

Lizenzverträge mit japanischen Gesellschaften

Peter Rodatz

1. EINLEITUNG

Dieses Referat befaßt sich in erster Linie mit Lizenzverträgen an japanische Lizenznehmer. Man könnte deshalb der Auffassung sein, daß es mindestens zehn Jahre zu spät gehalten wird, weil das deutsche Lizenzangebot nicht mehr in Übereinstimmung steht mit dem japanischen Lizenzbedarf.

Das hat natürlich mit der technologischen Entwicklung zu tun, die in Japan zumindest auf einigen Gebieten schneller abläuft als in Deutschland. Ein solches Referat rechtfertigt sich aber aus einem anderen Grund:

Die deutsche Industrie wird ihre Präsenz in Japan ausbauen müssen, und zwar mit Hilfe deutscher Technologie, die so schlecht, wie es nach meiner Eingangsbehauptung den Anschein haben könnte, auch nicht ist. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer in Japan meldet für 1992 sogar noch DM 311 Mio. deutsche Einnahmen aus Japan und nur DM 175 Mio. deutsche Ausgaben an Japan für Patente und Lizenzen. Für die Weitergabe dieser Technologie müssen Regeln eingehalten werden, die im Bereich des Steuerrechts, und dort der Verrechnungspreisregeln, von zunehmender Bedeutung sein werden. Die Tochtergesellschaft eines großen Schweizer Chemie-Unternehmens hat eine Steuernachforderung wegen Nichteinhaltung dieser Verrechnungspreisregeln von umgerechnet etwa DM 40 Mio. erhalten - das macht deutlich, daß die japanischen Steuerbehörden von ihrem Besteuerungsrecht voll Gebrauch machen wollen.

Wie häufig ist ja gerade das Steuerrecht der Prüfstein dafür, ob Verträge »richtig« auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht sind. Ich werde versuchen, in meinem Referat auch diese Gesichtspunkte zu berücksichtigen.

2. GRUNDLAGEN

Der japanische wirtschaftliche Erfolg nach dem Zweiten Weltkrieg kann ohne den Zufluß ausländischer Technologie nicht gedacht werden. Von anderen ohne Scheu und unter Ausnutzung des vollen Angebots zu lernen, ist Teil der japanischen Kultur. Der Aufschwung mit Hilfe eines Technologieimports wurde wie schon nach der Öffnung des Landes im vorigen Jahrhundert nach dem letzten Kriege sehr genau orchestriert; ermöglicht wurde das durch die extreme Devisenknappheit, die die japanische Regierung zwang, die wenigen Mittel zu kontingentieren und nur dort einzusetzen, wo der Nutzen eindeutig war. Beeinflußt wurde auch die Gegenleistung, sprich die Lizenzgebühr, so daß die japanische Industrie relativ billig Know-how und Lizenzen an Schutzrechten erwerben konnte. Dabei war eines der kurzfristig angestrebten Ziele, mit Hilfe der Lizenzen Exporte zu fördern, um so die Devisen für die Lizenzgebühren zu verdienen. Langfristig sollte die japanische Industrie auf den technologischen Stand der

industrialisierten Länder gebracht werden - dazu gehörte Japan bis in die Mitte der sechziger Jahre jedenfalls nicht in vollem Umfang. Mit Hilfe der Devisenbewirtschaftung wurde also auch Industriepolitik betrieben.

Das letzte Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der japanischen Industrie ganz allgemein zu stärken, hat auch dazu geführt, daß Lizenzverträge in Japan eine andere Bedeutung haben als zum Beispiel in Europa: Lizenzverträge sind keine Verträge zur bloß vorübergehenden Nutzung von fremder Technologie, sondern technische Hilfsverträge (technical assistance agreements) zum Aufbau einer wettbewerbsfähigen japanischen Industrie oder eines wettbewerbsfähigen Betriebes. Das bedeutet für die tägliche Praxis, daß einer der entscheidenden Gründe für den Abschluß eines Lizenzvertrages der Umstand ist, daß die Lizenzproduktion in häufig nur unwesentlich veränderter Form nach Ende des Lizenzvertrages fortgesetzt werden kann, und zwar weitgehend unter Weiterbenutzung des erworbenen Know-how, aber ohne die Belastung mit Lizenzgebühren und Exportbeschränkungen. Da bis in die sechziger Jahre die Regierung meist nur eine siebenjährige Laufzeit der sogenannten Technical Assistance Agreements genehmigte, waren jedenfalls theoretisch die Weltmärkte nach relativ kurzer Zeit offen. Das wirkt im Denken der Japaner nach.

Der Vorteil lag natürlich nicht nur bei den Japanern. Ausländische Lizenzgeber haben oft gut verdient und eigene Forschungstätigkeiten durch die Lizenzgebühren aus Japan (mit-)finanzieren können. Vielfach sind auch bereits in diesem frühen Stadium die Grundlagen für eine eigene Tätigkeit in Japan gelegt worden, weil es vorteilhaft war, die Lizenzgebühren in Japan zu reinvestieren. Die Grundlage für die relativ gute Position mancher japanischer Tochtergesellschaften deutscher Unternehmen im japanischen Markt ist damals entstanden.

Die Chancen, die im Erwerb fremder Technologien lagen, sind von den Japanern überdurchschnittlich gut genutzt worden. Die Redereien über die Imitationslust und die mangelnde Kreativität der Japaner sind längst verstummt, obwohl auch Japan-Fans zugeben werden müssen, daß der Respekt vor geistigem Eigentum in Japan nicht so stark ausgeprägt ist, wie sich das zum Beispiel Europäer und Amerikaner wünschen. Die Übernahme fremder Technologien führt aber im industriellen Bereich zu einer Verbesserung des technischen Standards; das dient dem individuellen, gleichzeitig aber auch dem allgemeinen Nutzen.

Es ist früher mehr als in der letzten Zeit beklagt worden, daß die Übernahme fremder Technologien illegal erfolgte. Dabei ist aber häufig übersehen worden, daß Technologie nur dann geschützt ist, wenn dafür Schutzrechte erworben worden sind. Anders als bei dem automatisch entstehendem Urheberrecht ist zur Erwirkung von Schutzrechten ein Tätigwerden des Erfinders erforderlich - es müssen also Patentanmeldungen getätigt werden. Das ist in vielen Fällen nicht geschehen. Die Übernahme hat dann nicht gegen bestehendes Recht verstoßen. Und ein moralisches Recht auf Schutz wird in Japan nicht notwendigerweise anerkannt.

Die Klagen über Nachahmungen haben noch eine andere Ursache: Das japanische

Patentrecht ist anders als das deutsche. Ansprüche werden enger ausgelegt, so daß es für Wettbewerber einfacher ist, aus dem Schutzbereich eines Patentanspruches herauszukommen. Japanische Erfinder berücksichtigen das - die enge Auslegung ist einer der Gründe, weshalb in Japan durch japanische Erfinder so unverhältnismäßig viel mehr Patente angemeldet werden als in Deutschland durch deutsche Erfinder, und zwar im Verhältnis 5:1. Das Ausmaß der Erfindertätigkeit, sprich der F+E-Aktivitäten, ist jedenfalls bisher keine Ursache dafür. Das Symposium des DJJV in München wird sich mit der Patentstrategie für den japanischen Markt befassen, so daß ich auf dieses Thema nicht weiter einzugehen habe.

3. LIZENZEN IM SYSTEM DES GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES

3.1 Einleitung

Lizenzen sind in den verschiedenen Gesetzen zum gewerblichen Rechtsschutz ausführlich geregelt, und zwar in einer Form, wie sie den Bedürfnissen der Praxis ziemlich nahe kommen. Als Muster dient das Patentgesetz, auf das deshalb in den Gesetzen zum Geschmacksmuster und zum Gebrauchsmuster sowie eigenartigerweise auch im Warenzeichengesetz verwiesen wird. Die Verweisung im Warenzeichengesetz ist deshalb verwunderlich, weil ein Warenzeichen auch in Japan Herkunftsfunktionen hat und deshalb eine Lizenzierung als systemwidrig angesehen werden könnte - die Lizenzierung auch von Warenzeichen entspricht natürlich den Bedürfnissen der Praxis.

Eine Lizenz ist nach dem japanischen Recht nicht eine bloße Zusage des Lizenzgebers, den Lizenznehmer bei Benutzung des Schutzrechtes nicht wegen Verletzung in Anspruch zu nehmen. Die Lizenz verleiht dem Lizenznehmer vielmehr ausdrücklich die Befugnis, das Schutzrecht auszuüben. Dabei entstehen folgende Fragen: Kann der Lizenznehmer die Lizenz einem Patenterwerber oder einem anderen Lizenznehmer entgegenhalten? Kann der Lizenzinhaber Dritte wegen Verletzung in Anspruch nehmen? Die Beantwortung dieser Fragen ist nicht einheitlich möglich - sie muß vielmehr für jeden einzelnen Sachverhalt gesondert geprüft werden.

3.2 Lizenzarten

Grundsätzlich werden zwei Arten von Lizenzen unterschieden, nämlich die exklusiven Lizenzen (*senyô jisshi ken*) und die nicht-exklusiven Lizenzen (*tsûjô jisshi ken*). Die japanischen Begriffe und die Übersetzungen entsprechen sich nicht ganz genau. *Senyô jisshi ken* ist zwar eine exklusive Lizenz, die eingetragen ist. Es gibt aber auch nicht-eingetragene exklusive Lizenzen, die dann allerdings nicht alle Drittwirkungen haben, die eingetragene exklusive Lizenzen haben. Das muß man wissen, um die Unterschiede zu erkennen.

Man kann bei der Einteilung der Lizenzen auch danach unterscheiden, wie die Lizenz begründet worden ist, nämlich durch Vertrag, aufgrund Gesetzes oder aufgrund eines

Spruches durch eine Verwaltungsbehörde. Lizenzen können erteilt werden für das Schutzrecht insgesamt oder für einen Teil des Schutzrechtes. Dieser Teil kann gegenständlich beschränkt sein (zum Beispiel auf eine besondere Ausführungsform) oder auf einen Teil der mit der Schutzrechtserteilung gewährten Befugnisse (zum Beispiel nur für den Verkauf einer bestimmten Anzahl von Gegenständen, die nach dem Schutzrecht hergestellt worden sind, also nicht auch für die Herstellung und Benutzung). Insofern besteht Vertragsfreiheit - die Parteien eines Lizenzvertrages sind an bestimmte Muster nicht gebunden.

Das bedeutet für die Formulierung des Lizenzgegenstandes, daß neben dem Schutzrecht gegebenenfalls auch anzugeben ist, für welchen konkreten Gegenstand das Schutzrecht benutzt werden darf. Kann also zum Beispiel ein bestimmter durch Patente geschützter chemischer Stoff sowohl für ein Hormonmittel als auch für ein Empfängnisverhütungsmittel angewandt werden, so sollte spezifiziert werden, für welchen Anwendungszweck die Lizenz gewährt wird.

Know-how kann genauso wie ein Schutzrecht lizenziert werden. Es werden dann die Regeln über die Lizenzierung von Schutzrechten entsprechend angewendet. Eine exklusive Lizenz an Know-how soll deshalb den Know-how-Inhaber an der Benutzung seines Know-how genauso hindern, wie ein Patentinhaber an der eigenen Ausübung seines Patentbesitzes gehindert ist. Know-how-Lizenzen wirken aber nur zwischen den Parteien; sie haben also auch keine dingliche Wirkung.

3.3 Eintragung von Lizenzen

Lizenzen können im Register eingetragen werden; die Eintragung bewirkt in jedem Fall, daß bei einer Verfügung über das eingetragene Schutzrecht die Lizenzrechte dem neuen Berechtigten entgegengehalten werden können. Lizenzen, die aufgrund Gesetzes bestehen, gelten aber auch ohne Eintragung gegenüber Erwerbem von Patenten.

Exklusive Lizenzen (*senyô jisshi ken*) müssen eingetragen werden, damit sie als solche entstehen. Die Eintragung bewirkt neben der eben geschilderten fortdauernden Wirksamkeit gegenüber dem Erwerber des Schutzrechtes, daß der Lizenznehmer das Schutzrecht jedem, also auch dem Inhaber des Schutzrechtes, entgegengehalten kann. Man könnte deshalb annehmen, daß die exklusive Lizenz eine Art von Schutzrechtsübertragung ist und deshalb jedenfalls "dinglich". Es ist aber möglich, einen Lizenzgeber schuldrechtlich zu verpflichten, keine weiteren Lizenzen zu erteilen und auch selbst das Schutzrecht nicht zu benutzen, ohne daß eine solche Lizenz eingetragen wird. Eine solche nicht eingetragene exklusive Lizenz hat aber bloß schuldrechtliche Wirkungen. Der Lizenznehmer hat dann auch kein eigenes Verbotungsrecht gegenüber Verletzern.

Für die Eintragung einer Lizenz im Register ist das Zusammenwirken beider Parteien der Lizenz erforderlich; das gilt auch für die Löschung von Eintragungen (weshalb ein Lizenzgeber prüfen sollte, ob eine Eintragung überhaupt erfolgen sollte; wenn zu erwarten ist, daß ein Lizenznehmer zum Beispiel bei vorzeitiger Beendigung des Lizenzvertrages nicht bereit sein wird, der Löschung zuzustimmen, müssen recht-

zeitig geeignete Vorkehrungen getroffen werden).

Ist eine exklusive Lizenz vereinbart worden, so ist der Lizenzgeber verpflichtet, die Eintragung zu ermöglichen. Ob eine solche Verpflichtung auch bei gewöhnlichen Lizenzen besteht, ist nicht ganz klar - es empfiehlt sich daher eine ausdrückliche Regelung.

Das Zusammenwirken bei der Stellung des Antrages auf Eintragung kann auch in der Weise erfolgen, daß die eine Partei entweder mit einer gesonderten Vollmacht oder einer im Vertrag enthaltenen Ermächtigung die Stellung des Antrages gestattet.

3.4 Zwangslizenzen und gesetzliche Lizenzen

In bestimmten Fällen entsteht eine Lizenz an eingetragenen Schutzrechten nicht durch Vertrag, sondern - gegebenenfalls gegen den Willen des Schutzrechtsinhabers - durch Entscheidung einer Behörde oder automatisch, wenn ein bestimmter gesetzlich geregelter Sachverhalt vorliegt. Die Schutzrechtswirkungen werden dann also durchbrochen. In allen diesen Fällen handelt es sich aber nicht um exklusive Lizenzen, sondern um einfache Benutzungsrechte.

Die nachfolgenden Regeln gelten nicht für Know-how, das zwar weniger stark geschützt ist, aber auch nicht im Wege einer Zwangslizenz anderen zur Verfügung gestellt werden muß.

3.4.1 Zwangslizenzen

Zwangslizenzen können unter anderem erteilt werden, wenn

- das Schutzrecht für einen Zeitraum von mehr als drei Jahren nicht benutzt worden ist;
- ein erteiltes Patent ohne Benutzung eines anderen voreingetragenen Patenten nicht ausgeübt werden kann;
- ein besonderes öffentliches Interesse an der Ausübung des Schutzrechtes besteht.

Dazu folgende Hinweise: Die Lizenz wegen Nichtbenutzung und Abhängigkeit muß zunächst beim Rechtsinhaber beantragt werden. Kommt es zu keiner Einigung, entscheidet das Patentamt in einem besonderen Verfahren, dessen Grundregeln im Patentgesetz aufgeführt sind. Kommt das Patentamt zu der Auffassung, daß keine genügenden Gründe vorliegen, die die Nichtbenutzung rechtfertigen, entscheidet es über den Umfang der Lizenz und die an den Schutzrechtsinhaber zu zahlende Vergütung. Die Entscheidung des Patentamtes hat die Wirkung eines Vertrages zwischen dem Schutzrechtsinhaber und dem aus der Zwangslizenz Berechtigten.

Wird eine Lizenz im öffentlichen Interesse gewünscht, entscheidet nicht das Patentamt, sondern das dem Patentamt vorgeordnete Ministerium, nämlich das Ministerium für Internationalen Handel und Industrie (MITI).

Es gibt für jeden Fall je einen Vorgang - aber nur eine einzige Entscheidung im Falle eines abhängigen Patents. Die Entscheidungspraxis läßt eine Beschreibung der Anwendung des Gesetzes durch die beteiligten Behörden also nicht zu - man wird aber davon

ausgehen können, daß Entscheidungen nur äußerst zurückhaltend ergehen werden.

3.4.2 Gesetzliche Lizenzen

Gesetzliche Lizenzen bestehen unter anderem in folgenden Fällen:

1. bei Arbeitnehmererfindungen
2. bei Vorbenutzung, sofern diese andauernd fortgeführt wird.

Zu 1.: Die Lizenzen des Arbeitgebers und des Vorbenutzers bestehen, ohne daß eine Vergütung gezahlt werden muß. Das gilt also auch für die Inanspruchnahme einer Arbeitgeberlizenz, die aber selten sein wird, und zwar schon deshalb, weil der Arbeitnehmer weitere Lizenzen erteilen kann.

Arbeitnehmererfindungen stehen den Arbeitgebern nach dem japanischen Gesetz also nicht automatisch zur eigenen vollen Verfügung zu. Arbeitgeber können nach dem Gesetz allenfalls eine nicht-exklusive Lizenz beanspruchen. Das ist anders, wenn arbeitsrechtliche Regeln bestehen, die den Übergang vorsehen. Dazu können auch einseitig vom Arbeitgeber erlassene Arbeitsbedingungen zählen - davon wird durchweg Gebrauch gemacht.

Auch in Japan werden Arbeitnehmererfindungen also in der Regel vom Arbeitgeber in Anspruch genommen. Dabei ist zu beachten, daß Arbeitsbedingungen meist nur für die Stammbesellschaft gelten; Teilzeitarbeitskräfte oder von anderen Unternehmen delegierte Arbeitskräfte gehören nicht notwendigerweise zu der Gruppe, deren Arbeitsverhältnis von den allgemeinen Arbeitsbedingungen geregelt wird.

Bei Inanspruchnahme einer Arbeitnehmererfindung ist eine Arbeitnehmervergütung fällig, die in Japan weniger großzügig geregelt zu sein scheint als in Deutschland.

Es gibt dazu Regeln im öffentlichen Dienst sowie individuelle Unternehmensregeln, die aber in keinem Fall Zahlungen von mehr als Yen 2.000.000 vorsehen. Auch anders als in Deutschland gibt es nur wenige Entscheidungen, aus denen ablesbar wäre, in welcher Höhe Vergütungen zu zahlen sind. Minolta Camera hat vorgesehen, daß bei Anmeldung Yen 2.000 an den Arbeitnehmer zu zahlen ist. Bei Verwertung oder Lizenzierung ist der Höchstbetrag bei Minolta Yen 500.000 - das Oberlandesgericht Osaka hat das für ausreichend gehalten.

Deutsche Arbeitnehmer werden zunehmend häufig nach Japan entsandt, um an Forschungen in Japan teilzunehmen. In diesen Fällen sollte man nicht ohne weiteres davon ausgehen, daß sie automatisch den minder günstigen Vorschriften ihrer japanischen Kollegen unterliegen.

Zu 2.: Die Vorbenutzerlizenz hat zur Voraussetzung, daß die Vorbenutzung gutgläubig erfolgt, also ohne Kenntnis der Erfindung, die später patentiert wurde. Die Lizenz ist sachlich beschränkt auf die Art der Benutzung. Die Benutzung muß kommerziell erfolgen - es genügt aber auch eine Vorbereitungshandlung.

Zu der Vorbenutzerlizenz sind einige Hinweise erforderlich: Die Lizenz beschränkt sich auf die Ausführungsform, die vorbenutzt worden ist. Spätere Weiterentwicklungen

der vorbenutzten Ausführungsform fallen also nicht unter die Lizenz. Die Vorbenutzung muß durch denjenigen erfolgt sein, der die Lizenz in Anspruch nehmen will. Das kann für einen Exporteur außerhalb von Japan zweifelhaft sein, wenn die Vorbenutzung durch einen japanischen Importeur erfolgt ist. Das Distriktribunal Tokyo hat eine Vorbenutzung bejaht für ein ausländisches Unternehmen, das eine bestimmte, später für ein japanisches Unternehmen geschützte Ausführungsform hat herstellen lassen. In diesem Fall konnte das ausländische Unternehmen Aufträge an beliebige andere japanische Hersteller geben, die dann ihrerseits durch die Vorbenutzerlizenz vor Ansprüchen des Patentinhabers geschützt waren.

Entsprechend ist gefolgert worden, daß der ausländische Exporteur ein Vorbenutzungsrecht für den Vertrieb an beliebig viele Abnehmer hat, die dann ein aus diesem Vertriebsrecht abgeleitetes Benutzungsrecht haben. Da auf diese Weise die Vorbenutzerlizenz sehr ausgeweitet wird, werden scharfe Anforderungen an die Vorbenutzung zu stellen sein. Das gilt insbesondere für bloße Vorbereitungshandlungen, die sich manifestiert haben und auf die unmittelbare Vorbereitung der Benutzung beziehen müssen.

3.5 *Unterlizenzen*

Unterlizenzen können vom Inhaber einer exklusiven Lizenz erteilt werden. Erforderlich ist dazu die Zustimmung des Patentinhabers. Diese Unterlizenz ist ihrerseits nur eine nicht-exklusive Lizenz - kann aber im Register eingetragen werden; für die Wirksamkeit der Unterlizenz bei Wechsel des Patentinhabers oder des Unterlizenzgebers ist die Eintragung wie auch sonst erforderlich.

Unterlizenzen können im Rahmen der Vertragsfreiheit auch an nicht-exklusiven Lizenzen erteilt werden. Die Wirkungen sind dann aber rein schuldrechtlich; für die Vergabe von solchen Unterlizenzen wird im Zweifel jedoch ebenfalls die ausdrückliche Zustimmung des Schutzrechtsinhabers nötig sein.

Zu unterscheiden von der Unterlizenz sind die gerade in Japan wichtigen Fälle der Gestattung der Herstellung eines Produkts durch Dritte als Subunternehmer. Falls die Beschäftigung solcher Subunternehmer nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist, gilt die Lizenzerteilung auch für die Einschaltung dieser Hersteller - eine Lizenz zum Beispiel für die Herstellung ist auch eine Lizenz für das Herstellenlassen. Bei der Beschäftigung von Subunternehmern ist daher die Gewährung von Unterlizenzen nicht erforderlich und in den meisten Fällen auch nicht wünschenswert, damit die Subunternehmer keine eigenen Rechte erwerben.

3.6 *Warenzeichenlizenzen*

Warenzeichenlizenzen werden grundsätzlich wie Lizenzen an Patenten behandelt - darauf ist schon hingewiesen worden. Unterschiedlich ist die japanische Bezeichnung: nicht-exklusive Lizenzen heißen *tsûyô shiyô ken* und exklusive Lizenzen werden *senyô shiyô ken* genannt. Die Lizenzen gelten grundsätzlich nur für die Laufzeit einer Waren-

zeicheneintragung, die bekanntlich alle 10 Jahre erneuert werden müssen. Aus der vertraglichen Vereinbarung kann sich aber ergeben, daß die Lizenz auch für das erneuerte Warenzeichen gelten soll - die Lizenz muß auch dann aber erneut eingetragen werden.

Die Benutzung durch den Lizenznehmer gilt als Benutzung durch den Warenzeicheninhaber, und zwar auch dann, wenn die Lizenz nicht eingetragen ist. Um die Benutzung dem Rechtsinhaber zurechnen zu können, ist es allerdings empfehlenswert, die Lizenz so zu vereinbaren, daß sie notfalls nachgewiesen werden kann.

Die Warenzeichenlizenz hat Bedeutung auf einem Gebiet erlangt, für das sie an sich wohl nicht gedacht war, nämlich bei der Eintragung von ähnlichen Zeichen, die von verschiedenen Inhabern benutzt werden sollen. Das Warenzeichengesetz schreibt vor, daß ähnliche Zeichen nicht für verschiedene Inhaber eingetragen werden können, und zwar auch nicht, wenn der Inhaber des voreingetragenen Zeichens zustimmen sollte. Diese Bestimmung dient dem Schutz des allgemeinen Publikums, das davor geschützt werden soll, verschiedene Waren zu verwechseln, weil die Bezeichnungen täuschend ähnlich sind. Dieses Prinzip wird nun dadurch umgangen, daß eine Partei zwar beide Zeichen auf den eigenen Namen und vorschriftsmäßig im Zusammenhang eintragen läßt, dann jedoch eine Lizenz nur an einem Zeichen erteilt. Der Grundsatz der Untrennbarkeit von ähnlichen Zeichen wird also mit Hilfe der Lizenzgewährung durchaus legal durchbrochen.

Da die Gewährung einer solchen Warenzeichenlizenz üblicherweise auch dann mit der Zahlung einer Vergütung verbunden ist, wenn sie nur die (unzulässige) Zustimmungserklärung ersetzen soll, sollten Vorkehrungen getroffen werden, wie bei Neueintragung der Lizenz nach Erneuerung verfahren werden soll.

3.7 Gemischte Patent- und Know-how-Lizenzverträge

Die meisten Lizenzverträge sind gemischte Patent- und Know-how-Lizenzverträge. Viele Patentansprüche können ohne weitere Informationen nicht optimal genutzt werden. Wenn zum Beispiel bei einem Verfahrenspatent beansprucht wird, daß eine bestimmte chemische Reaktion bei einer Temperatur von 30° bis 35° stattfindet, dann kann es zweckmäßig sein zu wissen, daß die beste Wirkung bei 32,7° eintritt. Reine Patentlizenzverträge kommen überwiegend dann vor, wenn ein Schutzrecht verletzt worden ist und dem Verletzer das Recht gegeben werden soll, das Schutzrecht weiter zu benutzen, nun aber gegen Zahlung einer Lizenzgebühr.

Bei Know-how-Verträgen oder Lizenzverträgen mit Know-how-Elementen werden in der Regel Informationen in Form von schriftlichen Mitteilungen, Zeichnungen oder sonstigen Datenträgern übermittelt. Die Weitergabe kann auch während einer Technikerentsendung erfolgen. Im Rahmen von Lizenzverträgen können überdies Lieferungen von Teilen und Vorprodukten, Maschinen und - insbesondere bei der Lizenzierung von Arzneimitteln - von wirksamen Bestandteilen (active ingredients) vereinbart werden.

Die Aufteilung der Lizenzvertragsrechte in die eigentliche Lizenz und in die Nebenrechte wird häufig übersehen. Die von mir so bezeichnete eigentliche Lizenz ist die Lizenz zur Nutzung von Schutzrechten oder Know-how oder eine Kombination von beidem. Die Nebenleistungen, nämlich die Lieferung von Zeichnungen, sonstige Dienstleistungen, der Technikeraustausch und die Zulieferung von Teilen und Vorprodukten sind keine Nutzung von Schutzrechten oder Know-how. Das ist deshalb von Bedeutung, weil nach den Doppelbesteuerungsabkommen nur auf Zahlungen für die Nutzung von Schutzrechten und Know-how eine Quellensteuer einzubehalten ist, nicht jedoch auf die mitunter nicht unerheblichen Zahlungen für die Nebenleistungen.

Die Aufteilung ist besonders wichtig bei Verträgen über Anlagen, weil diese nicht wie Lizenzverträge behandelt werden können, obwohl häufig auch die Anlage oder Teile davon patentgeschützt sind. Wird in diesen Fällen auf das gesamte Entgelt eine Quellensteuer erhoben, kann bei den häufig knapp kalkulierten Anlagengeschäften ein noch knapp profitables Geschäft umschlagen in ein Verlustgeschäft. Die japanische Quellensteuer kann nämlich in Deutschland nur angerechnet werden auf die Steuer, die auf den Gewinn zu zahlen ist, der aus dem spezifischen Geschäft entstanden ist.

3.8 Gegenleistung für Lizenzen

Für die Gewährung der Lizenz wird in der Regel eine Gegenleistung vereinbart, die unterschiedlich festgelegt sein kann. Hauptbestandteile möglicher Gegenleistungen sind Einmalzahlungen in bestimmter Höhe sowie laufende Zahlungen meist in Abhängigkeit vom Umsatz; es kann sich dabei um Stücklizenzen handeln, die dann unabhängig vom Verkaufspreis des Lizenzproduktes vereinbart werden. Möglich und wohl durchweg üblich sind Lizenzgebühren in Höhe eines bestimmten Prozentsatzes vom Verkaufspreis. Dabei sollte bedacht werden, daß japanische Hersteller mitunter über rechtlich getrennte Verkaufsgesellschaften verkaufen - es wäre dann falsch, als Bemessungsgrundlage den Abgabepreis an die Verkaufsgesellschaft zu vereinbaren.

Die Frage nach der absoluten Höhe von Lizenzgebühren läßt sich genau so schwer beantworten wie die Frage nach dem Preis für ein Auto oder einen Swimming Pool. Hier sind die Kaufleute gefragt, die zunächst einmal festzustellen haben werden, wie hoch die Kosten für die Entwicklung des Lizenzproduktes gewesen sind, dann feststellen müssen, wie hoch ein Produkt mit den Kosten einer Lizenzgebühr belastet werden kann.

Daraus muß dann die Lizenzgebühr gebildet werden, wobei zwar die Anfangsgebühr mit einem festen Betrag angesetzt werden kann, für die laufenden Lizenzzahlungen aber nur eine mehr oder weniger zuverlässige Schätzung zur Verfügung steht. Anhaltspunkte können Fremdwerte geben. Dazu stehen in Japan zwei verschiedene Informationssysteme zur Verfügung:

3.8.1 *Hatsumei kyōkai - Informationsmaterial*

Das eine System beruht auf der Regelung im Patentgesetz, die bei Patentverletzungen die Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr vorsieht. Es liegt auf der Hand, daß die Findung der richtigen, nämlich der angemessenen Lizenzgebühr nicht einfach ist.

Für die Frage der Angemessenheit stehen Tabellen zur Verfügung, die für einzelne Branchen Auskunft über die Höhe geltender Lizenzverträge geben. Die Tabellen sind erarbeitet worden von der *hatsumei kyōkai*, deren Verlautbarungen zumindest halbamtlichen Charakter haben. Die Tabellen scheinen einigermaßen zuverlässig zu sein, weil auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes in Japan relativ häufig geklagt wird und deshalb genügend Ausgangsmaterial für Statistiken zur Verfügung steht. Die Gerichte, die über Patentverletzungsklagen zu entscheiden haben, können deshalb auch Sachverständige beiziehen, die aufgrund des vorhandenen Materials Auskunft über die Angemessenheit geben können.

Solche Aussagen können allerdings nicht unmittelbar für die Angemessenheit von frei vereinbarten Lizenzverträgen übernommen werden, weil die Einzelbedingungen selten übereinstimmen werden. Es wird aber in vielen Fällen möglich sein, abweichende Bedingungen, so zum Beispiel die Verpflichtung des Lizenzgebers, umfassende Informationen zu geben, wirtschaftlich zu bewerten, so daß die vorliegenden Daten aus den Patentverletzungsverfahren, um einen Zuschlag ergänzt, Auskunft für vergleichbare frei vereinbarte Verträge geben können.

3.8.2 *Lizenzgebühren der japanischen öffentlichen Hände*

Bei dem zweiten System zur Bestimmung einer angemessenen Lizenzgebühr spielt die Tatsache eine Rolle, daß die japanischen öffentlichen Hände sich an Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen beteiligen und für die dabei anfallenden Erfindungen auch Patente in Anspruch nehmen; diese Patente werden dann lizenziert, und zwar nach Regeln, die ebenfalls für den Vergleich herangezogen werden können.

Die dazu ergangenen Richtlinien sehen drei Kategorien von Lizenzgebühren vor, die nach Gebrauchswert abgestuft sind und nach bestimmten Kriterien erhöht oder ermäßigt werden können und dann zwischen 5,2 und 2% liegen.

In die Formel zur Errechnung der Lizenzgebühr geht dabei auch ein, ob die Lizenz das ganze Produkt betrifft oder nur einen Teil. Wenn der lizenzierte Teil den Wert des ganzen Produkts entscheidend erhöht, bleibt es bei der Grundrate. Ermäßigt um bis zu 50% wird die Lizenzgebühr, wenn der Lizenznehmer für weitere Entwicklungsarbeiten oder für die Vermarktung erhebliche Aufwendungen hat.

Es gibt in Japan also Vergleichsmaterial für Lizenzvertragsbedingungen, das man aber nicht blindlings übernehmen kann. Immerhin ist die Basis recht ordentlich und belegbar und auch zugänglich (das gilt zum Beispiel nicht für die Liste der Lizenzgebühren, die in Deutschland geführt wird - hier ist diese Liste nur den Finanzämtern zugänglich).

4. AUßENWIRTSCHAFTSRECHTLICHE REGELUNGEN FÜR LIZENZEN

Das Außenwirtschaftsrecht spielt in Japan kaum noch eine Rolle: In der Regel ist nur noch eine Meldung nach Vertragsabschluß bei der Bank of Japan einzureichen. Das Außenwirtschaftsrecht ist aber nicht immer so liberal gewesen. Noch vor 25 Jahren war Japan ein Land mit großen Devisenproblemen; der Staat nahm - worauf schon hingewiesen wurde - deshalb Einfluß insbesondere auf Laufzeit und Lizenzgebührenhöhe, um die damals sehr knappen Mittel möglichst zweckmäßig einzusetzen. Üblicherweise, aber nicht immer, wurden als Laufzeit sieben Jahre und Lizenzgebühren in Höhe von 5% bei Maschinenlizenzen und 3% bei Massenprodukten genehmigt. Diese Vorstellungen wirken jetzt noch nach, obwohl das Wirtschaftsministerium oder wer auch immer nun wirklich keinen Einfluß mehr auf die Gestaltung von Lizenzverträgen nimmt.

5. KARTELLRECHTLICHE REGELUNGEN

5.1 Einleitung

Lizenzverträge werden in allen Ländern stark vom Kartellrecht beeinflusst. In Japan gilt das auf amerikanischen Einfluß zurückgehende, aber vielfach geänderte Antimonopolgesetz. Die Einhaltung dieses Gesetzes obliegt der japanischen Wettbewerbsbehörde (nachfolgend FTC). Die FTC ist eine unabhängige Behörde, deren fünfköpfiger Vorstand keinen Weisungen unterworfen ist. Daß die FTC bisher jedenfalls eine relativ schwache Stellung hatte, hängt damit zusammen, daß sie gerade wegen ihrer unabhängigen Stellung keinen rechten Einfluß im bürokratisch-parlamentarischen Zusammenspiel hatte. Die FTC mußte also ständig befürchten, daß die gesetzlichen Befugnisse ausgehöhlt würden, falls sie zu scharf eingriff. Die FTC hat also immer eine Gratwanderung machen müssen. Das ging zu Lasten der Überwachung der Einhaltung des Gesetzes; ich habe daher früher einmal behauptet, daß das Gesetz ein Gesetz ohne Zähne ist.

Grundlage für die Überwachung von Lizenzverträgen ist das gesetzliche Verbot privater Marktbeherrschung und der unfairen Wettbewerbsbeschränkungen. Dazu ergangen ist eine Bekanntmachung, die im Jahr 1982 eine ältere aus dem Jahr 1953 abgelöst hat. Darauf beruhend hat die FTC Richtlinien erlassen, zunächst 1968 und in einer neuen Fassung 1989, die sich von den europäischen und amerikanischen Regelungen in Einzelheiten, aber nicht im Prinzip unterscheiden. Gesonderte Richtlinien sind für Gemeinschaftsforschungseinrichtungen und die Verwertung der Forschungsergebnisse unter anderem auch durch Lizenzvergabe ergangen. Da Gemeinschaftsforschung in Japan häufig betrieben wird, sind diese Richtlinien von besonderer Bedeutung.

5.2 Richtlinien

5.2.1 Allgemeine Richtlinien

Die neuen allgemeinen Richtlinien enthalten zwei grundsätzliche Neuerungen, nämlich die Trennung von Lizenzen an Schutzrechten (Patente, Gebrauchsmuster und dergl.) und denen an Know-how sowie in Anlehnung an die europäischen Bestimmungen die Aufteilung in Gruppen von Beschränkungen, die entsprechend dem Grad ihrer Zulässigkeit als weiß, grau oder schwarz bezeichnet werden. Die neuen Richtlinien enthalten keine Fallgestaltungen, die per se als Gesetzesverstoß gelten, obwohl die Fälle der schwarzen Gruppe einem Verbot relativ nahe kommen.

Die Trennung zwischen Patent- und Know-how-Lizenzen ist weniger bedeutend; im Falle der Know-how-Lizenzen wird berücksichtigt, daß der Schutz von Know-how anders erfolgen muß als bei gewerblichen Schutzrechten. Bei Mischverträgen, die in der Praxis ja dominieren dürften, muß im Einzelfall geprüft werden, ob eine Beschränkung dem Patent oder dem Know-how-Bereich zugeordnet werden muß.

Bei den Fällen der grauen Gruppe, bei denen im Gegensatz zu den beiden anderen Gruppen die Entscheidung weder in die eine noch in die andere Richtung indiziert ist, wird die FTC zusätzlich zu den jeweiligen Besonderheiten des Einzelfalles die Stellung der Parteien in den Teilmärkten und dessen Besonderheiten, die Dauer der Beschränkung sowie andere Einzelheiten berücksichtigen. Bei den Fällen der schwarzen Gruppe müssen rechtfertigende Gründe vorliegen, die einen Verstoß ausschließen. Es müssen aber auch in den schwarzen Fällen immer die Besonderheiten des Einzelfalles geprüft werden.

Die drei Fallgruppen enthalten Beispiele, nämlich 17 der weißen Gruppe, 12 der grauen Gruppe und nur sechs der schwarzen Gruppe. Die Einstufung als Beispiele ist ein Hinweis darauf, daß die Gruppen nicht abschließend beschrieben sind. Die Kartellbehörde kann theoretisch auch unter anderen Gesichtspunkten beanstanden, was sie nach bisherigen Erfahrungen jedoch nicht tun wird, ohne vorab die Richtlinien zu ändern oder zu ergänzen.

Der FTC sind aufgrund des Gesetzes an sich alle Verträge zwischen ausländischen und japanischen Unternehmen vorzulegen; die FTC hat jedoch darauf verzichtet, daß ihr Verträge minderer Bedeutung vorzulegen sind. Innerjapanische Verträge unterliegen auch dieser eingeschränkten Vorlagepflicht nicht. Die Kartellbehörde bestätigt aber ausdrücklich, daß die Richtlinien für alle Verträge gelten, die Auswirkungen auf den japanischen Markt haben. Sie gelten also auch für nicht vorzulegende Verträge und solche zwischen japanischen Parteien; es bestand wohl Einvernehmen darüber, daß letzteres auch schon für die alten Richtlinien galt, die aber noch als Richtlinien für »Internationale Verträge« gekennzeichnet waren. Auch in Zukunft werden nur internationale Verträge vorzulegen sein, so daß weiterhin davon auszugehen sein wird, daß die Überwachungstätigkeit der Kartellbehörde hinsichtlich rein japanischer Verträge völlig unzulänglich bleiben wird.

Die Richtlinien gelten für Lizenztauschverträge, für Verträge zwischen drei und mehr Parteien, Rücklizenzen, Patentgemeinschaften und Mehrfachlizenzen. Die Kartellbehörde behält sich auch vor, bei Gelegenheit ihrer Prüfung Verstöße gegen das Gesetz zu beanstanden, die nicht unter die Richtlinien fallen - das gilt zum Beispiel für Kartellbildungen bei Patentinteressengemeinschaften (patent pools).

5.2.2 *Besondere Richtlinien*

Die besonderen Richtlinien für Gemeinschaftsforschungseinrichtungen sehen vor, daß Wettbewerbsbeschränkungen in einer Gesamtschau geprüft werden. Dabei spielt eine Rolle, wie hoch der Marktanteil der beteiligten Partner ist - ist er unter 20%, so sind diese Gemeinschaftsforschungseinrichtungen grundsätzlich erlaubt. Geprüft wird auch die Art der Forschung und Entwicklung sowie deren Notwendigkeit.

Erlaubt sind Verbote, die Ergebnisse der Gemeinschaftsforschung anderen mitzuteilen oder mit unabhängigen Dritten ähnliche Forschungsvorhaben durchzuführen. Auch hier darf die Bindung nicht über die Zeit der Beteiligung an gemeinsamen Forschungsvorhaben hinausgehen.

Auf den Inhalt der Richtlinien kann ich im einzelnen nicht eingehen. Sie liegen in englischer Übersetzung vor und werden auch in deutschsprachigen Schriften behandelt. Für die Praxis wichtig ist jedoch zu wissen, daß dem Lizenznehmer nicht auferlegt werden kann, keine eigene Forschungs- und Entwicklungstätigkeit zu unternehmen. Er darf auch die Ergebnisse dieser Tätigkeit selbst verwerten und muß sie allenfalls nicht exklusiv dem ursprünglichen Lizenzgeber zur Verfügung stellen.

Auch das Verbot, die Lizenzprodukte nach Vertragsende herzustellen, ist unwirksam. Wirksam vereinbart werden kann allenfalls, daß Schutzrechte und noch geheimes Know-how nicht mehr benutzt werden darf. Insbesondere das an sich wirksame Verbot der Benutzung von noch geheimem Know-how kann aber leicht umgangen werden, so daß insofern der Schutz des früheren Lizenzgebers vor Wettbewerbshandlungen des früheren Lizenznehmers schwach ist.

5.3 *Auskunftsstelle*

Bei der Kartellbehörde ist eine Auskunftsstelle eingerichtet worden, bei der sowohl die japanischen als auch die ausländischen Parteien vorab klären lassen können, ob Bestimmungen der von ihnen geplanten Verträge als gesetzeswidrig angesehen werden können. Es ist zu empfehlen, daß von dieser Vorabklärung möglichst in einem frühen Stadium der Vertragsverhandlungen Gebrauch gemacht wird, damit die gegenseitigen Verhandlungspositionen rechtzeitig aufeinander abgestimmt werden können. Ob die Auskunftsstelle ihre Aufgaben effektiv erfüllen kann, ist zur Zeit nicht recht abzusehen. Man wird wohl auch bedenken müssen, daß die mit einer Vorabklärung verbundene Selbstbindung der Verwaltung jedenfalls bisher nicht zu den ehernen Grundsätzen des japanischen Verwaltungssystems gehört.

5.4 *Verfahrensfragen*

Die Kartellbehörde hat eine Prüfungsbefugnis. Erfolgt die Prüfung, ohne daß Beanstandungen ergehen, ist das ein starkes Indiz dafür, daß Kartellrechtsverstöße nicht vorliegen. Die Behörde ist aber keine Genehmigungsbehörde; unterlassene Beanstandungen führen also nicht zur Heilung von Verstößen. Die FTC war deshalb auch in der Lage, Verträge zu beanstanden, bei deren Inkrafttreten sie als Beteiligte im früheren Foreign Investment Council mitgewirkt hatte. Das hat im sogenannten NOVO-Fall eine Rolle gespielt.

Wer vorlagepflichtig ist, ist nicht eindeutig geklärt. Die FTC hat aber klargestellt, daß beide Parteien eines internationalen Lizenzvertrages vorlegen können. Die Frage, wer vorlegt, hat für das Verfahren Auswirkungen. Die nicht vorlegende Partei ist nämlich nicht Verfahrensbeteiligte. Sie kann deshalb Einwendungen nicht vortragen, auch Rechtsmittel nicht einlegen. Das hat dann Nachteile, wenn eine ausländische Partei nicht mitwirkt. Beanstandungen der FTC führen nämlich beinahe automatisch zur Aufhebung von Beschränkungen der japanischen Partei.

Ein weiterer Nachteil im Prüfungsverfahren ist, daß Beanstandungen mitunter im Wege der *gyōsei shidō* erfolgen. *Gyōsei shidō* ist ein gesetzlich noch nicht geregeltes Verfahren, bei dem eine Behörde einen Dritten zu einem Tun oder Unterlassen auffordert, obwohl die Behörde die Befolgung der Aufforderung nicht oder nicht in dem gewählten informellen Verfahren erzwingen kann. Es ist dabei manchmal insbesondere für den ausländischen Partner nicht einfach festzustellen, welchen Inhalt eine dem japanischen Partner telefonisch mitgeteilte Beanstandung hat, der in der Regel dazu neigen wird, Beanstandungen, die für ihn günstig sind, nur vergrößert weiterzugeben.

6. BESTEUERUNG VON LIZENZGEBÜHREN

Lizenzgebühren sind grundsätzlich im Land des Lizenzgebers zu versteuern. Die japanischen Steuergesetze und gegebenenfalls vorhandene Doppelbesteuerungsabkommen lassen davon jedoch Ausnahmen zu.

Hat der Lizenzgeber seinen Sitz in einem Land, mit dem kein Doppelbesteuerungsabkommen besteht (zum Beispiel in Hongkong), und hat er ferner eine Betriebsstätte in Japan, so läuft er Gefahr, daß die gesamten Einnahmen aus dem Lizenzvertrag der japanischen Betriebsstätte zugerechnet und hier versteuert werden müssen.

Nach innerjapanischem Recht ist im übrigen, wenn der eben geschilderte seltene Sonderfall nicht vorliegt, auf Lizenzgebühren eine Quellensteuer von 20% zu zahlen, die sich bei Vorhandensein eines Doppelbesteuerungsabkommens in der Regel auf 10% reduziert. Die Quellensteuer ist - wie schon berichtet - nur auf Zahlungen für die Nutzung von Schutzrechten und Know-how zu entrichten, also nicht auf die Zahlungen für Nebenleistungen. Voraussetzung dafür ist nach japanischem Recht jedoch, daß die Zahlungen für diese an sich quellensteuerfreien Zahlungen getrennt vereinbart und ausgewiesen werden. Werden sie, wie häufig, nicht gesondert ausgewiesen, muß also

auch insofern Quellensteuer gezahlt werden.

Kompliziert werden diese Fragen dadurch, daß Steuerpflichtiger der japanische Lizenznehmer ist, der einbehalten und abführen muß. Für den Lizenznehmer macht es in der Regel keinen Unterschied, ob der von ihm vorgenommene und vom japanischen Finanzamt durchweg geforderte Steuerabzug auf alle Zahlungen wirklich erforderlich ist. Der ausländische Lizenzgeber, zu dessen Lasten die Steuer einbehalten worden ist, ist nicht Steuerpflichtiger und kann deshalb selbständige Rechtsmittel nicht einlegen. Es bleibt dann allenfalls eine Klage gegen den Lizenzvertragspartner auf Zahlung von zu Unrecht einbehaltener und abgeführter Quellensteuer, die dann aber unter Umständen der Lizenznehmer vom Finanzamt nicht mehr zurückfordern kann. Klagen gegen den Vertragspartner auf Erstattung fälschlich abgeführter Quellensteuer verbietet sich aber in den meisten Fällen, um den guten Geist der Zusammenarbeit nicht zu gefährden.

Die Doppelbesteuerungsabkommen sehen vor, daß bei der Bemessung der Höhe der zwischen verbundenen Gesellschaften vereinbarten Lizenzgebühren arm's-length-Regeln einzuhalten sind. Diese arm's-length-Regeln, die es im Doppelbesteuerungsbereich schon immer gegeben hat, sind in gewisser Weise durch transfer-price-Regeln für verbundene Unternehmen konkretisiert worden, die im Jahr 1986 in Kraft getreten sind und die jetzt offenbar auch angewendet werden, nachdem die japanischen Steuerbehörden sich mit den Regeln vertraut gemacht und Erfahrungen gesammelt haben.

Gesellschaften sind dann verbunden, wenn eine Gesellschaft direkt oder indirekt 50% der Anteile einer anderen Gesellschaft hält oder wenn die eine Gesellschaft die andere kontrolliert. Das ist dann der Fall, wenn der Vorstand mehrheitlich von der anderen Gesellschaft gestellt wird oder wesentliche geschäftliche Beziehungen bestehen oder die andere Gesellschaft im großen Umfang finanziert. Liegen diese Kriterien nicht vor, wie offenbar im Fall *Unysis*, bei dem sich nur ein Drittel im Besitz einer amerikanischen Gesellschaft befand, werden die Verrechnungspreisregeln entsprechend angewandt, dann aber nicht unter dem Gesichtspunkt der verdeckten Gewinnausschüttung, sondern nach Schenkungsregeln, die Schenkungen nur in begrenztem Umfang zulassen. Praktisch werden damit Verrechnungspreisregeln auf Fälle angewandt, für die sie an sich nicht gedacht sind.

Wesentlich für die Feststellung richtiger Verrechnungspreise ist der Fremdvergleich. Die schon erwähnten Vergleichsdaten, die der Findung einer angemessenen Lizenzgebühr bei Verletzungsfällen oder bei Lizenzierung durch die öffentlichen Hände dienlich sind, können natürlich auch im Rahmen des Steuerrechts herangezogen werden. Es muß aber darauf hingewiesen werden, daß die Übernahme nicht blindlings erfolgen sollte.

In den USA scheint man wegen der vielen Schwierigkeiten eine Methode anwenden zu wollen, die offenbar auch in Deutschland mit Wohlwollen betrachtet wird. Die deutschen Verwaltungsgrundsätze erwähnen, daß ein ordentlicher Geschäftsleiter einen Vertrag nur abschließen wird, wenn seinem Unternehmen ein angemessener Gewinn

verbleibt. Das hat dann zur Folge, daß die Angemessenheitsprüfung zu einer Gewinnaufteilungsprüfung führt. Eine solche Aufteilungsmethode läßt sich mit den transfer-price-Regeln nicht rechtfertigen. Unverbundene Lizenzvertragspartner würden nämlich Verträge aufgrund von Gewinnteilungszahlen nicht abschließen. Man wird aber nicht ausschließen können, daß auch die japanischen Betriebsprüfer zumindest danach fragen werden, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob es im Verhältnis zwischen verbundenen Gesellschaften mit rechten Dingen zugeht. Bei dem eingangs erwähnten Fall der Steuernachforderung bei der Tochter eines Schweizer Unternehmens hat vermutlich eine Rolle gespielt, daß die japanische Tochter keine Gewinne ausgewiesen und deshalb auch keine Körperschaftssteuer gezahlt hatte.

Analog zu der Forderung der japanischen Finanzbehörde, quellensteuerpflichtige Lizenzgebühren und Vergütungen für Nebenleistungen, für die Quellensteuer nicht zu zahlen ist, im Vertrag zu trennen, wird man auch hier schon in die Verträge Hinweise aufnehmen, die einen Vergleich zumindest erleichtern. Je transparenter die Verträge sind und je mehr die unterschiedlichen Kalkulationserfordernisse offengelegt werden, desto leichter sollte es bei Betriebsprüfungen fallen, Verständnis für Unterschiede zu finden, die auf den ersten Blick nicht einleuchten. Es wird manchmal behauptet, daß die Betriebsprüfer ungenügend geschult sind, um schwierige betriebswirtschaftliche Zusammenhänge zu erkennen. Es wird deshalb Aufgabe der zu prüfenden Unternehmen sein, Unterlagen bereitzuhalten, aus denen sich die Angemessenheit ergibt.

7. GEMEINSCHAFTSUNTERNEHMEN UND LIZENZEN

Es sollte sich aus dem bisher Gesagten ergeben haben, daß die Vergabe einer Lizenz die Gefahr in sich trägt, daß die Lizenzrechte nicht nur verloren gehen, sondern auch dazu führt, daß der japanische Markt nur noch vom früheren Lizenznehmer bearbeitet wird. Daß das auch dazu führen kann, daß der frühere Lizenznehmer weltweit tätig wird und den früheren Lizenzgeber auf dessen eigenen Märkten verdrängt, zeigen die Beispiele in den USA, wo die Unterhaltungselektronik mit Hilfe von amerikanischen Lizenzen in japanische Hände übergegangen ist.

Ein mögliches Mittel, um einen solchen Ausgang zu vermeiden, ist die Aufnahme einer eigenen Fertigung in Japan, und dann, wenn es erforderlich oder möglich ist, die Vergabe einer Lizenz an ein Gemeinschaftsunternehmen. Zu den letzteren Punkten möchte ich abschließend einige Hinweise geben:

Gemeinschaftsunternehmen sind in Japan in der Regel japanische Aktiengesellschaften (*kabushiki kaisha*). Diese Gesellschaften haben eine Satzung, die das Verhältnis der Gesellschaft zu Dritten und zu den Aktionären regelt, nicht aber das Verhältnis der Aktionäre untereinander. Deshalb ist der gesonderte Abschluß eines Partnerschaftsvertrages erforderlich, in dem zu regeln ist, wie die Aktionäre die gemeinsame Gesellschaft führen wollen.

Dabei muß bedacht werden, daß das japanische Recht den Aktionären ganz unzurei-

chende Rechte gibt. Die Parteien müssen also diese Regelung selbst vornehmen und für die Durchsetzung sorgen, ohne dabei durch Regeln im Gesetz oder in der Satzung Anleitung zu finden. Einzuwirken ist dabei insbesondere auf den Vorstand, der zwar von den Aktionären gewählt wird, die Geschäftsführung aber in eigener Verantwortung betreibt. Vorstand ist der *torishimariyakkai*, der manchmal, aber nach meiner Auffassung falsch, mit Verwaltungsrat übersetzt wird. Bei 50:50-Gemeinschaftsunternehmen sollte sich das Beteiligungsverhältnis auch in der Besetzung des Vorstandes reflektieren. Die dabei vielfach befürchtete Gefahr des dead-lock wird gerade bei deutsch-japanischen Gemeinschaftsunternehmen selten wirklich bestehen, weil die Konsensbildung in beiden Ländern einen hohen Stellenwert hat.

Bei Gemeinschaftsunternehmen erfolgt häufig ein Zusammenwirken der Partner nicht nur im Rahmen des Gemeinschaftsunternehmens, sondern auch zwischen dem Gemeinschaftsunternehmen und den einzelnen Partnern. Das gilt für die Personalgestellung, die Überlassung von Produktions- und Vertriebsmöglichkeiten und für die Gewährung von Lizenzen und sonstiger technischer und kaufmännischer Hilfe. Häufig läßt das Gemeinschaftsunternehmen bei Subunternehmen arbeiten, zu dem auch der japanische Partner gehören kann. Ist letzteres der Fall, besteht die Gefahr des Know-how-Abflusses, der dann nicht so leicht gesteuert werden kann wie im Verhältnis zu dritten unverbundenen Subunternehmern.

Die gleiche Gefahr besteht, wenn der Partner Personal stellt. Diese Personalgestellung erfolgt in der Regel im Rahmen von Entsendungen (*shukkô*). Der entsendende japanische Partner bleibt Arbeitgeber, auch wenn das Personal jedenfalls zeitweise beim Gemeinschaftsunternehmen tätig ist und den Weisungen des Gemeinschaftsunternehmens zu folgen hat. Es liegt auf der Hand, daß die Loyalität des Personals in solchen Fällen gegenüber dem Arbeitgeber besteht, der die in Japan übliche Abfindung zahlt und letztendlich die Entscheidung über den Einsatz des Arbeitnehmers trifft. Delegierte Arbeitnehmer können häufig auch kurzfristig zurückgerufen werden. Wenn es sich um qualifizierte Arbeitnehmer handelt, entsteht dem Gemeinschaftsunternehmen ein Verlust. Dies und der Umstand, daß beim Rückruf ein Know-how-Abfluß nicht vermieden werden kann, sollte dazu führen, daß jedenfalls nach einer Anlaufzeit das Gemeinschaftsunternehmen eigenes Personal hat.

Bei manchen Verträgen für Gemeinschaftsunternehmen wird übersehen, daß die Zusammenarbeit von Unternehmen aus verschiedenen Kulturbereichen nicht für die ganze Zukunft absicherbar ist. Es muß also Vorsorge getroffen werden, wie und wann die Zusammenarbeit beendet werden kann, und wie die im Gemeinschaftsunternehmen vorhandenen Rechte auf einen der Partner übergeleitet werden. In diesem Rahmen muß dann sichergestellt werden, daß die Lizenzrechte so weitergeleitet werden, daß der Schaden, der beim Verbleib bei einem unabhängigen Dritten entstehen würde, zumindest gemindert werden kann.

Ich habe versucht, die für eine Lizenzvergabe nach Japan wichtigen Rechtsbereiche, manchmal vielleicht zu stark verkürzt, vorzustellen. Es bleibt mir zum Schluß nur noch

darauf hinzuweisen, daß man im konkreten Fall Rechtsrat vor Ort einholen sollte. Die Ausführungen sollen daher eher als Hilfestellung verstanden werden, im Gespräch mit dem Anwalt in Japan die relevanten Fragen zu stellen und gegebenenfalls auch Experten aus anderen Rechtsbereichen, insbesondere dem Steuerrecht, heranzuziehen.

Anmerkung der Redaktion: der Vortrag wurde erstmals in Heft Nr. 11/12/1994 der MITTEILUNGEN veröffentlicht.