemeines	67
25.1.1.2	Schadensberechnung	69
25.1.2	Schadensersatzanspruch des Inhabers einer ausschließlichen oder alleinigen Patentlizenz	77
25.1.2.1	Allgemeines	77
25.1.2.2	Voraussetzungen für die Klageerhebung	78
25.1.2.3	Berechnung des Schadens	80
25.1.2.4	Vermeidung von Kollisionen	80
25.1.2.5	Klageberechtigung bei Erteilung von Unterlizenzen	81

Inhaltsverzeichnis

25.1.2.5.1	Kein Schadensersatzanspruch des Inhabers einer einfachen Patentlizenz.	81
25.1.2.5.2	Schadensersatz bei Lizenzverträgen, denen kein Schutzrecht zugrunde liegt.	84
26.	Zahlung bei Auslandslizenzen	85
26.1	Anfall des Erlöses in fremder Währung	85
26.2	Anfall des Erlöses in deutscher/europäischer Währung.	87
26.2	Einzahlung auf ein Auslandskonto.	88
II. Berechnungsmodelle/Erfahrungswerte in Deutschland, Japan, den USA.		89
1.	Allgemeines	89
2.	Deutschland	89
2.1	Vergütungsrichtlinien Nrn. 10, 11 der Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst vom 20.7.1959	89
2.1.1	Übliche Werte einzelner Industriezweige.	89
2.1.2	Übliche Werte im Fall besonders hoher Umsätze.	89
2.2	Dapper	91
2.3	Lüdecke	91
2.4	Danner	92
2.5	Gaul	95
2.6	Fischer	101
2.7	Kuebart	102
2.8	Groß	103
2.8.1	Übersicht 1: Lizenzgebühren für Produkte/Verfahren 1988 – 1.9.1994	103
2.8.2	Übersicht 2: Lizenzgebühren für Produkte/Verfahren 1996–1997.	108
2.8.3	Übersicht 3: Lizenzgebühren für Produkte/Verfahren 1998–1999.	110
2.8.4	Übersicht 4: Lizenzgebühren für Produkte/Verfahren 2000–2001.	112
2.8.5	Übersicht 5: Lizenzgebühren für Produkte/Verfahren 2002–2003.	114
2.8.6	Übersicht 6: Lizenzgebühren für Produkte/Verfahren 2004–2005.	121
2.8.7	Übersicht 7: Lizenzgebühren für Produkte/Verfahren 2006.	126
2.8.8	Übersicht 8: Lizenzgebühren für Produkte/Verfahren 2007.	130

2.8.9	Übersicht 9: Lizenzgebühren für Produkte/ Verfahren 2008.	133
2.8.10	Übersicht 10: Lizenzgebühren für Produkte/ Verfahren 2009/2010	136
2.8.11	Übersicht 11: Lizenzgebühren für Produkte/ Verfahren 2011/2012	142
2.8.12	Übersicht 12: Lizenzgebühren für Produkte/ Verfahren 2013/2014	149
2.8.13	Übersicht 13: Lizenzgebühren für Produkte/ Verfahren 2015/2016	153
2.8.14	Übersicht 14: Lizenzgebühren für Produkte/ Verfahren 2017/2018	161
2.9	VDMA Lizenzgebührenumfrage 1996	167
2.10	Hellebrand/Rabe	167
2.11	Henn.	199
2.12	Nachbaugebühren bei der Veranlagung nach der Rahmen- regelung Saat- und Pflanzgut	200
3.	Japan.	203
3.1	Statistische Informationen über Zahlungsvereinbarungen. . .	203
3.2	Statistische Informationen über die im Durchschnitt vereinbarte Lizenzhöhe	203
4.	USA	203
4.1	Georgia Pacific Factors	203
4.2	The Dow Chemical Company	206
4.3	Price Waterhouse LLP	211
4.4	Smith/Parr	212
4.5	HealthCare Conference, San Francisco, 2001 and Scrip's Guide to Pharmaceutical Licensing, 2001	225
4.6	LES	225
4.6.1	Global BioPharmaceutical Royalty Rates & Deal Terms Survey	225
4.6.2	CEEM Royalty Rate and Deal Terms Survey	227
4.7	Intellectual Property Research Associates	229
4.7.1	License Agreements.	229
4.7.2	Strategic Alliances	237
4.8	Battersby/Grimes	241
4.9	Porter / Mills / Weinstein	343
5.	ETSI	355
6.	Industry report – FRAND royalty and mobile telecoms SEPs – an analysis of recent court cases	357

III. Vertragsklauseln	361
1. Allgemeines	361
2. Checkliste Patentlizenz-/Know-how-/Markenlizenz/ Softwareurheberrechtslizenz-Vertrag	361
3. Vertragsklauseln Optionsverträge, Forschungs- und Entwicklungsverträge, Kaufverträge	406
3.1 Optionsverträge	406
3.2 Forschungs- und Entwicklungsverträge	410
3.3 Kaufverträge	424
IV. FRAND-Lizenzgebühren (Tool Box)	427
1. Einführung	427
1.1 Die wachsende Bedeutung von (technischen) Standards: 5G und IoT	427
1.1.1 GVO Technologietransfervereinbarungen (GVO TT), Leitlinien (LL GVO TT) und Leitlinien über horizontale Zusammenarbeit (LL HZ)	428
1.1.2 European Commission: Patents and Standards (2014), JRC Science And Policy Report: Fair, Reasonable and Non-Discriminatory (FRAND) Licensing Terms (2015), CRA: Transparency, Predictability and Efficiency of SSO-based Standardization and SEP Licensing (2016), JRC Science For Policy Report: Licensing Terms of Standard Essential Patents (2017)	433
1.1.3 EC Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European and Social Committee – Setting out the EU Approach to Standard Essential Patents (29.11.2017)	435
1.1.4 Guide to Licensing Negotiations Involving Standard Essential Patents, Japan Patent Office (5.6.2018)	435
1.2 FRAND – die „richtige“ Bezugsgröße für die Bestimmung der Höhe der Lizenzgebühr	437
1.2.1 Rechtsprechung	437
1.2.1.1 Deutschland	438
1.2.1.2 EU	438
1.2.1.3 China	438
1.2.1.4 UK	440
1.2.1.5 Indien	442
1.2.1.6 USA	444

1.2.1.7	Japan	446
1.2.2	Ausblick	447
1.3	Höhe der Lizenzgebühr	447
1.3.1	Bewertungskriterien	447
1.3.1.1	Überblick	448
1.3.1.1.1	Allgemeine Faktoren	448
1.3.1.1.2	Art der Lizenzgebühren	451
1.3.1.1.3	Checkliste: Bestimmung der Lizenzgebühren	453
1.3.1.2	Georgia Pacific Factors	457
1.3.1.3	Länder/Regionen	458
1.3.1.3.1	Europa	458
1.3.1.3.2	China, Indien, USA	459
1.3.2	Höhe	459
1.3.2.1	Allgemein	459
1.3.2.2	Länder/Regionen	460
1.3.2.2.1	Europa: „ETSI 2010“	460
1.3.2.2.2	The UK High Court: „Unwired Planet ./ Huwei“	461
1.3.2.2.3	USA	462
1.3.2.2.4	China, Indien	477
1.3.3	Vertragsklauseln	482
2.	Mediation et al. – Möglichkeiten der ADR bei Streitigkeiten bei der Bestimmung von FRAND-Lizenzgebühren	550
2.1	Vor- und Nachteile der häufigsten ADR-Tools	550
2.1.1	Verhandlungen	550
2.1.2	Mediation	551
2.1.3	Schiedsgericht	551
2.1.4	Staatliches Gericht	552
2.2	LL GVO TT und LL HZ	552
2.3	Communication der Europäischen Kommission vom 29.11.2017	554
2.4	Queen Mary University of London, Pre-empting and Resolving Technology, Media and Telecoms Disputes – International Dispute Resolution Survey, London, November 2016	554
2.5	WIPO ADR for FRAND Disputes	556
3.	Ausblick	556

Teil B:
Lizenzen im Bilanz- und Steuerrecht
(Strunk)

I. Bilanzierung von Lizenzen	559
1. Bilanzierung der Lizenzen nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften	562
1.1 Die Lizenz als Wirtschaftsgut/Vermögensgegenstand	562
1.2 Grundsätze der Bilanzierung von Lizenzen	571
1.3 Bilanzierung von Lizenzen bei entgeltlichem Erwerb	574
1.3.1 Bilanzierung von Lizenzen beim Lizenznehmer ..	575
1.3.1.1 Nichtbilanzierung bei wiederkehrender Zahlung ..	576
1.3.1.2 Bilanzierung bei Einmalzahlung	577
1.3.1.3 Besonderheiten	579
1.3.2 Bilanzierung von Lizenzen beim Lizenzgeber	581
1.3.2.1 Nichtbilanzierung bei wiederkehrenden Lizenz-	
einnahmen	581
1.3.2.2 Bilanzierung bei Einmalzahlung	582
1.3.2.3 Rückstellungen für drohende Verluste aus	
schwebenden Lizenzverträgen	582
1.4 Bilanzierung von Lizenzen beim unentgeltlichen Erwerb ..	583
1.4.1 Bilanzierung beim Lizenznehmer	584
1.4.2 Bilanzierung beim Lizenzgeber	585
1.5 Bilanzierung von selbst geschaffenen Lizenzen bzw. diesen zugrunde liegenden immateriellen Wirtschaftsgütern	585
1.6 Wertansatz in der Bilanz und Abschreibung	587
1.6.1 Wertansatz und Abschreibung bei entgeltlichem Erwerb	588
1.6.2 Wertansatz und Abschreibung bei unentgeltlichem Erwerb	589
1.6.3 Wertansatz und Abschreibung bei selbst-	
geschaffenen Lizenzen	590
2. Bilanzierung von Lizenzen nach internationalen Rechnungslegungsvorschriften	590
2.1 Der Zwang zur internationalen Rechnungslegung	590
2.2 Internationale Rechnungslegungsstandards (IAS/IFRS) ..	592
2.2.1 Aktivierungskonzeption von immateriellen Vermögenswerten	593
2.2.2 Bilanzierung von Lizenzen nach IAS/IFRS	596

3. Steuerbilanzielle Behandlung von Lizenzen	597
3.1 Steuerbilanzielle Erfassung der Lizenzen und Lizenzgebühren	598
3.2 Rückstellungen und Verbindlichkeiten	600
II. Lizenzen im Einkommen- und Körperschaftsteuerrecht	601
1. Verhältnis Einkommensteuer- und Körperschaftsteuerrecht.	601
2. Persönliche Steuerpflicht	602
2.1 Unbeschränkte Steuerpflicht	603
2.2 Beschränkte Steuerpflicht	604
3. Qualifizierung der Einkünfte	605
3.1 Einkünfte aus Gewerbebetrieb	607
3.2 Einkünfte aus selbstständiger Arbeit	609
3.3 Abgrenzung Gewerbebetrieb und selbstständige Arbeit	611
3.4 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung	612
4. Lizenzverträge bei Personengesellschaften	613
4.1 Grundsätze der Besteuerung	613
4.2 Gewerblichkeit.	613
4.3 Lizenzüberlassung durch einen Gesellschafter	615
4.4 Betriebsaufspaltung	616
5. Lizenzverträge bei Kapitalgesellschaften.	617
5.1 Lizenzverträge mit Gesellschaftern	617
5.2 Lizenzen als Sacheinlage	619
5.3 Teilbetriebsausgliederung	619
III. Lizenzen im Gewerbesteuerrecht	621
1. Verhältnis zur Einkommen- und Körperschaftsteuer und zum EU-Recht	621
2. Persönliche und sachliche Steuerpflicht	622
2.1 Persönliche Steuerpflicht	622
2.2 Sachliche Steuerpflicht	623
3. Besonderheiten bei Lizenzverträgen.	624
3.1 Rechtslage seit dem Erhebungszeitraum 2008.	624
IV. Lizenzen im Umsatzsteuerrecht	629
1. Grundsätze der Umsatzbesteuerung	629
1.1 Steuerbare, nicht steuerbare und steuerfreie Umsätze	630
1.2 Umsatzsteuerlicher Leistungsaustausch.	631
1.3 Unternehmer und Unternehmen im Umsatzsteuerrecht.	632

2.	Lizenzüberlassung – Lieferung oder sonstige Leistung?	636
2.1	Unterscheidung Lieferung und sonstige Leistung	637
2.2	Lizenzüberlassung als sonstige Leistung	640
2.2.1	Steuerbarkeit der sonstigen Leistung	640
2.2.2	Ort der sonstigen Leistung	640
2.2.3	Bemessungsgrundlage	642
2.2.4	Steuersatz bei sonstigen Leistungen	643
2.2.4.1	Anwendung des ermäßigten Steuersatzes	644
2.2.4.2	Steuerschuld und Übergang der Steuerschuld gem. § 13b UStG.	646
2.3	Lieferung von Standard-Software	648
2.3.1	Ort der Lieferung	648
2.3.2	Steuersatz bei Lieferungen.	649
V. Lizenzen im Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht		650
1.	Grundsatz des Erbschaft- und Schenkungsteuerrechts	650
2.	Besteuerungssystematik	651
2.1	Steuerpflichtige Vorgänge	651
2.2	Steuerpflichtiger Erwerb und Wertermittlung	652
2.3	Steuerpflicht	652
2.3.1	Unbeschränkte Steuerpflicht, § 2 Abs. 1 Nr. 1a und Nr. 1d ErbStG	653
2.3.2	Erweiterte unbeschränkte Steuerpflicht, § 2 Abs. 1 Nr. 1b und Nr. 1c ErbStG	653
2.3.3	Beschränkte Steuerpflicht, § 2 Abs. 1 Nr. 3 ErbStG	653
2.3.3.1	Vermögen, hier insbesondere Inlandsvermögen, § 121 BewG	653
2.3.3.2	Lizenzen als Inlandsvermögen im Sinne von § 121 Nr. 3 BewG	654
2.3.3.3	Lizenzen als Inlandsvermögen im Sinne von § 121 Nr. 7 BewG	654
2.3.3.4	Lizenzen als Inlandsvermögen im Sinne von § 121 Nr. 9 BewG	655
3.	Bewertung von Lizenzen im Erbschaft- und Schenkung- steuerrecht	656
3.1	Maßgeblichkeit der bewertungsrechtlichen Vorschriften	656
3.2	Bewertung von Lizenzen beim Lizenzgeber	656
3.2.1	Lizenz im Privatvermögen des Lizenzgebers	656
3.2.1.1	Begriff des gemeinen Wertes.	657
3.2.1.2	Ermittlung des gemeinen Wertes aus Kaufpreisen	657

3.2.1.3	Ermittlung des gemeinen Wertes bei Fehlen eines Kaufpreises	658
3.3	Bewertung von Lizenzen beim Lizenznehmer	661
3.3.1	Lizenzen im Privatvermögen des Lizenznehmers	661
3.3.2	Lizenzen im Betriebsvermögen des Lizenznehmers	662
3.4	Bewertungsstichtag	662
3.4.1	Privatvermögen	662
3.4.2	Betriebsvermögen	662
3.5	Nießbrauchsbestellung.	663
4.	Doppelbelastung mit Erbschaft- und Einkommensteuer.	664
5.	Internationale Erbfälle – unilaterale und bilaterale Maßnahmen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung	664
5.1	Unilaterale Maßnahmen.	665
5.2	Bilaterale Maßnahmen.	665
5.2.1	Doppelbesteuerungsabkommen auf dem Gebiet der Erbschaft- und Schenkungsteuer.	666
5.2.2	Grundstruktur der Doppelbesteuerungsabkommen	666
5.2.2.1	OECD-Musterabkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung von Nachlässen und Erbschaften	666
5.2.2.2	Befreiungsmethode	666
5.2.2.3	Anrechnungsmethode	667
5.2.2.4	Lizenzen im Doppelbesteuerungsrecht	667
5.2.3	Ausgewählte ErbSt-DBA	668
5.2.3.1	Österreich	668
5.2.3.2	Schweiz.	668
5.2.3.3	USA	668
VI.	Lizenzen im internationalen Steuerrecht	670
1.	Ausländische Lizenzgeber mit Inlandsbezug	670
1.1	Unbeschränkte Steuerpflicht	670
1.2	Beschränkte Steuerpflicht	671
1.2.1	Umsetzung der Zins- und Lizenzgebührenrichtlinie.	675
1.2.2	Quellensteuern	676
1.2.2.1	Bemessungsgrundlage	676
1.2.2.2	Höhe	677
1.2.3	Vertragliche Regelung	677
1.2.4	Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung.	679
1.2.5	Verfahren zur Vermeidung der Doppelbesteuerung	681

Inhaltsverzeichnis

1.2.5.1	Freistellung von Quellensteuern	681
1.2.5.2	Beantragte Freistellungsbescheinigung	682
1.2.5.3	Erstattung von Quellensteuern	682
1.2.5.4	Versagung der Steuerentlastung, § 50d Abs. 3 EStG.	682
2.	Inländische Lizenzgeber mit Auslandsbezug	684
2.1	Welteinkommensprinzip	684
2.2	Vermeidung der Doppelbesteuerung	685
2.2.1	Lizenzbegriff	687
2.2.1.1	Lizenzbegriff im OECD-Musterabkommen	687
2.2.1.2	Lizenzbegriff im UN-MA	690
2.2.1.3	Darstellung des Lizenzgebührenartikels in ausgewählten DBA	690
2.2.2	Verhältnis der Methoden der DBA zu den deutschen Vorschriften	692
2.2.2.1	Freistellung ausländischer Einkünfte	692
2.2.2.2	Anrechnung ausländischer Steuern	693
2.2.2.3	Abzug ausländischer Steuern	695
2.2.2.4	Pauschalierungs- oder Erlassmethode	695
3.	Maßnahmen gegen Minderbesteuerungen	696
3.1	Basisgesellschaften, § 42 AO	696
3.2	Hinzurechnungsbesteuerung	697
3.2.1	Beherrschung	698
3.2.2	Zwischengesellschaft	698
3.2.3	Niedrigbesteuerung	700
3.2.4	Besteuerung des Hinzurechnungsbetrags	700
3.3	Beschränkung des Betriebsausgabenabzugs gem. § 4j EStG	701

VII. Verrechnungspreise bei der grenzüberschreitenden Lizenzierung immaterieller Wirtschaftsgüter 703

1.	Grundlagen steuerlicher Verrechnungspreise	703
1.1	Einführung	703
1.2	Rechtsentwicklung und Entwicklung der Rechtsanwendung	703
1.3	Verrechnungspreiskontext	705
1.3.1	Allgemeine Grundsätze steuerlicher Verrechnungs- preise in der Ausprägung der OECD-Verrechnungs- preisrichtlinie und der gesetzlichen Umsetzungs- planung durch Deutschland	705
1.3.2	Lizenzgebühren: Immer noch eine Gestaltungsoption?	714

2.	Lizenzgebühren dem Grunde nach	715
2.1	Überlassung immaterieller Wirtschaftsgüter	716
2.1.1	Abgrenzung von Marke und Firmenname	716
2.1.2	Überlassung von Know-how	719
2.2	Überlassung von Transferpaketen	720
2.3	Ausgestaltung von Lizenzgebühren	722
2.4	Zur Behandlung von Nebenleistungen bei Lizenzgebühren	724
3.	Steuerliche Angemessenheitsprüfung der Höhe von Lizenzgebühren	725
3.1	Verrechnungspreismethoden	725
3.1.1	Preisvergleichsmethode	726
3.1.2	Wiederverkaufspreismethode	728
3.1.3	Kostenaufschlagsmethode	730
3.1.4	Geschäftsvorfallbezogene Nettomargenmethode.	732
3.1.5	Geschäftsvorfallbezogene Gewinnaufteilungsmethode	732
3.1.6	Hypothetischer Fremdvergleich	734
3.2	Würdigung der Verrechnungspreismethoden für Lizenzierungsfälle	736
4.	Dokumentation von Lizenzierungen	737
4.1	Allgemeine Vorschriften	737
5.	Einkommenskorrekturen als Risiko bei Lizenzgebühren	740
5.1	Maßgabe des Fremdvergleichsgrundsatzes	740
5.2	Rechtsgrundlagen für Einkommenskorrekturen	741
5.2.1	Verdeckte Gewinnausschüttung nach § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG	741
5.2.2	Verdeckte Einlage gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 und 5 EStG	742
5.2.3	Berichtigung von Einkünften nach § 1 AStG	743
5.2.4	Beurteilung des Risikos von Einkommenskorrekturen bei grenzüberschreitenden Lizenzierungen immaterieller Wirtschaftsgüter	744
6.	Vorabverständigungsverfahren als Mittel für Rechtssicherheit	744
VIII.	Software-Überlassungsverträge	747
1.	Arten von Software	747
2.	Der klassische Softwarevertrieb	750
2.1	Ertragsteuerliche Aspekte	751
2.1.1	Einkünftequalifizierung	752
2.1.1.1	Nationales Recht	752
2.1.1.1.1	Unbeschränkte Steuerpflicht	752

Inhaltsverzeichnis

2.1.1.1.2	Beschränkte Steuerpflicht	753
2.1.1.1.3	Einkünfte aus Gewerbebetrieb mit Betriebsstätte (§ 49 Abs. 1 Nr. 2a EStG)	753
2.1.1.1.4	Einkünfte aus Gewerbebetrieb ohne Betriebsstätte (§ 49 Abs. 1 Nr. 2f EStG)	754
2.1.1.1.5	Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung ohne Betriebsstätte (§ 49 Abs. 1 Nr. 6 EStG)	756
2.1.1.1.6	Sonstige Einkünfte ohne Betriebsstätte (§ 49 Abs. 1 Nr. 9 EStG)	757
2.1.1.2	Doppelbesteuerungsabkommen (DBA)	757
2.1.1.3	Kommentierung des OECD-MA	758
2.1.1.4	US Software Regulations	759
2.1.2	Inbound-Fälle	761
2.1.2.1	Steuerliche Folgen beim Lizenzgeber	761
2.1.2.2	Steuerliche Folgen beim Lizenznehmer	761
2.1.3	Outbound-Fälle	763
2.1.3.1	Steuerliche Folgen beim Lizenzgeber	763
2.1.3.2	Steuerliche Folgen beim Lizenznehmer	764
2.2	Umsatzsteuerliche Aspekte	764
2.2.1	Qualifizierung der Art der Leistung: Lieferung oder sonstige Leistung?	764
2.2.2	Bestimmung des Umsatzsteuersatzes	767
2.2.3	Vorsteuerabzug	769
3.	Softwarevertrieb über das Internet bzw. die Cloud	770
3.1	Ertragsteuerliche Probleme	770
3.1.1	Einkünfte aus Gewerbebetrieb mit Betriebsstätte (§ 49 Abs. 1 Nr. 2a EStG)	771
3.1.2	Einkünfte aus Gewerbebetrieb ohne Betriebsstätte (§ 49 Abs. 1 Nr. 2f EStG)	771
3.1.3	Einkünfte aus der Vermietung und Verpachtung ohne Betriebsstätte (§ 49 Abs. 1 Nr. 6 EStG)	771
3.1.4	Sonstige Einkünfte ohne Betriebsstätte (§ 49 Abs. 1 Nr. 9 EStG)	771
3.1.5	Quellensteuerpflicht bei Softwareüberlassung?	772
3.1.6	Internet-Server als Betriebsstätte?	772
3.1.6.1	Begründung einer Betriebsstätte nach § 12 AO	773
3.1.6.2	Begründung einer Betriebsstätte nach Art. 5 OECD-MA	773
3.1.6.3	Verrechnungspreise	774
3.2	Umsatzsteuerliche Aspekte	775
3.2.1	Qualifizierung der Art der Leistung: Lieferung oder sonstige Leistung?	776

3.2.2	Bestimmung des Leistungsortes	776
3.2.2.1	Leistungen von Drittlandsanbietern	776
3.2.2.2	Leistungen von EU-Anbietern	777
3.2.3	Bestimmung des Umsatzsteuersatzes	778
Anhang: US-Software Regulations in Treasury Regulation		
	Section 1.861–18.	780
	Literaturverzeichnis	783
	Sachregister	789

Abkürzungsverzeichnis

a. A.	anderer Ansicht
a. a. O.	am angegebenen Ort
a. F.	alte Fassung
a. M.	anderer Meinung
abl.	ablehnend
ABl.	Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft
Abs.	Absatz
Abschn.	Abschnitt
ACP	Archiv für die civilistische Praxis
AG	Amtsgericht
AICPA	American Institute of Certified Public Accountants
AIPPI	Association International de Protection de Propriété Intellectuelle
Alt.	Alternative
Amtsbl. EPA	Amtsblatt des Europäischen Patentamts
Anh.	Anhang
Anm.	Anmerkung
Antitrust Bull.	Antitrust Bulletin
AO	Abgabenordnung
APA	Advance Pricing Agreement (Vorabverständigung)
APBO	Accounting Principles Board Opinion
ArbNErf/ArbEG	Gesetz über Arbeitnehmererfindungen
Art.	Artikel
AS	Amtliche Sammlung
AStG	Außensteuergesetz
Aufl.	Auflage
AWG	Außenwirtschaftsgesetz
AWV	Außenwirtschaftsverordnung
Az.	Aktenzeichen
BAnz.	Bundes-Anzeiger
BB	Betriebs-Berater
Bd.	Band
BE	Begründungserwägung(en)
Beschl.	Beschluss
betr.	betreffend
BFH	Bundesfinanzhof
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGBI.	Bundesgesetzblatt
BGE	Entscheidungen des Bundesgerichts (Schweiz)
BGH	Bundesgerichtshof
BGHZ	Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen
BKartA	Bundeskartellamt
Bl.	Blatt für Patent-, Muster und Zeichenwesen

Abkürzungsverzeichnis

BMF	Bundesministerium der Finanzen
BPatG	Bundespatentgericht
BStBl.	Bundessteuerblatt
BT-Drucks.	Bundestagsdrucksache
BVerfG	Bundesverfassungsgericht
BVerfGE	Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
BZSt	Bundeszentralamt für Steuern
bzw.	beziehungsweise
CAD	Computer Aided Design
CAM	Computer Aided Manufacturing
CISG	Übereinkommen der Vereinten Nationen über den internationalen Warenkauf
CR	Computer und Recht
CRi	Computer und Recht International
d. h.	das heißt
DB	Der Betrieb (Zeitschrift)
DBA	Doppelbesteuerungsabkommen
dgl.	dergleichen
DPMA	Deutsches Patent- und Markenamt
DR	Deutsches Recht
Drucks.	Drucksache
DÜG	Diskontsatzüberleitungsgesetz
DVGRUR	Deutsche Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
DVO	Durchführungsverordnung
E. u. V.	Erfindungs- und Vorschlagswesen
ECLR	European Competition Law Review
EG	Europäische Gemeinschaft
EGBG	Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
EGKSÜ	Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
EGV	EG-Vertrag
endg.	endgültig
EPA	Europäisches Patentamt
EPA ABI.	Europäisches Patentamt, Amtsblatt
EPÜ	Europäisches Patentübereinkommen
ErstrG	Erstreckungsgesetz
EStDVO	Einkommensteuer-Durchführungsverordnung
EStG	Einkommensteuergesetz
EStR	Einkommenssteuerrecht
etc.	et cetera
EU	Europäische Union
EuG	Europäischer Gerichtshof 1. Instanz
EuGH	Europäischer Gerichtshof
EuGVÜ	Europäische Gemeinschaft – Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen

EUR	Euro
EuZW	Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
EV (zu WuW/E)	Europäische Verträge
evtl.	eventuell
EWG, EG	Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft
EWS	Europäisches Währungssystem
EZB	Europäische Zentralbank
FASB	Financial Accounting Standards Board
ff.	fortfolgende
FG	Finanzgericht
Fn.	Fußnote
FR	Finanz-Rundschau (Zeitschrift)
FS	Festschrift
FVerlV	Funktionsverlagerungsverordnung
GAAP	Generally Accepted Accounting Principles
GAufzV	Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung
GebrMG	Gebrauchsmustergesetz
gem.	gemäß
GG	Grundgesetz
ggf.	gegebenenfalls
GPÜ	Gemeinschaftspatentübereinkommen
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Auslands- und internationaler Teil
GVG	Gerichtsverfassungsgesetz
GVO	Gruppenfreistellungsverordnung
GWB	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
h. L.	herrschende Lehre
h. M.	herrschende Meinung
HGB	Handelsgesetzbuch
HS	Halbsatz
i. d. F.	in der Fassung
i. d. R.	in der Regel
i. d. S.	in diesem Sinne
i. e. S.	in engerem Sinne
i. S. d.	im Sinne des/im Sinne der
i. V. m.	in Verbindung mit
IAS	International Accounting Standards
IASB	International Accounting Standards Board
IASC	International Accounting Standards Committee
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer
IFRS	International Financial Reporting Standards
IHK	Industrie- und Handelskammer
IIC	Internationale Handelskammer
InsO	Insolvenzordnung
Int. Bus. Law.	International Business Lawyer

Abkürzungsverzeichnis

intern.	international
InvZulG	Investitionszulagengesetz
IP	„intangibel property“ (immaterielles Vermögen)
IPR	Internationales Privatrecht
IPRG	Gesetz zur Neuregelung des Internationalen Privatrechts
IPRspr.	die deutsche Rechtsprechung auf dem Gebiet des internationalen Privatrechts
IRS	Internal Revenue Service
JR	Juristische Rundschau
JStG	Jahressteuergesetz
JW	Juristische Wochenschrift
JZ	Juristenzeitung
Kap.	Kapitel
KG	Kammergericht
KO	Konkursordnung
KOM.	Kommission der EG
KStG	Körperschaftsteuergesetz
KStR	Körperschaftsteuerrecht
les Nouvelles	les Nouvelles, Journal of the Licensing Executives Society
LG	Landgericht
LM	Lindenmaier-Möhring, Sammlung von Entscheidungen des Bundesgerichtshofs
m. w. N.	mit weiteren Nachweisen
MarkenG	Markengesetz
MDR	Monatsschrift für Deutsches Recht
Mitt.	Mitteilungen des Verbandes deutscher Patentanwälte
MRG	Militärregierungsgesetz
MUV	Montanunion-Vertrag
MuW	Markenschutz und Wettbewerb
MwSt	Mehrwertsteuer
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
Nr.	Nummer
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit)
OECD-Guidelines	OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations – 2010 Edition (Verrechnungspreisgrundsätze für multinationale Unternehmen und Steuerverwaltungen der OECD – Ausgabe 2010)
OECD-MA	OECD-Musterabkommen
OLG	Oberlandesgericht
OLGE	Sammlung der Rechtsprechung der Oberlandesgerichte
ORGALIME	Organisme de Liaison des Industries Métalliques Européennes
PaPKG	Preisangaben- und Preisklauselgesetz

PatBl.	Patentblatt
PatG	Patentgesetz
PMZ, Bl. f.	Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen
PVÜ	Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums
RabelsZ	Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht
Rev.trim.dr.europ.	Revue Trimestrielle de Droit Européen
RG	Reichsgericht
RGBL.	Reichsgesetzblatt
RGZ	Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
RIW/AWD	Recht der Internationalen Wirtschaft/Außenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters
Rn.	Randnummer
Rs.	Rechtssache
RStBl.	Reichssteuerverordnung
s.	siehe
S.	Seite/Satz
SchiedsVfG	Schiedsverfahrensneuregelungsgesetz
SEC	Securities Exchange Commission
SeuffArch	J. A. Seuffert's Archiv für Entscheidungen der obersten Gerichte in den deutschen Staaten
SFAS	Statement of Financial Accounting Standards
Slg.	Sammlung
sog.	sogenannt/e
StBp	Die Steuerliche Betriebsprüfung (Zeitschrift)
Swiss Rev. of Intern. Comp. Law	Swiss Review of International Competition Law
TNMM	Transactional Net Margin Method (transaktionsbezogene Nettomargenmethode)
TT-GVO	Gruppenfreistellungsverordnung für Technologietransfer-Vereinbarungen (Verordnung (EU) Nr. 315/2014)
Tz.	Textziffer
u. a.	und andere/unter anderem
u. Ä.	und Ähnliches
u. E.	unseres Erachtens
u. U.	unter Umständen
UrhG	Urheberrechtsgesetz
UStG	Umsatzsteuergesetz
usw.	und so weiter
UWG	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
VDMA	Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V.
VerbrKrG	Verbraucherkreditgesetz
Vfg./Verf.	Verfügung
vgl.	vergleiche
VO	Verordnung

Abkürzungsverzeichnis

VPP-Rundbrief	Deutscher Verband der Patentingenieure und Patentassessoren e. V. – Rundbrief
VStR	Vermögenssteuer-Richtlinien
VWG-FVerl	Verwaltungsgrundsätze Funktionsverlagerung
WarnRspr	Warneyer's Jahrbuch der Entscheidungen
WIPO	World Intellectual Property Organisation
WM	Wertpapiermitteilungen
WRP	Wettbewerb in Recht und Praxis
WuW	Wirtschaft und Wettbewerb
WuW/E oder WuWE BKartA	Wirtschaft und Wettbewerb (Entscheidungssammlung zum Kartellrecht)
z. B.	zum Beispiel
z. Z.	zur Zeit
Zeitschr.	Zeitschrift
Ziff.	Ziffer
ZIP	Zeitschrift für Wirtschaftsrecht und Insolvenzpraxis
ZUM	Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht

Teil A: Lizenzgebühren in der Vertragspraxis

I. Einleitung

Immer mehr Unternehmen versuchen, ihre technischen und rechtlichen Ressourcen besser zu nutzen. Dies gilt nicht zuletzt deshalb, weil einerseits die konjunkturelle Lage dazu zwingt, das vorhandene Potenzial stärker zu nutzen, und andererseits die internationale Verflechtung der Unternehmen immer stärker wächst und damit gleichzeitig die Verwertung von Know-how und Rechten auf der Grundlage von Lizenzverträgen eine erheblich höhere Bedeutung gewinnt. Ein Problem bei der Gestaltung von Lizenzverträgen bzgl. Gewerblicher Schutzrechte (z.B. Patente), Marken, Know-how und Urheberrechte (z.B. an Computerprogrammen) ist sehr oft die Bestimmung der „angemessenen“ Lizenzgebühr. 1

1. Allgemeines

Die Rechtsprechung und die Literatur haben sich mit dieser Frage vor allem in Bezug auf die Arbeitnehmererfindungen beschäftigt, weil der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer, wenn er dessen Erfindung in Anspruch nimmt, eine angemessene Vergütung zu zahlen hat. Zu deren Berechnung ging man bisher von der Vergütung aus, die für eine freie Erfindung in der Wirtschaft gezahlt wurde. Diese Methode ist auch in den Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst vorgesehen. Die Bestimmung der Vergütung, die ein freier Erfinder erhalten würde, macht jedoch erhebliche Schwierigkeiten. Es würde im Rahmen dieser Ausführungen zu weit gehen, dies im Einzelnen zu erörtern. Es wird hierzu vor allem auf die Schrift von *Lüdecke* „Die Lizenzgebühren für Erfindungen“ verwiesen, in der die Problematik eingehend dargestellt ist.¹ 2

¹ Der Abschnitt „A.I. Einleitung“ beruht in überarbeiteter Form auf den Ausführungen zu Lizenzgebühren in *Groß*, *Der Lizenzvertrag*, 12. Aufl., Frankfurt am Main 2020, Rn. 98 ff.; vgl. auch A.II.1.2; US-Methoden zur Lizenzgebührenberechnung werden immer wieder in *Les Nouvelles* dargestellt: z.B. *Anson*, *Les Nouvelles* 1996, 45 ff.; *Reilly/Schweihls*, *Les Nouvelles* 1996, 52 ff.; *Burgis/Koppel*, *Les Nouvelles* 1996, 164 ff.; *Hruby/Lutz*, *Les Nouvelles* 1997, 40 ff.; *Paulsen*, *Les Nouvelles* 1997, 64 ff.; *Steensma*, *Les Nouvelles* 1997, 77 ff.; *Degnan/Horton*, *Les Nouvelles* 1997, 91 ff.; *Anson*, *Intellectual Pro-*

2. Bewertungsfaktoren

- 3 Es wird hier nur auf einige wesentliche Gesichtspunkte hingewiesen, die für die Festlegung der Lizenzgebühr eine Rolle spielen können. Es sind dies z. B.:

perty Valuation Primer, www.lesi.org, Okt. 2004 (297 Seiten!) und zuletzt *Levko/Torres*, PricewaterhouseCoopers Patent and Trademark Damages Study 2005, Les Nouvelles 2006, 163 ff. Die Höhe der Lizenzgebühr kann auch schon bei der Festsetzung des Streitwerts bedeutsam sein. Auch insoweit fehlen Berechnungsmethoden. Vgl. z. B. bzgl. Raubkopien OLG Celle, 12.10.1992, CR 1993, 209 ff.; OLG Celle, 2.9.1994, CR 1995, 16; OLG Frankfurt, 6.12.1994, CR 1995, 147 ff.; *Maul/Maul* (Produktpiraterie im Pharmabereich), GRUR 1999, 1059 ff. Bei Software spielen technische Identifizierungs- und Schutzsysteme eine große Rolle, z. B. *Wand*, GRUR Int. 1996, 897 ff.; OLG Karlsruhe, 10.1.1996, CR 1996, 341 ff. Zur Bewertung von EDV-Produkten und -Leistungen *Michels*, CR 1992, 631 ff. und *Zimmermann*, CR 1994, 53 ff. Zu Gerichtsstandsfragen bzgl. des Anspruchs gem. §§ 33 PatG 1981, 24 Abs. 5, PatG 1968 s. *Kühnen*, GRUR 1997, 19 ff.; zum Entschädigungsanspruch des § 33 Abs. 1 PatG *Krieger*, GRUR 2001, 965 ff. m. w. N., und zuletzt *Kraßer*, 921 ff. m. w. N., und zu **Ersatzansprüchen gegenüber mittelbaren Markenverletzern** OLG Karlsruhe, 23.5.2001, GRUR-RR 2002, 59 ff. = Mitt. 2001, 447 ff., **und gegenüber mittelbaren Patentverletzern** BGH, 10.10.2000, GRUR 2001, 228 ff.; BGH, 4.5.2004, 758 ff.; BGH, 7.6.2005, GRUR 2005, 848 ff. und dazu *Voß*, GRUR 2006, 281 ff. und *Holzappel*, GRUR 2006, 882 ff. jeweils m. w. N.; OLG Düsseldorf, 20.1.2002, Mitt. 2003, 252 ff. = GRUR-RR 2003, 50; OLG Düsseldorf, 10.10.2002, Mitt. 2003, 264 ff.; OLG Frankfurt, 20.2.2003, GRUR-RR 2003, 201 ff.; OLG Karlsruhe, 10.12.2003, GRUR-RR 2004, 97 ff.; BGH, 9.1.2007, WRP 2007, 802 ff.; *Nieder*, Die mittelbare Patentverletzung – eine Bestandsaufnahme, GRUR 2006, 977 ff.; *König*, Mittelbare Patentverletzung, Mitt. 2000, 10 ff.; *Meier-Beck*, GRUR 1993, 1 ff.; *Jäger/Heitmann*, GRUR 1999, 542 ff. bzgl. Markenlizenzen; bzgl. Markenverletzungen z. B. OLG Koblenz, 29.11.2001, GRUR-RR 2002, 127; bzgl. Namensrechtseingriffen OLG München, 8.11.2001, GRUR 2002, 453 f. = Mitt. 2001, 447 ff.; *Heermann*, GRUR 1999, 625 ff.; zum Schadensersatz und Bereicherungsausgleich bei Patentrechtsverletzungen: *von der Osten*, Mitt. 2000, 95 ff.; *von Rospatt*, Mitt. 2000, 287 ff.; *Keukenschrijver*, Mitt. 2000, 436 ff., 441 f.; *Rings*, GRUR 2000, 839 ff.; *Götz*, GRUR 2001, 295 ff.; *Fähndrich/Tilmann*, GRUR 2001, 901 ff.; *Fitzner/Tilmann*, Mitt., 2 ff.; *Nirk*, GRUR 2001, 984 ff.; *Holzappel* zu § 10 PatG als Rechtszuweisungsnorm, GRUR 2002, 193 ff.; *Nieder*, Entschädigungs- und Restentschädigungsanspruch bei mittelbarer Erfindungsbenutzung, Mitt. 2004, 241 f.; *Schiuma*, Zum Begriff der Patentverletzung in Italien, insbesondere zur indirekten Patentverletzung, GRUR Int. 2003, 813 ff.; *Tilmann*, Patentverletzung bei Genpatenten, Mitt. 2002, 438 ff. m. w. N.; *Allekotte*, Erschöpfung durch Zahlung?, Mitt. 2004, 1 ff.; s. *Schmidt-Troschke*, BB 1996, 1531 ff., zur Einbringung einer Generallizenz in eine Kapitalgesellschaft gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten; auch bei der Übertragung von Firmen(-teilen) wird die Bewertung (Due Diligence) von Rechten immer bedeutsamer. Vgl. hierzu z. B. *Pollanz*, BB 1997, 1351 ff.; *Bihr*, BB 1998, 1198 ff.; *Krüger/Kalbfleisch*, DStR 1999, 174 ff.; zu finanziellen Überlegungen bei internationalen Lizenzverträgen aus Sicht der USA: *Loza/Chotkowski/Stevens/Urbanchuk*, Les Nouvelles, 2006, 120 ff.; zur Umsetzung der Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums: *Seichter*, WRP 2006, 391 ff.; zur Patentbewertung *Ensthaler/Strübbe/Zech*, WRP 2006, 1157 ff.; zu Bezahlungsmethoden bei Internet Licensing: *Gordon*, CRi 2000, 2 ff.,

2.1 Allgemein

Umfang des Benutzungsrechts (Monopolstellung, die der Lizenznehmer erlangt).

2.2 Verkaufsobjekt

- Art des Erzeugnisses (einmalige oder wiederkehrende Fertigung, Type)
- Verkaufspreise

7; *Patin/Khoury*, Les Nouvelles 2002, 7 ff.; das Arbeitnehmererfindungsgesetz wurde bzgl. § 42 ArbNErfG novelliert (18.1.2002, BGBl. I, 24.1.2002, 414). Stichtag ist der 7.2.2002; s. hierzu nur *Bartenbach/Hellebrand*, Mitt. 2002, 165, 169, und *Bartenbach/Volz*, GRUR 2002, 743 ff. Siehe zu Lizenzgebühren in Japan die Analyse der Einfuhr ausländischer Technologie Jahresbericht 1996, Amt für Wissenschaft und Technik, Hrsg.: Japanisches Finanzministerium, 23; zur Berechnung der Erfindervergütung in Japan: Bezirksgericht Tokyo, 30.1.2004, – „Blaue Diode“, GRUR Int. 2005, 439 ff., und dazu *Petersen-Padberg/Klusmann*, GRUR Int. 2005, 370 ff.; vgl. zu kartellrechtlichen Problemen *Groß*, Rn. 537 ff., 582 ff. Zur **mittelbaren Patentverletzung** und zur entsprechenden Schadensberechnung aktuell (s. auch oben in dieser Fn. weitere ältere Nachweise): BGH, 9.1.2007, GRUR 2007, 679 ff. – Haubenstretchautomat; *Fabry/Trimborn*, Die unmittelbare Patentverletzung – Das unterschätzte Geschäftsrisiko, GRUR 2008, 861 ff.; *Ehlers/Fock/Harfinger/Horstmann/Jaekel/Königer/Lunze/Pitz/Schober/Schohe*, Haftung für die mittelbare Verletzung von Rechten des Geistigen Eigentums, GRUR Int. 2008, 935 ff.; *Langfinger*, Mittelbare Patentverletzung – ein internationaler Vergleich, 2009, 104 ff., VPP-Rundbrief 2009, 104 ff.; *Haedicke*, Schadensersatz bei mittelbarer Patentverletzung, GRUR 2009, 273 ff.; der BGH, 23.7.2008, Mitt. 2009, 419 ff. – Bodybass = GRUR-RR 2009, 121 ff. = GRUR 2009, VIII, bejaht eine Lizenzgebühreuzahlungspflicht (§ 15 PatG) nicht nur in den Fällen, in denen das Patent mangels erfinderischer Leistung oder wegen fehlender Neuheit nicht schutzfähig ist, sondern auch dann, wenn es mangels Ausführbarkeit der technischen Lehre zu Unrecht erteilt ist; vgl. auch *Köllner*, Mitt. 2010, 97 ff.; *Petersen/Wurzer/Grünwald/Zwirner*, Mitt. 2010, 111 ff. und *Natusch*, Mitt. 2010, 118 ff., *Kasperzak/Nestler*, passim, *Nabrotzki*, passim, **zur Bewertung von Schutzrechten**; OLG Düsseldorf, 19.7.2018, Mitt. 2018, 74 ff. – Schweinefußboden; vgl. auch die Websites www.answers.com/topic/royalties und www.absoluteastronomy.com/topics/Royalties, die jeweils Hinweise zur Lizenzgebührengestaltung sowie kleinere Übersichten zu branchenspezifischen Lizenzgebührensätzen in übersichtlicher Form bieten (beide Seiten zuletzt abgerufen am 6.2.2020). Siehe auch *Fabry/Kouskoutis*, Schiffbruch statt Schatzsuche, Mitt. 2011, 345 ff.; *Wurzer/Grünwald/Stübiger*, Patente in der Unternehmensfinanzierung, Mitt. 2011, 336 ff.; Normenausschuss NA 159-01-07 AA (Joachim von Oppen), Eine DIN-Norm zur monetären Bewertung von Patenten: DIN 77100 „Patentbewertung – monetäre Bewertung von Patenten“ Mitt. 2012, 486 ff.; *Menninger*, Neue Standards zur Bewertung von Patenten und Technologien, GRUR-Prax 2012, 102 ff.; *Nestler*, Angemessene Lizenzbewertung anhand der Profit-Split-Methode: Was man von der Knoppe-Formel lernen kann, BB 2013, 2027 ff.; *Creed*, Steuergestaltung über Lizenz- bzw. Patentboxen, GRUR-Prax 2014, 346 ff. *Hellebrand*, Ableitung von angemessenen Lizenzsätzen aus ökonomischer Perspektive?, Mitt. 2014, 494 ff.; *Gehm*, Umsatzsteuerliche Fragestellungen bei Patentverwertung, Mitt. 2019, 398 ff.; siehe des weiteren Kapitel N. in diesem Werk und *Groß/Strunk*, Lizenzgebühren, 5. Aufl., Teil B., passim.

Teil A Lizenzgebühren in der Vertragspraxis

- noch – Kalkulation
3 – Geplante Stückzahl des Erzeugnisses und seiner Teile

2.3 Fertigung

- Fertigungsreife
- Entwicklungs- und Versuchskosten
- Mögliche Fertigungsart (Einzelfertigung, Serienfertigung)
- Anforderungen an die Fertigung (maschinelle Ausrüstung, Werkzeuge, Modelle, Vorrichtungen, Arbeitskräfte, Materialbeschaffung)
- Einordnung in das Fertigungsprogramm
- Auftretende Engpässe und sonstige Schwierigkeiten
- Fertigungskosten
- Zusätzlicher Finanzbedarf und seine Deckungsmöglichkeiten
- Fertigungsrisiken
- Auswertung und Untervergabe von Lizenzen

2.4 Marktsituation

- Marktanteil (nach den in Betracht kommenden Ländern spezifiziert)
- Konkurrenzlage Marktstellung des Lizenzgebers Mitbewerber (auch künftig mögliche) in Bezug auf das Erzeugnis in Bezug auf die Lizenz
- Konkurrenzzeugnisse Lieferfähigkeit (eigene und fremde) Aufnahmefähigkeit des (betreffenden) Marktes; (vorsichtig geschätzte) Umsatzerwartung (geschätzte) Umsatzerwartung Import/Export im Lande des Lizenznehmers (Zollschutz) Entstehende Konkurrenz auf dritten Märkten (drohende Umsatzverluste, Gewinnminderung) Einfluss auf die Ergebnis-Entwicklung (Gewinne oder Verluste) Wie hoch ist das Risiko? Gefahr der technischen Überholung

2.5 Technischer Stand

- Weiterentwicklung im eigenen Unternehmen (Konzentration der Entwicklungsarbeit aus Gründen der Rationalisierung und Sicherheit)
- Weitergabe von Ergebnissen der Forschungs- und Entwicklungsarbeit (vertragliche Ansprüche)
- Weiterentwicklung in fremden Unternehmen (Rückfluss von Know-how bzw. Verbesserungserfindungen)
- Voraussichtliches Veralten der betreffenden Type (technischer Fortschritt)
- Patentlage
- Patentlizenzen und sonstige Know-how-Verträge