

Problematik von sogenannten „Net Sales Klauseln“ in Lizenzverträgen und anderen Vertragstypen

Peter Homberg
Partner

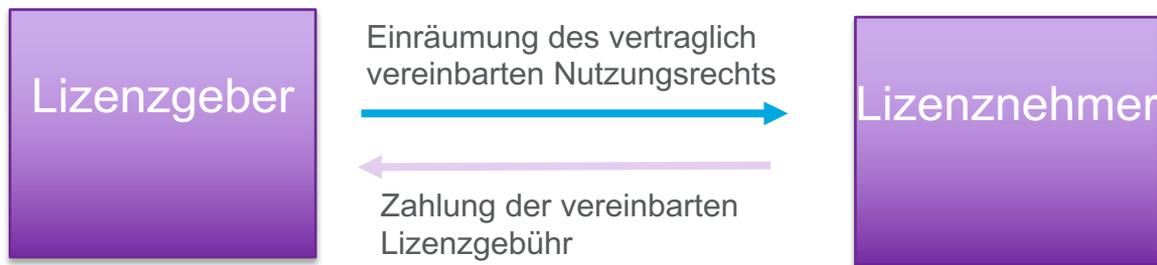
Agenda

- I. Lizenzen – Überblick
- II. Vergütung in Lizenzverträgen und anderen Vertragstypen
- III. Problematik von sogenannten „Net Sales Klauseln“
- IV. Lösungsvorschläge
- V. Zusammenfassung

I. Lizenzen – Überblick

Inhalt eines Lizenzvertrages

- Neben **Eigenverwertung** und **Verkauf** ist **Lizenzierung** eine der wichtigsten Verwertungsmöglichkeit



- Zweck:
 - Verschaffung einer berechtigten Rechtsposition des Lizenznehmers
 - Dem Lizenzgeber wird – abhängig von der erteilten Lizenz – eine mehr oder weniger starke **Monopolstellung** eingeräumt
 - ➔ Ermöglichung eines Wettbewerbsvorteils

I. Lizenzen – Überblick

Inhalt eines Lizenzvertrages

- ✓ Präambel
- ✓ Definitionen
- ✓ Lizenzerteilung
- ✓ Übertragbarkeit und Möglichkeit zur Unterlizenzierung
- ✓ **Lizenzgebühren**
- ✓ Buchführung und Zahlungsbedingungen
- ✓ Aufrechterhaltung und Verteidigung der Schutzrechte
- ✓ Haftung
- ✓ Laufzeit und Beendigung
- ✓ Anwendbares Recht, Gerichtsstand

**Nicht
abschließend!**

Agenda

- I. Lizenzen – Überblick
- II. Vergütung in Lizenzverträgen und anderen Vertragstypen
- III. Problematik von sogenannten „Net Sales Klauseln“
- IV. Lösungsvorschläge
- V. Zusammenfassung

II. Vergütung in Lizenzverträgen und anderen Vertragstypen

- Bestimmung der Vergütung bildet Grundbaustein eines jeden Vertrages
- Zu beachten sind u.a.:

Höhe der Gebühr

Art der Berechnung

- Maßgebend sind:
 - Stärke der lizenzierten/verkauften Technologie
 - Vorgesehene Nutzung (regionale/zeitliche Begrenzung; einfache/exklusive Lizenz)
 - Verhandlungsposition des Lizenzgebers/Verkäufers

- Denkbar sind:
 - Stückabhängige Lizenzentgelte
 - Meilensteinzahlungen
 - Periodische Pauschalentgelte
 - **Umsatzabhängige Vergütung**

Lizenzentgelt wird anhand eines festgelegten Prozentsatzes des **Umsatzes** bzw. des Gewinns berechnet.

Vorteil: Inflationssicherheit

Nachteil: komplizierte Berechnung

II. Vergütung in Lizenzverträgen und anderen Vertragstypen

- Zieht man für die **Lizenzgebühr** die Bezugsgröße **Umsatz** heran, muss dieser zunächst definiert werden.
 - Hierbei stellen sich zahlreiche **Einzelfragen**:
 - Soll schon an die Lieferung des „Lizenzprodukts“ oder nur an das dem Lizenznehmer tatsächlich zufließende Entgelt angeknüpft werden?
 - Wer trägt das wirtschaftliche Risiko eines Zahlungsausfalls des Kunden?
 - Bestehen Kontroll- und Buchprüfungsrechte betreffend Umsatz, Gewinn und Abrechnung? Wer trägt die Kosten?
 - Wird der Umsatz oder Gewinn etwaiger Unterlizenznehmer mitberücksichtigt?
 - **Sollen sogenannte „Gross Sales“ oder „Net Sales“ maßgebend sein?**



Agenda

- I. Lizenzen – Überblick
- II. Vergütung in Lizenzverträgen und anderen Vertragstypen
- III. Problematik von sogenannten „Net Sales Klauseln“**
- IV. Lösungsvorschläge
- V. Zusammenfassung

III. Problematik von sogenannten „Net Sales Klauseln“

Musterformulierung einer „typischen“ Net Sales Klausel in einem Lizenzvertrag

- „ (1) Der **Lizenznehmer** zahlt an den **Lizenzgeber** eine laufende **Lizenzgebühr** in Höhe von [...] % der mit den Vertragsprodukten erzielten **NETTOVERKAUFSERLÖSE**.
- (2) Nettoverkaufserlös ist der **Rechnungspreis abzüglich** gesondert ausgewiesener **Rabatte, Fracht- und Verpackungskosten, Mehrwertsteuer, Verkaufssteuer, Zölle** und **Versicherungen**, jedoch **vor Abzug** von **Skonti**.
- (3) Grundlage für die Berechnung ist die **Rechnungserstellung**, die der Lizenznehmer spätestens mit der Auslieferung der Vertragserzeugnisse vorzunehmen hat und nicht der Zahlungseingang bei dem Lizenznehmer. Im Falle von **Storni** sinkt die Lizenzgebühr entsprechend bzw. wird dem Lizenznehmer gutgeschrieben. Der Lizenznehmer erstellt monatlich eine Abrechnung.“
-
- “ (1) In addition, the **Licensee** shall pay the **Licensor** an ongoing **license fee** of [...] % of the **Net Sales Value** of the Contract Products sold.
- (2) The net sales value shall be the invoice amount **minus** any **discounts, freight and packaging costs, sales taxes, customs duties** and **insurance premiums** as stated separately, however, prior to deducting any **cash discounts**.
- (3) The basis for calculation shall be the **invoice**, which shall be issued by the Licensee upon delivery of the Contract Products at the latest, and not receipt of payment by the Licensee. In the event of a cancellation, the license fee shall be reduced accordingly or credited to the Licensee. The Licensee shall prepare monthly statements.“

III. Problematik von sogenannten „Net Sales Klauseln“

Berechnungsmethode des Nettoverkaufserlöses „X“

X = Bruttoverkaufserlös —

Mehrwertsteuer/Verkaufs-
steuer/Zölle

Rabatte

Frachtkosten

Verpackungskosten

Versicherungen

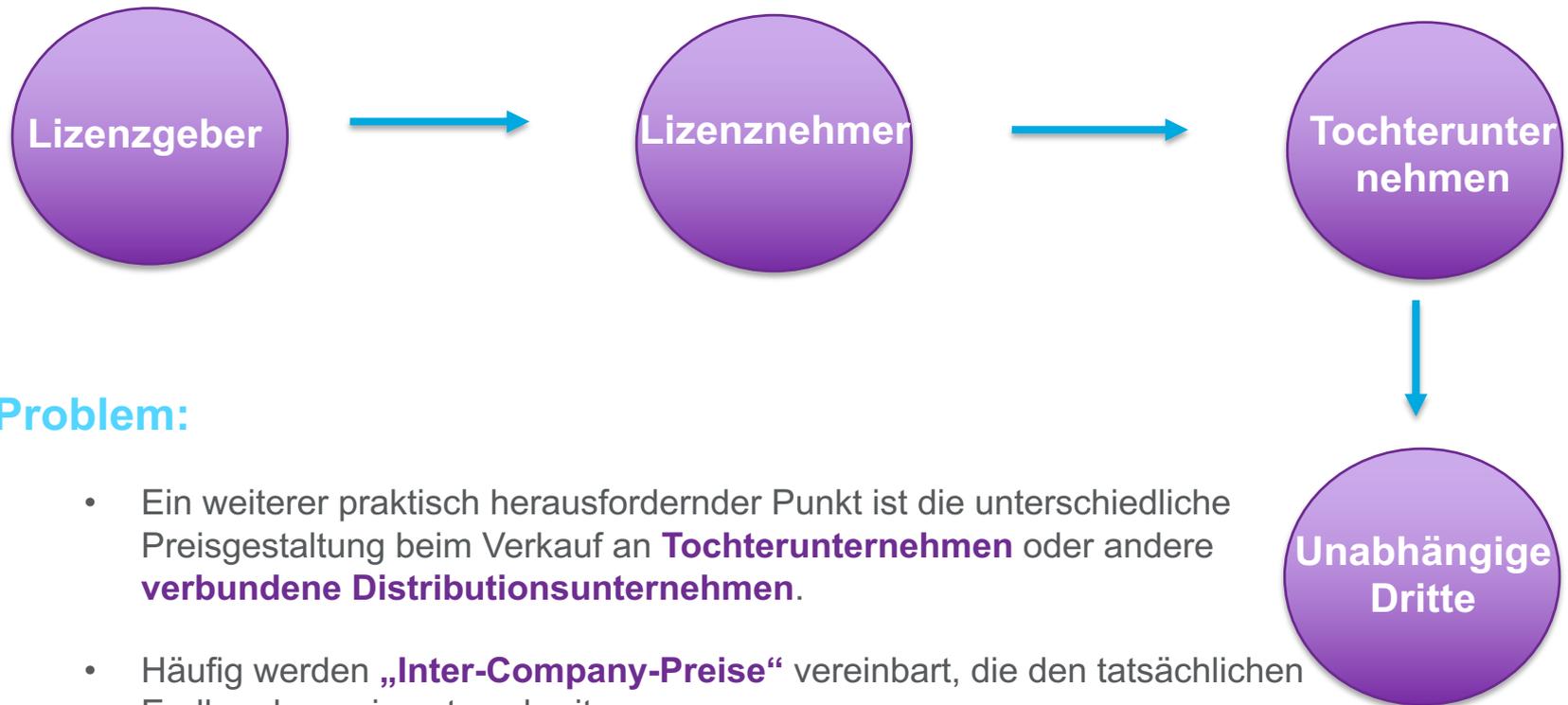
Stornobeträge

III. Problematik von sogenannten „Net Sales Klauseln“

- Maßgeblich für die genaue Berechnung von Nettoverkaufserlösen ist:
 - ein komplexes und zuverlässiges **Buchhaltungssystem**, das die produktionsbezogenen Kosten erfasst sowie
 -  ➤ eine klare und genaue **Definition** der produktionsbezogenen Kosten.
- **Problem:** Umsetzung einer solchen Vorgehensweise zu umständlich.
- **Lösung:** Pauschalisierung der Aufwendungen 

III. Problematik von sogenannten „Net Sales Klauseln“

1. Konstellation



Problem:

- Ein weiterer praktisch herausfordernder Punkt ist die unterschiedliche Preisgestaltung beim Verkauf an **Tochterunternehmen** oder andere **verbundene Distributionsunternehmen**.
- Häufig werden „**Inter-Company-Preise**“ vereinbart, die den tatsächlichen Endkundenpreis unterschreiten.
- Lizenzgeber will jedoch am eigentlichen **wirtschaftlichen Erfolg** des Produktes partizipieren. Der wirtschaftliche Erfolg könnte so durch **Sales-Strukturen** mit Tochter- und verbundenen Unternehmen **verfälscht** werden.

III. Problematik von sogenannten „Net Sales Klauseln“

2. Konstellation



Problem:

- Schließlich werden in vielen Fällen **Großhändler** die Abnehmer des Lizenznehmers sein.
- Auch hier werden **Großhandelsrabatte** gewährt, die den tatsächlichen **Endkundenpreis** unterschreiten.
- Den niedrigeren Verkaufspreis an den Großhändler als Grundlage für die Berechnung der Lizenzgebühr festzulegen, entspricht ebenfalls **nicht** dem **Interesse** des Lizenzgebers.

Agenda

- I. Lizenzen – Überblick
- II. Vergütung in Lizenzverträgen und anderen Vertragstypen
- III. Problematik von sogenannten „Net Sales Klauseln“
- IV. Lösungsvorschläge**
- V. Zusammenfassung

IV. Lösungsvorschläge



Zum einen empfiehlt sich bei der Definierung der Abzugsfähigkeit einiger Posten eine **Pauschalierung der Aufwendungen**.

- Aus Gründen der Praktikabilität sollten an dieser Stelle etwaige Ungenauigkeiten in Kauf genommen werden.
- Andernfalls stehen die Unternehmen oft nach Vertragsabschluss vor unüberwindbaren impraktikablen Hürden bei der Berechnung des Lizenzentgelts und somit bei der Erfüllung ihrer Rechnungslegungspflicht.

IV. Lösungsvorschläge

Empfohlene Berechnungsmethode des Nettoverkaufserlöses „X“

$$X = \text{Bruttoverkaufserlös} -$$

Mehrwertsteuer/
Verkaufssteuer/ Zölle

5% des
Bruttoverkaufserlöses für
alle sonstigen Posten wie
Transportkosten,
Verpackungskosten etc.

IV. Lösungsvorschläge



Zum anderen empfiehlt sich **die Implementierung von Multiplikatoren**, um etwaige Preisnachlässe an Tochter- und verbundene Unternehmen sowie an Großhändler auszugleichen.

- Nur auf diese Weise kann das Partizipieren des Lizenzgebers am tatsächlichen wirtschaftlichen Erfolg des Produktes gewährleistet werden.

IV. Lösungsvorschläge

Empfohlene Berechnungsmethode des Nettoverkaufserlöses „X“

$$X = \text{Bruttoverkaufserlös} - \left(\begin{array}{l} \text{Mehrwertsteuer/} \\ \text{Verkaufssteuer/ Zölle} \\ \\ \text{5\% des} \\ \text{Rechnungspreises} \\ \text{für alle sonstigen} \\ \text{Posten} \end{array} \right) \times 1,25$$

↓

Beim Verkauf an

- Tochterunternehmen
- verbundene Unternehmen sowie an
- Großhändler

Agenda

- I. Lizenzen – Überblick
- II. Vergütung in Lizenzverträgen und anderen Vertragstypen
- III. Problematik von sogenannten „Net Sales Klauseln“
- IV. Lösungsvorschläge
- V. Zusammenfassung

Referent



Peter Homberg

Partner

Life Sciences

D + 49 30 26473 399

peter.homberg@dentons.com

Peter Homberg is a partner in the Dentons Berlin office. He specializes in IP, corporate law and M&A transactions in the life sciences and high-tech sector as well as in R&D and cooperation agreements, cross-border IP licensing and IP strategies. Peter advises inter alia companies in the pharmaceutical, diagnostics, biotechnology and medical device industry – from startups to large publicly listed companies. Furthermore, he has broad transactional experience in Southeast Asia.

Peter is member of the Licensing Executive Society (LES), the German Association for Intellectual Property and Copyright (GRUR), the German Institution for Arbitration (DIS) as well as the Pharma-Lizenz-Club Deutschland e.V. He regularly holds lectures at seminars and conferences, and is also author of numerous professional articles and other publications regarding corporate or IP law in the field of life sciences.

Thank you

大成 DENTONS

Dentons Europe LLP
Markgrafenstraße 33
Berlin, 10117
Germany

Dentons is the world's largest law firm, delivering quality and value to clients around the globe. Dentons is a leader on the Acritas Global Elite Brand Index, a BTI Client Service 30 Award winner and recognized by prominent business and legal publications for its innovations in client service, including founding Nextlaw Labs and the Nextlaw Global Referral Network. Dentons' polycentric approach and world-class talent challenge the status quo to advance client interests in the communities in which we live and work. www.dentons.com.