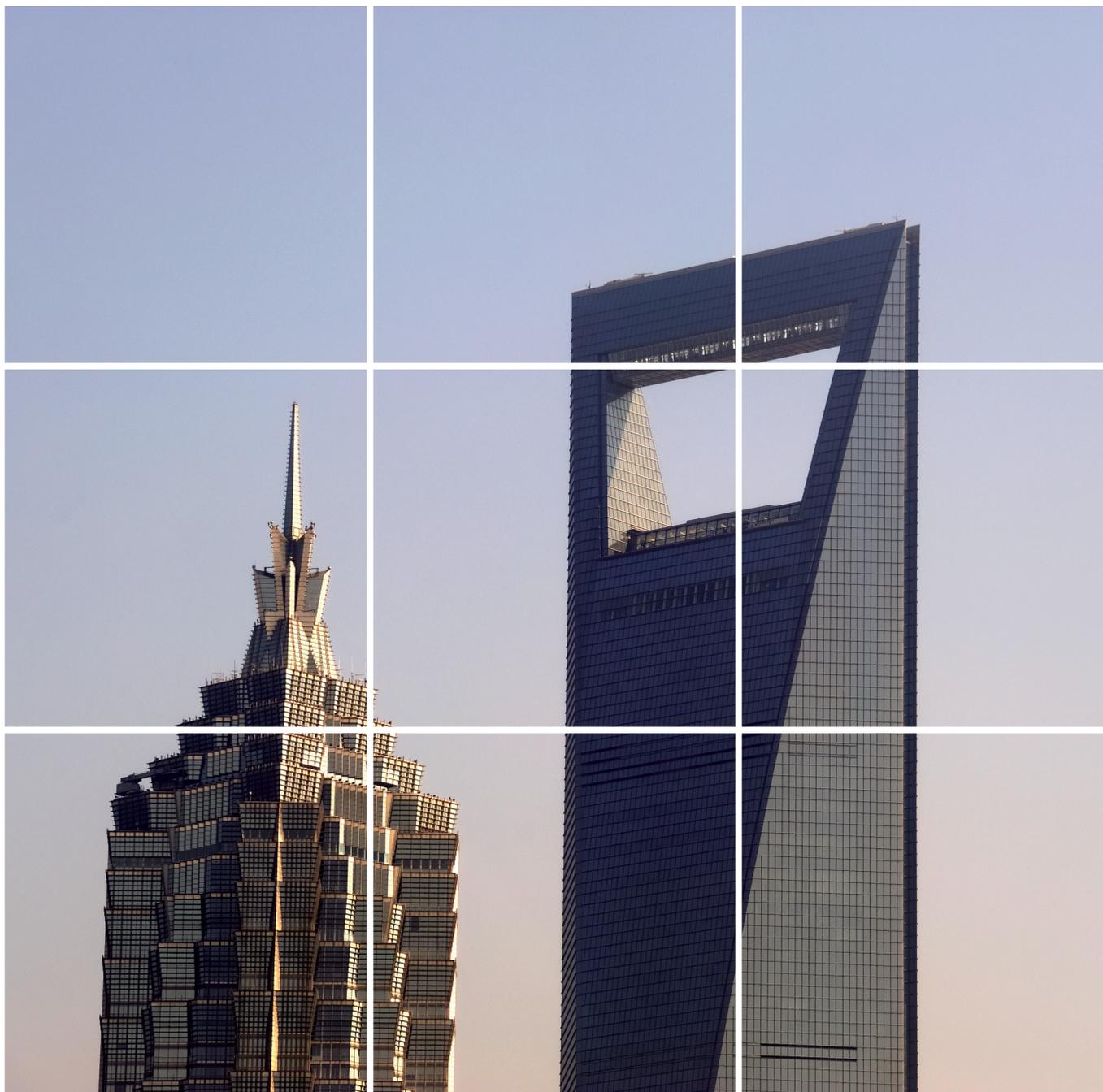


Deutsch-chinesischer Standardvertrag für Know how- und Patentlizenzen

Recht



GERMANY
TRADE & INVEST

Inhalt

- 4 Anmerkung zur 2. Auflage 2012
- 5 Vorwort zur 1. Auflage 2002
- 6 Gemeinsame Erklärung zwischen dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit der Bundesrepublik Deutschland (BMWA) und dem Ministerium für Außenhandel und wirtschaftliche Zusammenarbeit der Volksrepublik China (Ministry of Commerce) über den Standardvertrag für Know how- und Patentlizenzen
- 8 I. Wichtiger Hinweis zur Handhabung des Standardvertrags für Know How- und Patentlizenzen (II.) und der Erläuterungen zum Vertrag (III.)
- 9 II. Sino-German Model Contract for Know How- and Patent License (finalized on 11 December 2002)
- 32 III. Kommentierung
 - Rechtsanwältin Magdalena Harnischfeger-Ksoll, München
 - Dr. Gerhard Holfelder, Robert-Bosch GmbH, Stuttgart
 - Rechtsanwalt Hubertus Lorenz, Siemens AG, Erlangen
 - Rechtsanwalt M. Florian Ranft, München
 - Rechtsanwalt Christian Steinberger, VDMA, Frankfurt/Main
- 47 IV. Fragen zur Exportkontrolle

Anmerkung zur 2. Auflage 2012

Der deutsch-chinesische Standardvertrag für Know how- und Patentlizenzen geht nunmehr in das zehnte Jahr seines Bestehens. In dieser Zeit hat sich der Standardlizenzvertrag im Geschäftsverkehr zwischen deutschen und chinesischen Vertragsparteien als ein wichtiges Instrument der Vertragsgestaltung etabliert.

Der Charakter als offiziell anerkanntes Vertragsmuster sowie die dauerhafte Verwendung des Standardvertrages auf deutscher und chinesischer Seite haben zu einer wachsenden Bekanntheit und Anerkennung der durch die deutsch-chinesische Rechtskommission ausgehandelten Vertragsklauseln beigetragen. Der Standardlizenzvertrag ist damit heute noch ebenso wichtig, wie er es zum Zeitpunkt seines Erscheinens war.

Trotzdem war es nach zehn Jahren notwendig, Überarbeitungen an der Kommentierung des Standardlizenzvertrages vorzunehmen, um die Aktualität der Publikation zu gewährleisten.

Änderungen finden sich vornehmlich im Rahmen der Kommentierung zur Rechtswahl- und Schiedsklausel des Art. 15 des Standardlizenzvertrags. Die angepasste Kommentierung reagiert auf die Neuerungen, welche die Reform der Schiedsregeln der Chinese International Economic and Trade Arbitration (CIETAC) im Jahr 2005 und 2012 erfahren hat.

Wir hoffen, dass der Standardvertrag für Know How- und Patentlizenzen auch in Zukunft wichtige Unterstützung zu deutsch-chinesischen Technologietransfers leisten wird.

Vorwort zur 1. Auflage

Der mit dieser Publikation veröffentlichte Standardvertrag („Sino-German Model Contract for Know How and Patent License“) wurde von der „Gemischten Arbeitsgruppe für rechtliche Fragen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit“ unter dem gemischten deutsch-chinesischen Regierungsausschuss in mehrjähriger Arbeit entwickelt und durch die ebenfalls in diese Publikation aufgenommene gemeinsame Erklärung von Herrn Bundesminister Wolfgang Clement sowie Minister für Außenwirtschaft und Außenhandel der VR China, Herr Shi Guangsheng, am 30.12.2002 ratifiziert und den beteiligten Wirtschaftskreisen damit offiziell zur Verwendung empfohlen.

Die gemischte Arbeitsgruppe, die bereits vorher den „Standardvertrag für die Lieferung beweglicher Wirtschaftsgüter“ erarbeitet hatte (Deutsch-chinesischer Standardvertrag für Liefergeschäfte, Herausgeber Germany Trade & Invest, Bonn, Bestell-Nr. 8885, Preis: 25,- Euro), besteht auf chinesischer Seite unter Leitung des Ministry of Foreign Trade & Economic Cooperation (MOFTEC, seit April 2003 Ministry of Commerce (Mofcom)) aus Vertretern namhafter chinesischer Außenhandelsfirmen unterschiedlicher Branchen, der Bank of China und der chinesischen Schiedskommission CIETAC (Chinese International Economic Trade Arbitration Commission). Die deutsche Delegation setzt sich aus Vertretern deutscher Großfirmen und Verbänden, insbesondere des VDMA, zusammen.

Der Schaffung des vorliegenden Standardvertrages lag die gemeinsame Absicht zugrunde, den Technologietransfer, der im Rahmen der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen überragende Bedeutung hat, hinsichtlich der zu treffenden Regelungen zu vereinfachen, zu erleichtern und in gewissem Umfang auch zu standardisieren. Insbesondere soll es mittelständischen Firmen erleichtert werden, umfassende, interessengerechte Regelungen zu verwenden und im konkreten Fall auch durchzusetzen.

Es ist mit dem Standardvertrag gelungen - dies erklärt auch in erster Linie die lange Dauer der Verhandlungen -, ein Vertragsformular zu entwickeln, in dem zum Beispiel im Bereich der Haftung des Lizenzgebers und auch der Zahlungsklauseln Regelungen standardisiert wurden, die sehr oft nicht nur von mittelständischen Firmen im Einzelfall bei Verhandlungen nicht durchgesetzt werden konnten und die die Rechte des Lizenzgebers bedeutend verstärken.

Die deutsche Delegation glaubt, mit diesem Standardvertrag einen Beitrag zur Vereinfachung und Erleichterung der mit einem Technologietransfer verbundenen Fragen geleistet zu haben.

Magdalena Harnischfeger-Ksoll

- Delegationsleiterin -

für die deutsche Delegation

**Gemeinsame Erklärung
zwischen dem
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit der
Bundesrepublik Deutschland
und dem
Ministerium für Außenhandel und Wirtschaftliche Zusammenarbeit
der Volksrepublik China
über den Standardvertrag für Know how- und Patentlizenzen**

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit und das Ministerium für Außenhandel und Wirtschaftliche Zusammenarbeit,

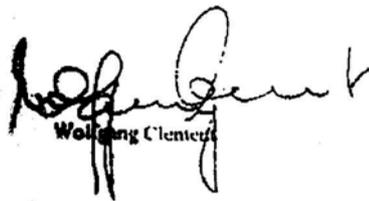
- unter Bezugnahme auf das Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Volksrepublik China vom 30. Juni 2000
- in dem Wunsche, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Staaten auf der Grundlage der Gleichheit und des beiderseitigen Nutzens weiter zu entwickeln,
- haben folgende Absprachen getroffen:
 1. Entsprechend dem Beschluss der 9. Tagung der Gemischten Kommission hat eine Arbeitsgruppe der Gemischten Kommission Empfehlungen für einen Standardvertrag für Know how- und Patentlizenzen ausgearbeitet. Diese Empfehlungen sollen dazu beitragen, unter Aufrechterhaltung des Grundsatzes der Vertragsfreiheit Verhandlungen über Verträge über Technologietransfer zwischen deutschen und chinesischen Unternehmen zu erleichtern und zu beschleunigen.
 2. Als Folge der Wirtschaftsreform in der Volksrepublik China nehmen sehr viel mehr Unternehmen aus den Provinzen und Städten Chinas am Außenwirtschaftsverkehr mit der Bundesrepublik Deutschland teil. Auf deutscher Seite sind ebenfalls eine zunehmende Zahl von Handelsunternehmen und Industrieunternehmen mit der Volksrepublik China beteiligt. Die genannten Empfehlungen richten sich gleichermaßen an deutsche und chinesische Exporteure wie Importeure, insbesondere an mittlere und kleinere Unternehmen.
 3. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit wird die Empfehlungen durch seine nachgeordnete Behörde, die Bundesagentur für Außenwirtschaft in Köln*), im englischen Original mit erklärenden Hinweisen veröffentlichen und Exemplare der chinesischen Seite zur Verfügung stellen.

-
4. Das Ministerium für Außenhandel und Wirtschaftliche Zusammenarbeit wird die Empfehlungen durch das „Studying Committee of Model-Contracts on Sino-Foreign Economic & Trade Transactions“ sowohl im englischen Original als auch in chinesischer Übersetzung mit erklärenden Hinweisen in der Volksrepublik China veröffentlichen lassen und Exemplare der deutschen Seite zur Verfügung stellen.
 5. Die Arbeitsgruppe wird ihre Arbeit unter der Bezeichnung „Arbeitsgruppe für rechtliche Fragen des Handels und der Wirtschaftlichen Zusammenarbeit“ fortsetzen und ein Arbeitsprogramm gemeinsam beschließen, das die Förderung bilateralen Handels und Investments zum Gegenstand haben soll.

*) Seit dem 1.1.2009 Germany Trade and Invest, Standort Bonn

Peking, den 30. Dezember 2002

Bundesminister für Wirtschaft
und Arbeit



Wolfgang Clement

Minister für Außenhandel und
Wirtschaftliche Zusammenarbeit



Shi Guangsheng

I. Wichtiger Hinweis zur Handhabung des Standardvertrags für Know How- und Patentlizenzen (II.) und der Erläuterungen zum Vertrag (III.)

Der deutsch-chinesische Standardvertrag für Know How- und Patentlizenzen hat über die Jahre hinweg wenig an seiner Aktualität eingebüßt.

Allerdings war es an der Zeit, Veränderungen des chinesischen Schiedsrechts sowie des Außenhandelsrechts in die Kommentierung der 2. Auflage dieser Publikation zu integrieren.

Inhaltlich wurde daher die **Kommentierung hinsichtlich der Punkte „Einführung“ sowie in Bezug auf die Klausel „15 - Governing Law and Arbitration“** überarbeitet. Im Rahmen dieser Überarbeitung bieten wir zu Klausel 15 einen **Formulierungsvorschlag** an, der bei Bedarf in den Ursprungsvertrag eingearbeitet werden kann.

Bei Verwendung dieses Klauselvorschlags sollte der chinesische Vertragspartner jedoch auf die Neuerungen hingewiesen werden, da diese von der Ursprungsfassung des Vertrages nicht umfasst sind. Eine **Mitverhandlung** dürfte regelmäßig keine Probleme bereiten, da die vorgeschlagene Änderung chinesischem Recht entspricht und im beiderseitigen Interesse der Vertragspartner steht.

II. Sino-German Model Contract for Know How- and Patent License

(finalized on 11 December 2002)

This Contract is made on _____ in _____ between _____ (Licensor) and _____ (Licensee)

Whereas Licensor possesses the Know-how, [] Patents and other related technical information relating to the licensed technology for [] designing, [] manufacturing and [] installing of _____.

Whereas Licensor has the right and agrees to grant a non-exclusive, non-transferable right and license to Licensee to use the Know-how and [] Patents as mentioned above.

Whereas Licensee wishes to obtain from Licensor the license and right to use Licensor's Know-how [] and Patents for [] design, [] manufacturing and [] installing the Contract Products and as well as the right to sell the Contract Products, all as laid down in this Contract.

Now, therefore, the Parties agree as follows:

Operative provisions:

Article 1 Definitions

For the purposes of this Contract, the following words and expressions shall have the meanings as defined hereunder:

- 1.1 „Acceptance“ means the acceptance by Licensee in respect of any Acceptance Test required thereunder in accordance with Article 7 hereof.
- 1.2 „Acceptance Test“ means the test to be carried out in accordance with Article 7 and **Annex 7** in the Contract Factory to ascertain that the Contract Products comply with the standard specified in **Annex 7** to this Contract.
- 1.3 „Annex“ means any document which is attached to this Contract and which constitutes an integral part hereof.
- 1.4 „Commercial Production“ means the normal production of the Contract Products by Licensee as defined in **Annex 3**.

- 1.5 „Contract“ means this Contract, which is formed by Article 1 to Article 18 and **Annex 1** to **Annex** ____, signed between Licensee and Licensor.
- 1.6 „Contract Factory“ means the place in which Licensee manufactures the Contract Products by using the Know-how [] and/or Contract Patents provided by Licensor that is _____ factory, _____ City, _____ Province, as defined in **Annex 1**.
- 1.7 „Contract Patents“ means any granted patent and [] applications therefore related to Contract Products which Licensor owns or has the right of granting the license, [] and which are listed in **Annex** ____ [] and copies of the respective published applications and patents to be delivered together with the Technical Documentation.
- 1.8 „Contract Products“ means the products listed in **Annex 1** to this Contract, which are [] designed, [] installed, [] manufactured or produced by the use of the Know-how [] and/or Contract Patents.
- 1.9 „Date of Effectiveness“ means the date this Contract becomes effective in accordance with Article 17.1.
- 1.10 „Know-how“ means all the technical knowledge communicated to Licensee by Licensor, e. g. data, indices, calculation formula, drawings with regard to the [] design [] manufacture [] assembly [] installation and [] maintenance of the Contract Products which is used at the date this Contract is signed in the plant of Licensor at _____ and which is valuable and secret as well as other related technical information.
- 1.11 „Licensee“ means
[] _____ Company, _____ City,
_____ Country (Enduser)
[] _____ acting as Agent for Enduser
- 1.12 „Licensor“ means [] _____ Company, _____ City, _____ Country
- 1.13 „Net Selling Price“ means
- [] the amount of invoice value of the Contract Products, minus the charges for packing, freight, insurance premium, reasonable commission, commercial discount, taxes and other dues, as far as separately invoiced, as well as the value of the parts purchased from Licensor.
 - [] the amount of invoice value of the Contract Products minus ____% thereof, such deduction representing all charges related to packing, freight, insurance premium, reasonable commission, commercial discount, taxes and other dues.
 - [] To the extent that the Contract Products have not been sold to independent third parties but used by Licensee or transferred to any affiliated company in which Licensee or its parent company owns or controls at least fifty percent (50%) of the voting stock, the term „Net Selling Price“ as used herein shall mean the weighted average net sales value of the Contract Products invoiced to independent third parties during the calendar quarter preceding the calendar quarter of such use or transfer.

-
- 1.14 „Parties“ means collectively Licensee and Licensor.
- 1.15 „Technical Documentation“ means the Know-how available in writing such as technical indices, drawings, designs and other documents, as stipulated in **Annex 2** to the Contract.
- 1.16 „Technical Service“ means the technical assistance including but not limited to instruction to be rendered by Licensor to Licensee, as stipulated in **Annex 5** to the Contract.
- 1.17 „Technical Training“ means the technical training to be rendered by Licensor to Licensee in Germany and/or China with respect to manufacturing designing installing operating inspection maintenance of the Contract Products, as detailed in **Annex 4** to the Contract.
- 1.18 „Working Day“ means the working days as stipulated by the laws of Licensee’s country.

Article 2

Scope of the Contract

- 2.1 Licensor has agreed to grant to Licensee and Licensee has agreed to obtain from Licensor the right to use the Know-how and the Contract Patents for the Contract Products as set out in Art. 2.2.
- 2.2 Licensor hereby grants to Licensee a non-exclusive, non-transferable license to exploit the Know-how and the non-exclusive, nontransferable license to exploit Contract Patents for the design manufacture assembly installation and maintenance of the Contract Products in the Contract Factory as well as the right to sell the Contract Products so manufactured in the territory of China Germany and to export the Contract Products so manufactured in the following countries _____ regions _____. Licensee and Enduser is obliged not to sell or distribute Contract Products to buyer where he knows or should have known that the Contract Products will be exported to countries or regions other than referred to above.
- Sales and distribution other than provided in this Art. 2.2 are subject to Licensor’s prior written consent.
- 2.3 Upon a separate written agreement concluded by the Parties, the Licensee shall have the right, to sublicense to a third Party inside or outside the licensed territory of
- China
- Germany
- to exploit the Know how and/or the Contract Patents.
- 2.4 Licensor shall provide Licensee with the Technical Documentation. Its contents, quantity and time of delivery are detailed in **Annex 2** to the Contract.
- 2.5 The Licensor shall be responsible to make available his technical personnel for rendering the Technical Training as defined in **Annex 4** and the Technical Service as detailed in **Annex 5**.

[]

- 2.6 Licensor is obliged to supply Licensee subject to separate agreement to be agreed upon from time to time with („components“) required for the manufacture of the Contract Products.

Article 3 Contract Fees

[Option I: Lump-sum]

- 3.1 The total contract fee, which is a lump-sum to be paid by Licensee to Licensor for Know-how [] and Contract Patents, including Technical Documentation, Technical Training and Technical Service to be supplied by Licensor in accordance with the stipulation of Article 2 of this Contract, shall be _____ (say: _____), which shall be calculated and paid in _____ currency [] and shall be valid for a quantity of up to _____ Contract Products based on which the total contract fee is calculated. If this quantity is exceeded, the Licensee shall pay an additional lump-sum on a pro rata basis, unless otherwise agreed upon.
- 3.2 The breakdown price of the above total contract fee shall be as follows:
- a) Technology License Fee: _____
(say: _____)
 - b) Technology Documentation Fee: _____
(say: _____)
 - c) Technical Training Fee: _____
(say: _____)
 - d) Technical Service Fee: _____
(say: _____)
- 3.3 The above mentioned total contract fee shall be firm and fixed and shall include delivery of the Technical Documentation as determined in Article 5.

[Option II: Initial fee and running royalty]

- 3.1 The fee to be paid by Licensee to Licensor for Know-how [] and Contract Patents, including Technical Documentation, Technical Training and Technical Service to be supplied by Licensor in accordance with the stipulation of Article 2 of this Contract, shall be priced on the combination of initial fee and running royalty, which shall be paid in _____ currency.
- 3.2 The above fee shall be calculated as follows:
- A. Initial fee : _____
_____ (say: _____)

B. Running Royalty

- a) Calculating base: Running Royalty shall be calculated on basis of the Net Selling Price of the Contract Products which are invoiced or dispatched or used by Licensee whichever is earlier. The Contract Products which have been returned shall be excluded, unless sold again.
- b) Royalty Rate: _____ %.
- c) Royalty Period: duration of the Contract
 ends _____ years after start of Commercial Production of Contract Products.
- a) Calculating base: Any Contract Product invoiced or dispatched or used by Licensee whichever is earlier.
- b) Royalty Rate: [currency] _____ per unit of Contract Product.
- c) Royalty Period: duration of Contract ends _____ years after start of Commercial Production of Contract Products.

3.3 Royalty under this Contract shall be calculated starting from the date on which Licensee starts sales or use, whichever is earlier, of Contract Products. The date of settling accounts for royalty shall be 31 December of each year in terms of calendar year on semi annual basis at the end of the respective period on an annual basis.

3.4 The statement of selling quantity, net selling amount of the Contract Products and royalty which Licensee should pay for last calendar year semi annual period, shall be submitted to Licensor in written form by Licensee within 30 (thirty) days after the date of settling accounts for the royalty. The specific methods for calculating net selling amount and royalty in detail such as _____

_____ are listed in **Annex 8** to this Contract.

[Option III: Running Royalty]

Subject to detailed negotiations and agreement between the Parties.

Article 4

Conditions of Payment

[Option I: Lump-sum]

- 4.1 All the payments stipulated in the Contract shall be effected in _____ (currency) by telegraphic transfer (T/T) mail transfer (M/T) through the Bank of _____ (here it is the business Bank of Licensee) and the Bank of _____ (here it is the business Bank of Licensor). All the banking charges incurred inside Licensee's country shall be borne by Licensee, and all the banking charges incurred outside Licensee's country shall be borne by Licensor.

4.2 The payment of total contract fee stipulated in Article 3 of the Contract shall be made by Licensee to Licensor according to the following manner:

4.2.1 ___% (___ percent) of the total contract fee, namely ___ (say: ___) shall be paid by Licensee to Licensor within 30 (thirty) days after Licensee has received the following documents provided by Licensor in conformity with the stipulations of the Contract:

- (1) One photostat copy of a valid export license issued by the relevant authorities of Licensor or one copy of a written statement by the competent authorities of Licensor or by Licensor, certifying that the valid export licence is not required;
- (2) One original of an irrevocable letter of guarantee (L/G) in favour of Licensee by _____ (Bank) for a sum of _____ (say: _____). The specimen of the letter of guarantee is enclosed as **Annex 6a** to this Contract. The validity of the L/G shall expire at the delivery date of the Technical Documentation;
- (3) Four copies of the proforma invoice concerning the total contract fee;
- (4) Four copies of commercial invoice;
- (5) Two copies of the sight draft.

When making the above mentioned payment, Licensee shall submit to Licensor one original of the irrevocable letter of guarantee issued by the _____ Bank _____ / China, for a sum of _____ (say: _____) (up to 70 % of the total contract fee) in favour of Licensor. The specimen of the letter of guarantee is enclosed as **Annex 6b** to the Contract.

4.2.2 ___% (___ percent) of the total contract fee, namely ___ (say: ___) shall be paid by Licensee to Licensor within 30 (thirty) days after Licensee has received the following documents provided by Licensor in conformity with the stipulations of the Contract:

- (1) Four Copies of the commercial invoice;
- (2) Two copies of the sight draft;
- (3) Four copies of the airway bill for delivering the Technical Documentation (or the written notice confirming the Licensee's receipt of Technical Documentation in case of Article 5.9).
-

4.2.3 ___% (___ percent) of the total contract fee, namely ___ (say: ___) shall be paid by Licensee to Licensor within 30 (thirty) days after Licensee has received the following documents provided by the Licensor in conformity with the stipulations of the Contract:

- (1) Four copies of the commercial invoice;
- (2) Two copies of the sight draft;
- (3) Two copies of the letter of Licensor stating that the Licensor offered to start Technical Training.

4.2.4 ___% (___ percent) of the total contract fee, namely ___ (say: ___) shall be paid by Licensee to Licensor within 30 (thirty) days after Licensee has received the following documents provided by Licensor in conformity with the stipulations of the Contract:

- (1) Four copies of the commercial invoice;
- (2) Two copies of the sight draft;
- (3) Two copies of the certificate signed by both parties stating that the Technical Training has been performed in accordance with **Annex** __. However, such payment has to be made at the latest ____ months upon the date Licensor offered in writing to start the Technical Training in accordance with the Contract, unless Licensee can evidence that the non-performance of the Technical Training is due to Licensor's reason.
- 4.2.5 ____% (____ percent) of the total contract fee, namely _____ (say: _____) shall be paid by Licensee to Licensor within 30 (thirty) days after Licensee has received the following documents provided by Licensor in conformity with the stipulations of the Contract:
- (1) Four copies of the commercial invoice;
- (2) Two copies of the sight draft;
- (3) Two copies of the certificate signed by both parties stating that the Technical Service has been performed. However, such payment has to be made at the latest ____ months upon the date Technical Service was offered by Licensor, unless Licensee can evidence that the non-performance of the Technical service is due to Licensor's reason.
- 4.2.6 ____% (____ percent) of the total contract fee, namely _____ (say: _____) shall be paid by Licensee to Licensor within 30 (thirty) days after Licensee has received the following documents provided by the Licensor in conformity with the stipulations of the Contract:
- (1) Four copies of the commercial invoice;
- (2) Two copies of the sight draft;
- (3) Two copies of the certificate signed by both Parties stating that the Acceptance Test has been performed in accordance with **Annex 7**. However, such payment has to be made at the latest ____ months upon the Date of Effectiveness of this Contract, unless Licensee can evidence that the non-issuance of the Acceptance Certificate is due to Licensor's reason.
- 4.3. Licensee shall have the right to deduct, from any of the abovementioned payments, the penalties and/or compensation which (i) Licensor has separately acknowledged in writing to pay to Licensee or (ii) have been determined by arbitration award in accordance with the stipulations of the Contract, or (iii) become due because the delivery date as per 5.2 5.9 has not been met.

[Option II: Initial Fee and Running Royalty]

- 4.1 All the payments stipulated in the Contract shall be effected in ____ (currency) by telegraphic transfer (T/T) mail transfer (M/T) through the Bank of _____ (here it is the business Bank of Licensee) and the Bank of _____ (here it is the business Bank of Licensor). All the banking charges incurred inside Licensee's country shall be borne by Licensee and all the banking charges incurred outside Licensee's country shall be borne by Licensor.
- 4.2 The initial fee stipulated in Article 3 of this Contract shall be paid by Licensee to Licensor within 30 (thirty) days after Licensee has received the following documents provided by Licensor which are in conformity with the stipulations of this Contract:

- (1) One photostat copy of a valid export license issued by the relevant authority of Licensor or one copy of a written statement by the competent authorities or by Licensor certifying that the valid export license is not required;
- (2) Four copies of the commercial invoice;
- (3) Two copies of the sight draft;
- (4) One original of an irrevocable letter of guarantee (L/G) in favour of Licensee by _____ (Bank) for a sum of _____ (say: _____). The specimen of the letter of guarantee is listed in **Annex 6a** to this Contract. The validity of the L/G shall expire at delivery date of Technical Documentation.

4.3 The statement of actual selling quantity and Net Selling Price and total net selling amount of the Contract Products and royalty in the last calendar year semi annual annual period in accordance with Article 3.4 above shall be submitted by Licensee to Licensor within 30 (thirty) days after the date of settling accounts for royalty. Licensor shall send a confirmation to Licensee within 15 (fifteen) days after receiving the statement.

4.4. The running royalty shall be paid by Licensee to Licensor within 30 (thirty) days after Licensee has received the following documents provided by Licensor.

- (1) Four copies of the commercial invoice;

In case the payment currency as defined in Art. 4.1 deviates from the currency in which the total net selling amount (the statement) is calculated, payment shall be made at the official exchange rate of the People's Bank of China Europäische Zentralbank applicable at the date the payment is made.

4.5 Licensee shall keep a special register in which he shall record the actual selling quantity and Net Selling Price of Contract Products manufactured by virtue of the Contract and any other information relevant for determining the amount of royalties payable and shall make a statement to Licensor no later than 10 (ten) days after the date of settling account for royalty. Licensor shall be entitled to demand copies of invoices and other evidence which may be reasonably required to monitor the correctness of the royalty statements.

4.6 Licensor shall be entitled until 2 years after the due date of the last royalty statement under this Contract to audit, or have audited, at its own expense subject to the conditions hereunder, the records and the papers of Licensee that may be relevant and reasonably required for their examination in Licensee's office or works during normal office hours. In case such audit results in any understatements by Licensee with the consequence of additional payments to Licensor, Licensee shall pay such additional moneys to Licensor within 30 days after the result of such audit has been submitted to Licensee plus interest. In addition thereto Licensee shall bear the costs of such audit provided the additional amount to be paid by Licensee to Licensor exceeds 3%, 4%, 5% of the Royalties paid by Licensee to Licensor for the period audited.

If Licensor demands to audit accounts of Licensee, he shall notice Licensee within 10 (ten) days after receiving the statement issued by Licensee provided for in Article 4.3 or 4.5.

-
- 4.7. Licensee shall have the right to deduct, from any of the abovementioned payments, the penalties and/or compensation which (i) Licensor has separately acknowledged in writing to pay to Licensee or (ii) have been determined by arbitration award in accordance with the stipulations of the Contract, or (iii) become due because the delivery date as per [] 5.2 [] 5.9 has not been met.

[Option III: Running Royalty]

Subject to detailed negotiations and agreement between the Parties.

Article 5

Delivery of the Technical Documentation

- 5.1 Subject to Licensee's payment in accordance with Article ____ (Option I, 4.2.1; Option II, 4.2), Licensor shall deliver to Licensee the Technical Documentation (DDU INCOTERMS 2000) _____ airport in accordance with the contents, quantity and time as stipulated in **Annex 2** to this Contract.

The Technical Documentation shall be in _____ (language) and based on metric system.

- 5.2 The date of delivery of the Technical Documentation shall be the date of the airway bill.
- 5.3 Licensor shall, at least 7 (seven) days before dispatching the Technical Documentation advise Licensee by telex or fax of the approximate number of parcels, approximate gross weight, Contract number and the expected arrival date at designated airport.
- 5.4 Licensor shall, within 24 (twenty-four) hours after dispatching each batch of the Technical Documentation, inform Licensee by telex or fax of the Contract number, airway bill number, airway bill date, documentation number, number of parcels. At the same time Licensor shall air-mail by express to Licensee two copies of the airway bill and the detailed list of the Technical Documentation.
- 5.5 In case of any loss or damages caused to the Technical Documentation in course of the transportation to _____ airport, Licensee shall inform Licensor thereof immediately, but the latest within 14 (fourteen) Working Days after the date of delivery by fax. Licensor shall dispatch free of charge to Licensee the missing part of the Technical Documentation and/or replace the damaged part of the Technical Documentation within shortest reasonable time but not later than ____ (___) weeks after receipt of Licensee's written notice, provided Licensee's notice as above has been given in time as stipulated herein.
- 5.6 The Technical Documentation shall be packed in solid cases suitable for long distance transportation and numerous handlings with protective measures against moisture and rain.
- 5.7 The following contents shall be marked on the cover of each package of the Technical Documentation in English:

- a) Contract number;
- b) consignee;
- c) destination airport;
- d) marks _____;
- f) case no./piece no.;
- g) consignee code.

Larger packages shall be labelled as above on four adjacent sides.

- 5.8 There shall be two copies of the detailed list of the Technical Documentation marked with the order number, documentation code, name and pages inside each package.

[] 5.9 Where the nature of Technical Documentation is such that it may be conveniently delivered directly by Licensor to Licensee by hand, Licensor shall advise Licensee in advance of its intention to deliver by this method and the anticipated date for its delivery by facsimile transmission. A specific form of written receipt shall be agreed between and signed by the Parties for deliveries made by this method. The date of delivery of the Technical Documentation shall be the date of such receipt.

Article 6

Technical Service and Technical Training

- 6.1 Licensor shall send his skilled, healthy and competent personnel to the Contract Factory to provide Technical Service on-site in accordance with the stipulations of the Contract. The number of persons, their specialities, task content and duration of service in Licensee's country are detailed in **Annex 5** to this Contract.
- 6.2 Licensee shall with its best efforts assist Licensor's technical personnel in obtaining necessary entry visa and/or other permits and shall provide to Licensor's technical personnel accommodation as set out hereunder. The treatment conditions of Licensor's technical personnel in Licensee's country are detailed in **Annex 5** to the Contract.
- 6.3 In case the technical personnel dispatched by Licensor are not able to finish the job described in **Annex 5** to this Contract, Licensor shall replace the incompetent technical personnel at his own expense, until the stipulations in **Annex 5** are fulfilled.
- 6.4 Licensor's technical personnel shall abide by the laws and regulations of Licensee's country and observe the rules of the Contract Factory during the period of services in Licensee's country. Licensee shall take any measure to facilitate the rendering of Technical Service hereunder.
- 6.5 Licensor shall render Technical Training in accordance with this Contract. The nature of training, training program, the number of trainees, their qualification criteria and the number of Licensor's instructors as well as the location of training and further details are set forth in **Annex 4** to this Contract.

-
- 6.6 Licensor shall assist with his best efforts Licensee in obtaining necessary entry visa and/or other permits in Licensor's country. The conditions for Licensee's trainee personnel's stay are set forth in **Annex 4** to the Contract.
- 6.7 Licensee's trainee personnel shall observe the law of Licensor's country and the rules and regulations of Licensor's factory in the period of training.
- 6.8 The scope of Technical Training as described in **Annex 4** and of the Technical Service as described in **Annex 5** and the remuneration thereof as agreed in Article 3.2 (c) and (d) in case of Option I or otherwise in this Contract or its Annexes may be decreased or increased by separate written agreement between the Parties, however, any extension of Technical Training and/or Technical Service is subject to availability of staff for such purposes.

Article 7

Tests and Acceptances

[Option I]

- [] The Parties agree that no Acceptance Test shall be conducted, Articles 4.2.6, Article 7 and Article 9.9 therefore shall not apply.

[Option II][]

- 7.1 In order to verify that the Contract Products manufactured by Licensee by way of using the Know-how [] and Contract Patents are in conformity with the standard of acceptance according to **Annex 7**, a test and inspection of Contract Products shall jointly be carried out. The result of such Acceptance Tests shall be recorded and signed by the Parties. The specific procedure of tests, including beginning of the Acceptance Test and prerequisites to be fulfilled by Licensee and the standard of the Acceptance are set forth in detail in **Annex 3** to this Contract.
- 7.2 If the standard of the acceptance specified in **Annex 7** to the Contract are met in the said tests, both Parties' authorized representatives shall sign four copies of the acceptance certificate of the Contract Products, two copies for each Party.
- 7.3 If the test demonstrates that the Contract Products are not in conformity with the standard of acceptance specified in **Annex 7** to the Contract, both Parties shall friendly consult and jointly study and analyse the causes therefor and take the relevant measures to eliminate the defects of the Contract Products and carry out the second test within ____ (____) days after the first test. If the second test demonstrates that the Contract Products meet the standard of the acceptance specified in Annex 7 to this Contract, both Parties' authorized representatives shall sign the acceptance certificate of the Contract Products, two copies for each Party.
- 7.4 If the failure of the first Acceptance Test is due to Licensor's responsibility, the Licensor shall send its technical personnel at its own cost, including man day service fees set out in **Annex 5**, to participate in the second test and shall bear all direct expenses related to the second test; if the failure of the first test is due to Licensee's responsibility, all direct expenses related to the

second test including but not limited to man day service fees of Licensor calculated at the rate as set out in **Annex 5** shall be borne by Licensee.

If both Parties are responsible they then shall allocate the expenses by agreement for the second test in proportion to their relevant responsibility. Failing such agreement within 4 (four) weeks upon failure of the first test, the second test shall be conducted according to **Annex 7** upon request of either Party. Each Party shall bear its own costs related thereto on a preliminary basis. Final allocation of the expenses shall be negotiated at a later stage.

- 7.5 If the second Acceptance Test is failed due to Licensor's responsibility, the Licensor shall send its technical personnel at its own cost, including man day service fees set out in **Annex 5**, to participate in the third test and shall bear all the direct expenses related to the third test; if the failure of the second test is due to Licensee's responsibility, all direct expenses related to the third test including but not limited to man day service fees of Licensor calculated at the rate as set out in **Annex 5** shall be borne by Licensee.

If both Parties are responsible they then shall allocate by agreement the expenses for the third test in proportion to their relevant responsibility. Failing such agreement within 4 (four) weeks upon failure of the second test, the third test shall be conducted according to **Annex 7** upon request of either Party. Each Party shall bear its own costs related thereto on a preliminary basis. Final allocation of the expenses shall be negotiated at a later stage.

- 7.6 If the third test still fails or cannot be completed in ___ (___) months from the beginning date of the Acceptance Test, then the Parties immediately shall enter into friendly negotiations on how to solve the problem and the Party being responsible for the failure or non-completion of said test shall be permitted to remedy the cause for such failure or non-completion. If neither the cause of the failure or non-completion of the test can be remedied by the relevant Party nor a settlement be achieved between the Parties within ___ (___) days after the expiry of the above mentioned ___ months period, then Article 9.9 shall apply.

Article 8

Improvements and Grant-back

- 8.1 During the effectiveness of this Contract, the Party who made any development, modification and/or improvement of the Contract Products shall be the owner of such development, modification and/or improvement. Such Party may apply for any patent right for such development, modification and/or improvement, provided that the confidentiality obligations set out under Article 11 are observed.

- 8.2 [] Up to _____ (_____) years prior to the expiration of this Contract

[] During the term of this Contract each of the Parties shall notify the other Party in time of any modification and/or improvement of the Contract Products made by it or received by third parties in accordance with the last sentence of the following subparagraph of this Article 8.2 and introduced into its commercial production. Upon written request of each of the Parties to the other Party shall [] subject to separate agreement [] automatically supply and license the

relevant know-how [] and/or Patents with regard to such modification and/or improvement of the Contract Products [] with charge [] free of charge.

Licensee shall use such information received from Licensor or developed by itself using the originally licensed Know-how and/or Contract Patents only in accordance with the provisions of this Contract. Licensor shall be entitled to use the information, which is dependent on the originally licensed Know-how and/or Contract Patents, and supplied by Licensee/enduser for purposes as it sees fit, i.e. Licensor shall be entitled to sublicense said information to third parties, provided such third party grants similar rights to Licensor for Contract Products for the benefit of Licensee.

Article 9

Warranty and Liability

- 9.1 Licensor warrants that Licensor is the legitimate owner or legal possessor of the Know-how [] and Contract Patents, and of the Technical Documentation supplied to Licensee in accordance with the Contract, and has the right to grant the license thereof.
- 9.2 Licensor warrants that the Know-how and Technical Documentation supplied to Licensee hereunder are in conformity with the stipulations of this Contract and are actually used in Licensor's relevant factory at the time of signing of this Contract.
- 9.3 Licensor warrants that the Technical Documentation supplied by Licensor to Licensee hereunder is complete, correct, legible and shall be delivered in time as detailed in **Annex 2** to this Contract.
- a) „Complete“ means that the Technical Documentation supplied by Licensor hereunder shall comprise all the technical documents for the Contract Products defined in Annex 2 to this Contract.
 - b) „Correct“ means that the Technical Documentation to be supplied by Licensor hereunder shall be free of mistakes which might adversely affect the manufacture of Contract Products.
 - c) „Legible“ means that the letters, lines, symbols etc. contained in the Technical Documentation can be visually taken from the relevant documents.
 - d) „In time“ means that the Technical Documentation shall be dispatched according to the provisions set out in Article [] 5.1 [] 5.9.
- 9.4 Licensor warrants that the Know-how and Technical Documentation supplied by Licensor are qualified for production of the Contract Products provided it is used in compliance with this Contract.
- 9.5 If the Technical Documentation supplied by Licensor hereunder is not complete and/or legible, Licensee shall inform Licensor thereof immediately in writing, latest within ____ (___) weeks after the delivery date and Licensor shall immediately, latest within [] [] days upon Licensor's receipt of Licensee's information deliver to Licensee supplementary and/or revised

Technical Documentation free of charge, if Licensee has given such notice to Licensor in time as stipulated herein. If the Technical Documentation supplied by Licensor is not correct this Article 9.5 shall apply provided however that the immediate information of Licensee shall be given latest at the completion of Acceptance Test procedure.

9.6

[Option I] (In case of a lump-sum payment)

If the Licensor fails to deliver the Technical Documentation in time as stipulated in **Annex 2** to the Contract and Article 9.5 above, Licensor shall pay penalty to Licensee for late delivery of the Technical Documentation at the following rates:

- (1) ____% (____ percent) of the total contract fee for each week of late delivery from the first week to the fourth week;
- (2) ____% (____ percent) of the total contract fee for each week of late delivery from the fifth week to the eighth week;
- (3) ____% (____ percent) of the total contract fee for each week of late delivery exceeding eight weeks.

The above-mentioned total penalty shall not exceed ____% (____ percent) of the total contract fee, any fractional week of late delivery shall be counted as one week.

[Option II] (In case of initial fee and running royalty)

If Licensor fails to deliver the Technical Documentation in time as stipulated in **Annex 2** to the Contract and Art 9.5 above, Licensor shall pay penalty to Licensee for late delivery of the Technical Documentation as follows:

- (1) ____ (say: ____) [currency] for each week of late delivery from the first week to the fourth week;
- (2) ____ (say: ____) [currency] for each week of late delivery from the fifth week to the eighth week;
- (3) ____ (say: ____) [currency] for each week of late delivery exceeding eight weeks. The above-mentioned total penalty shall not exceed _____ (say) _____ [currency]. Any fractional week of late delivery shall be counted as one week.

9.7 Penalty made by Licensor to Licensee according to Article 9.6 above shall not release Licensor from its obligation to continue to deliver the Technical Documentation.

9.8 If the delivery of substantial parts of Licensor's Technical Documentation is delayed over 6 (six) months, Licensee shall be entitled to terminate the Contract in accordance with Article 14.2 (1). Upon such termination Licensor shall return to Licensee the total amount which Licen-

see has already paid plus ____% interest per annum thereon and pay liquidated damages amounting to _____ (say _____) (currency).

- 9.9 [Option I]
 Article 7 and Article 9.9 not applicable.

[Option II]

The following shall apply together with Option II of Article 7.

- 9.9.1 If due to reasons solely attributable to Licensor the third Acceptance Test is still failed or cannot be completed and the Parties cannot achieve a settlement or the cause of the failure cannot be remedied as provided in Article 7.6, the following shall apply:

- (i) If Licensee wishes to continue the use of the Know-how and Contract Patents, then Licensee within ____ weeks upon expiry of the ____ days period set out in Article 7.6 shall notify Licensor in writing of his decision to continue the use and exploitation of the Knowhow and Contract Patents and, as sole compensation, Licensor shall

pay direct damages of Licensee up to a maximum of _____;
or

the contract fee shall be devaluated by agreement between Parties according to the degree of failure to attain the contractual standards specified in **Annex 3**;
or

pay the liquidated damages amounting to _____

and the acceptance certificate shall be signed by both Parties.

- (ii) If Licensee decides to discontinue the use of the Know-how and Contract Patents, then Licensee within ____ weeks upon expiry of the ____ days period set out in Article 7.6 shall notify Licensor of termination of the Contract in writing. The date of termination shall be either the date of Licensee's notification on termination of the Contract or the date of expiration of the ____ days period determined above under subparagraph i), whichever occurs earlier.

In such case Licensor shall return to Licensee the total amount of the contract fee which has already been paid by Licensee to Licensor. In addition, Licensee, as sole compensation, shall be entitled to the compensation of the direct damages up to a maximum of _____. Licensee shall return to Licensor the Technical Documentation and as of the date of termination discontinue to use the Know-how and Contract Patents.

- (iii) If Licensee fails to notify Licensor within the above time period, Licensor shall request Licensee in writing to make the written notification within ____ days. If despite Licensor's request Licensee does not notify Licensor accordingly within said ____ days period, then the Contract shall automatically terminate effective as of the expiry of said ____ days period. In such case the consequences of termination as set out under (ii) shall apply.

- 9.9.2 If due to reasons solely attributable to Licensee the third Acceptance Test failed and the Parties cannot achieve a settlement or the cause of the failure cannot be remedied as provided in

Article 7.6 both Parties shall sign the acceptance certificate. Licensee shall pay all outstanding amounts of the contract fee and all direct expenses related to the third test including but not limited to man day service fees of Licensor calculated at the rate as set out in **Annex 5**. Licensor shall not be obliged to provide Licensee with modifications and improvements as set out in Article 8 hereof.

If due to reasons solely attributable to Licensee no Acceptance Test has been carried out within ___ months after the Date of Effectiveness of this Contract both Parties shall sign the acceptance certificate. Licensee shall pay all outstanding amounts of the Contract Fee and all direct expenses related to Acceptance Test if any, including but not limited to man day service fees of Licensor calculated at the rate as set out in Annex 5. Licensor shall not be obliged to provide Licensee with modifications and improvements as set out in Article 8 hereof.

9.9.3 If due to reasons attributable to both Parties the third Acceptance Test failed and the Parties cannot achieve a settlement or remedy the cause for such failure by reasonable joint efforts as provided in Article 7.6 or no Acceptance Test has been carried out within _____ months after the Date of Effectiveness of the Contract, both Parties shall negotiate how to solve the problems. If no solution has been achieved within ___ months either Party has the right to terminate this Contract, such termination right to be exercised within ___ weeks after the expiry of the above ___ months negotiating period. In case no Party terminates the Contract within said ___ weeks period set out above, Licensee is not entitled to further use the Know-how [] and Contract Patents, unless the Parties have reached an agreement on the payment terms of Article 4.2.6.

9.10 The obligations, warranties and liabilities assumed by the Parties under this Contract are limited to those expressly specified in this Contract. The Parties shall not be liable to any special, indirect or consequential damages or losses, such as but not limited to loss of revenue, loss of use, loss of production or capital costs, except in cases of gross negligence or wilful misconduct.

Article 10

Infringements

10.1.1 Licensor declares that at the date of signing this Contract no infringement claims in respect of the Contract Products have been reported to Licensor.

10.1.2 In case Licensee is accused for the infringement of proprietary rights of third parties in the licensed territory of [] China [] Germany [] and the following countries _____ because of the manufacture, sale or use of Licensor-designed Contract Products manufactured by Licensee in accordance with the Technical Documentation, Licensee after receipt of any respective notice shall inform Licensor immediately and Licensor and Licensee shall exercise their best efforts to defend against any such accusation and shall work closely together to avoid any infringement suit, e.g. by identifying non-infringing technical solutions.

Note: Licensor's liabilities and limitations thereof as well as indemnification of Licensee in respect of infringement shall be agreed by the Parties according to the governing law of this Contract as well as the relevant international practices.

Example 1:

If the infringement charged by the third party is proven all economic losses Licensee may suffer shall be compensated by Licensor up to a maximum amount equivalent to ___% of the royalty amount/contract fee paid by Licensee to Licensor according to Article 3 for the related Contract Product.

Example 2:

If the infringement charged by the third party is proven all economic losses Licensee may suffer shall be compensated by Licensor in accordance with this Contract. However, in case Licensee is accused for the infringement of proprietary rights published after the date of signing this Contract, costs for appropriate measures as set out in Articles 10.1.2 and 10.1.3 and losses shall be equally shared by the Parties.

- 10.1.3 In case of proven infringement Licensee shall follow Licensor's instructions, if any, to change the design or manufacturing process in order no longer to cause any such infringement.
- 10.2 In the event that Licensee finds any illegal exploitation of the Know-how, Contract Patents and other licensed technology by a third party in the licensed territory, Licensee shall without delay inform Licensor of the illegal acts by the third party. Licensor will at its own discretion decide on appropriate action to stop the illegal use by the third party including but not limited to initiation of court proceedings against such illegal user. In case Licensor decides to take action Licensee shall give any necessary assistance to Licensor. If Licensor does not take any action, subject to Licensor's consent and written authorization Licensee may take action against illegal user at its own expense; such consent shall not unreasonably be withheld by Licensor.

Article 11

Confidentiality

- 11.1 Unless otherwise provided in this Contract each Signatory to this Contract hereby undertakes to the other:
- (1) to keep confidential all technical or commercial information of a confidential nature or declared by the respective Party as being confidential including but not limited to the Know-how that it shall have obtained or received from the other Party or the Enduser before or during the term of this Contract;
 - (2) not without the other Party's written consent to disclose such information in whole or in part to any third party and subject to such consent the third party shall be bound by the same confidentiality provisions;

- (3) to use the information solely in connection with the implementation of this Contract and in no other way for its own benefit or the benefit of any third party;
- (4) to impose corresponding confidentiality obligations in writing upon its employees and to take actions in case of breach thereof.

11.2 The provision of Article 11.1. shall not apply to any information which:

- (1) is or later comes into the public domain otherwise than by breach of this Contract or any other agreements between the Parties;
- (2) is independently received from a third party who is free from any obligations not to disclose it;
- (3) is demonstrably conceived by one Party independently of the information received or acquired from the other Party; or
- (4) the receiving Party is bound by applicable laws or regulations to disclose (disclosure is only admissible to the extent legally required).

11.3 Irrespective of any termination, each Party shall undertake the confidentiality obligations to the other for the term of this Contract pursuant to Article 17.3 and ___ years thereafter and the confidentiality period for modifications, improvements and developments shall be ___ years commencing from the date of disclosure to the other Party.

Article 12

Taxes and Duties

- 12.1 All the taxes and duties in connection with and in the execution of the Contract to be levied by the Government of Licensee's country on Licensee under the laws in said country shall be paid by Licensee.
- 12.2 All the taxes and duties in connection with and in the execution of the Contract to be levied by the Government of Licensee's country on Licensor under the laws in said country, unless exempted by the competent authorities, shall be paid by Licensor.
- 12.3 In case Licensor is legally required to bear taxes for payments of Licensee to Licensor under this Contract according to mandatory tax law of Licensee's country and/or the „Agreement on the Avoidance of Double Taxation between the People's Republic of China and Germany“ Licensee shall have the right to withhold from the payments to Licensor such taxes for remittance to the tax authority in Licensee's country on behalf of Licensor if Licensee presents to Licensor official tax receipts therefor.

Article 13

Force Majeure

Neither Party shall be held responsible for failure or delay to perform all or any part of this Contract due to flood, fire, earthquake, snowstorm, drought, hailstorm, hurricane, or any other events that are beyond the control of the affected Party and could not reasonably be expected at the time of conclusion of this Contract or could not have been avoided or overcome by such Party. However, the Party whose performance is affected by the event of Force Majeure shall give a notice to the other Party of its occurrence as soon as possible and a certificate or a document of the occurrence of the Force Majeure event issued by the relative authority or a neutral independent third party shall be sent by the other party not later than ___ days after its occurrence. If the event of Force Majeure continues for more than 120 days, both Parties shall negotiate the performance or the termination of this Contract. If within 180 days after the occurrence of the event of Force Majeure both Parties cannot reach an agreement, either Party has the right to terminate this Contract in accordance with Article 14 hereof. In case of such a termination either Party shall bear its own costs, further claims for compensation resulting from the termination shall be excluded.

Article 14

Termination

- 14.1 Except as provided elsewhere, this Contract may be terminated in either of the following cases:
- (1) Through mutual written agreement by both Parties; or
 - (2) in accordance with Article 14.2.
- 14.2 Either Party may terminate this Contract by notice in writing with immediate effect,
- (1) if the other Party for reasons solely within its responsibility seriously fails to perform its obligations within the time limit agreed upon in this Contract and fails to eliminate or remedy such breach within () days after the receipt of the written notice thereof from the non-breaching Party. In such case the nonbreaching Party shall give a written notice to the other Party to terminate this Contract;
 - (2) if the other Party becomes bankrupt, or is the subject of proceedings for liquidation or dissolution or ceases or is unable to carry on its business;
 - (3) if there is a change in Licensee's ownership or control of assets (in this case only the Licensor may terminate);
 - (4) if a legal successor of Licensor refuses to assume the obligation of Licensor under this Contract (in this case only Licensee may terminate);
 - (5) if there is an event of Force Majeure continuing for more than 120 days and the parties cannot reach an agreement as set out in Article 13.

- 14.3 Termination does not affect any right or claims of the terminating Party including but not limited to its right to claim compensation in accordance with the stipulations of this Contract for damages resulting from termination.
- 14.4 In case of any termination of this Contract, Licensee shall discontinue the use of the Know-how and Contract Patents.

Article 15

Governing Law and Arbitration

- 15.1 The governing law of this Contract is the laws of Licensor's Licensee's country _____ (other jurisdiction).
- 15.2 All disputes arising out of or in connection with this Contract including any question regarding its existence, validity or termination, shall be finally settled by arbitration to the exclusion of the regular courts being competent for a decision in respect of the dispute.
- 15.3 The case shall be submitted for arbitration to
- China International Economic and Trade Arbitration Commission, arbitration shall be held in _____, P.R. China.
 - The German Institution for Arbitration, arbitration proceedings shall be held in _____, Germany.
 - _____ (other international arbitration institute agreed by both parties such as the ICC - International Court of Arbitration Paris or the Arbitration Institute of the Zurich Chamber of Commerce or Hong Kong International Arbitration Center.)
- The arbitration shall be conducted in accordance with the procedural rules of _____.
- 15.4 The arbitration procedures shall be conducted in English language and the arbitrators shall refer to the English version of the Contract.
- 15.5 Arbitration awards shall be final and binding upon both Parties.
- 15.6 In the course of settling disputes, the Contract shall be continuously executed by both parties except for the part which is under arbitration.

Article 16

Quality - Marking

The Licensee in manufacturing the Contract Products shall comply with the Licensor's quality specification.

Licensee shall provide Contract Products manufactured under this Contract with its own name and/or trademark. Any use of Licensor's name, trademark or labelling shall be subject to a separate agreement between the Parties including agreement on quality control procedures.

Article 17

Effectiveness of the Contract and Miscellaneous

- 17.1 This Contract is signed by the authorized representatives of both Parties on ___ in _____ (city). Both Parties shall file applications with their respective government for approval of the Contract if such approval is required by mandatory law. The Date of Effectiveness shall be the date of approval if such approval is required by law, otherwise [] the date of signing [] the date of registration of the Contract. Both Parties shall do their utmost to obtain the approval within 60 (sixty) days, and shall advise the other Party by Fax and send a letter for confirmation.
- 17.2 If the Contract cannot come into force within ___ (_____) months after the date of signing the Contract, both Parties shall have the right to cancel the Contract.
- 17.3 The Contract shall be in force for _____ years from the Date of Effectiveness of the Contract. After the expiration of this term of validity, the Contract shall automatically become null and void. However, the Parties may negotiate the continuous use of the Know-how [] and Contract Patents according to fair and reasonable principles.
- 17.4 The outstanding rights and obligations between both Parties at the expiration of the Contract shall not be affected by the expiration of the Contract.
- 17.5 This Contract is done in English in four originals, two for each Party.
- 17.6 The Contract is formed by Article 1 to Article 18 and **Annex 1 to Annex** ___, the text and Annexes of the Contract shall be integral parts of the Contract and have the same legal force.
- 17.7 Any heading of the Articles used in this Contract are given for ease of reference only and shall not affect the interpretation or construction of this Contract.
- 17.8 Any changes, amendments, supplements and subtractions to the stipulations of the Contract shall be valid after both Parties' authorized representatives have signed written documents which shall form integral part of the Contract and shall have the same legal force as the Contract [] or in case of the requirement of any statutory approval upon issuance of such approval.

- 17.9 In the course of implementation of the Contract, all the communications between both Parties shall be in English. Notices shall be in written form.
- 17.10 Notices shall be made by the Parties to the legal addresses specified in Article 18, unless otherwise determined in writing by the Parties.
- 17.11 The invalidity of any provision of this Contract shall not affect the validity of any other provision of this Contract or the Contract. The Parties agree to replace such invalid provision by one that is valid and complies with the Parties' business intentions at the time of signing this Contract.
- 17.12 Licensee only with the prior written consent of Licensor may assign in whole or in part any rights derived under this Contract.

Article 18 Legal Addresses

18.1 Licensor:

Name: -----
Address: -----
Telex: -----
Fax: -----

18.2 Licensee: -----

1. Name: -----
Address: -----
Telex: -----
Fax: -----

2. Name: -----
Address: -----
Telex: -----
Fax: -----

18.3 Signature of both parties' authorized representatives:

Licensor
(signature)

Licensee
(signature)

The following list of Annexes shall be inserted at the end:

List of Annexes (Proposal)

- Annex 1 Project Description, Parties, Location, Contract Products
- Annex 2 List and Contents of Technical Documentation/List of Contract Patents/Delivery Schedule of Technical Documentation
- Annex 3 Specification of Contract Products, Standard of Quality, Details and Regulations, Technical Indices, Manufacturing Details
- Annex 4 The Contents, Requirements, Schedules and Conditions of Technical Training
- Annex 5 The Contents, Requirements, Schedules and Conditions of Technical Service
- Annex 6a Specimen of Down Payment Guarantee by Licensor
- Annex 6b Specimen of Letter of Guarantee by Licensee
- Annex 7 Standards of Acceptance
- Annex 8 Measures of Calculation of Royalties

And/or other Annexes to be agreed by both Parties.

Der Deutsch-chinesische Standardvertrag für Know how- und Patentlizenzen

Kommentierung

Rechtsanwältin Magdalena Harnischfeger-Ksoll, München
Dr. Gerhard Holfelder, Robert Bosch GmbH, Stuttgart
Rechtsanwalt Hubertus Lorenz, Siemens AG, Erlangen
Rechtsanwalt M. Florian Ranft, München
Rechtsanwalt Christian Steinberger, VDMA, Frankfurt/Main

Rechtsanwalt M. Florian Ranft, München

Einführung

Generelle Anmerkungen

Standardverträge wie der vorliegende deutsch-chinesische Standardvertrag für Know how- und Patentlizenzen sollen den internationalen Wirtschaftsverkehr erleichtern, indem den Parteien eine Richtlinie zur Verhandlungsführung zur Verfügung gestellt wird. Sie haben somit notwendigerweise Kompromisscharakter. Dementsprechend und um eine möglichst breite Anwendung zu ermöglichen, sieht der Mustervertrag an verschiedenen Stellen Wahlmöglichkeiten vor. Welcher Option aus der Sicht des Lizenzgebers/Lizenznehmers jeweils der Vorrang zu geben ist, wird vom Einzelfall abhängen. Die nachfolgende Kommentierung soll bei der Auswahl helfen, ohne jedoch einen abschließenden Leitfaden oder gar einen vollständigen Hinweiskatalog, der sämtliche Parteiinteressen berücksichtigt, darstellen zu können.

Derzeitige Gesetzeslage in der VR China

Seit jeher verfügt China über ein rechtliches Regime zur Regelung von Import und Export von Technologie. Dieses ist in Folge des WTO-Beitritts überarbeitet und mit Wirkung zum 01.01.2002 neu gefasst worden. Ziele waren dabei einmal die Vereinheitlichung des Import- und Exportsystems, andererseits die Liberalisierung des Imports. Genanntes Regime, das derzeit im Wesentlichen die „PRC Administration Regulations of Technology Import & Export“ sowie die dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen und Technologiekataloge umfasst, findet auf alle Formen grenzüberschreitenden Technologietransfers Anwendung. Erfasst werden also auch die im Rahmen des vorliegenden Mustervertrages vergebenen Lizenzen. Es spielt dabei gerade keine Rolle, ob es sich um eine Lizenz unpatentierten Know-hows oder um eine Patentlizenz handelt.

Auch bloße technische Dienstleistungen und Kooperationen können unter genanntes Regime fallen. Kennzeichen der neuen Bestimmungen ist, dass diese (abhängig von der konkreten Technologie) eine Einteilung in sogenannte „verbotene“, „beschränkte“ oder „unbeschränkte“ Technologietransaktionen vorsehen. Hierzu wurden entsprechende Kataloge erlassen, die mit mehr oder weniger präzisen, im Regelfall jedoch generellen Oberbegriffen aufwarten.

Zwei Dinge sind dabei in den Vordergrund zu stellen: Der Katalog der für einen Import verbotenen oder beschränkten Technologien und derjenige für einen Export unterscheiden sich inhaltlich. Dies kann im Einzelfall dazu führen, dass eine bestimmte Technologie zwar nach China lizenziert, etwaige Verbesserungen aber unter Umständen nicht oder nur schwer rücklizenzieren werden können. Es ist in jedem Fall notwendig zu klären, ob die betreffende Technologie in den Katalog der zur Ein- oder Ausfuhr verbotenen oder beschränkten Technologien fällt. Im Übrigen können genannte Kataloge auch jederzeit ergänzt oder verändert werden. Auch aus diesem Grund wird man daher regelmäßig mit dem zuständigen Ministerium (für den Import das Mofcom mit seinen Unterbehörden) vor Unterschrift von Verträgen eine Klärung herbeiführen müssen. Folge der Kategorisierung ist, dass „verbotene“ Technologien nicht ein- bzw. nicht ausgeführt werden dürfen.

Handelt es sich um eine Technologie, die als „beschränkt“ klassifiziert wird, bedarf der entsprechende Lizenzvertrag für seine Wirksamkeit zwingend der Genehmigung durch das Mofcom bzw. dessen zuständige Unterbehörde. Hierüber hilft auch die Wahl eines aus chinesischer Sicht ausländischen Rechtes nicht hinweg. Einerseits werden die chinesischen Genehmigungsbehörden eine Genehmigung nur erteilen, wenn sie der Auffassung sind, der Vertrag entspreche auch chinesischem Recht. Andererseits wird eine Geltendmachung von Rechten aus dem Vertrag gegen den chinesischen Vertragspartner nur dann erfolgreich sein können, wenn der Vertrag auch aus chinesischer Sicht wirksam ist.

Handelt es sich um Technologie, deren Ein- oder Ausfuhr „unbeschränkt“ ist, bedarf der betreffende Vertrag lediglich einer Registrierung bei der zuständigen chinesischen Behörde. Für den ausländischen Lizenzgeber ist dabei allerdings zu beachten, dass die entsprechende Registrierungsurkunde eine der Voraussetzungen ist, die erfüllt sein müssen, damit Lizenzgebühren von China in das Ausland transferiert werden dürfen (vgl. hierzu auch Artikel 17.1 des Mustervertrages).

Eine Ausnahme zu obigen Verfahrensgrundsätzen gilt in dem Fall, dass die betreffende Technologie als Sacheinlage in ein sogenanntes „Foreign Invested Enterprise“ eingebracht werden soll. Das diesbezügliche Verfahren richtet sich nach den für die Gründung einer solchen Gesellschaft einschlägigen Spezialbestimmungen. Gleiches gilt in dem sehr häufigen Fall, dass ein Technologietransfervertrag als Anlage zum Joint Venture - Vertrag über die Errichtung eines Joint Venture oder zu den betreffenden Articles of Association genommen wird. Hier wird regelmäßig unabhängig von der Klassifizierung der Technologie eine Genehmigung im Zusammenhang mit der Genehmigung der gesamten Projektdokumentation erfolgen müssen.

Entgegen dem erklärten Ziel der Neuregelung hat auch im Hinblick auf den möglichen Inhalt eines Technologietransfervertrages nur eine teilweise Liberalisierung stattgefunden (vgl. hierzu auch Kommentierung zu Artikel 10.1.2 Mustervertrag). Positiv ist, dass nach der Neuregelung vereinbart werden kann, dass nach Vertragsabschluss der Lizenznehmer die Technologie nicht weiter nutzen darf (vgl. Artikel 14.4 Mustervertrag).

Auch kann die Laufzeit einer Lizenz entgegen früherer Rechtslage zehn Jahre überschreiten (vgl. Artikel 17.3 Mustervertrag). Mehr Vertragsfreiheit genießen die Parteien auch im Hinblick auf die Vereinbarung einer nachvertraglichen Geheimhaltungspflicht (vgl. Artikel 11.3 Mustervertrag).

Dafür sind andere Einschränkungen, die auch schon früher galten, geblieben: So hat der Lizenzgeber weiterhin die Inhaberschaft, Übertragbarkeit, Vollständigkeit und Qualifikation der Technologie (vgl. in diesem Zusammenhang zum Beispiel Artikel 9.1 bis 9.5 sowie Artikel 7 und dazugehörige Kommentierung) zu gewährleisten. Weiter sollen beispielsweise Klauseln unzulässig sein, die den Lizenznehmer zu Lizenzzahlungen oder entsprechenden Verpflichtungen nach Ablauf der Dauer oder der Ungültigkeit eines lizenzierten Patentes verpflichten. Gleiches gilt für Bestimmungen, nach denen der Lizenznehmer Bedingungen zu akzeptieren hat, die für den Import der Technologie nicht erforderlich sind oder die ihn daran hindern, die Technologie zu verbessern oder solche Verbesserungen zu nutzen (vgl. Artikel 8.2).

Schließlich sehen auch die Neuregelungen für den Import von Technologien nach China vor, dass eine Beschränkung des Lizenznehmers, ähnliche oder konkurrierende Technologien von anderen Quellen zu erwerben, in zulässiger Weise nicht vereinbart werden können soll.

Für den Technologieexport von China gelten darüber hinaus weitere Vorschriften, auf die vorliegend mit Rücksicht auf den derzeit wohl noch wesentlich häufigeren Anwendungsfall, nämlich des Technologieimportes nach China, nicht weiter eingegangen wird.

Problematisch ist die Frage, ob bei Verträgen, die nicht zu genehmigen sind, sondern für die lediglich eine Registrierung ohne Prüfung in der Substanz durchzuführen ist, Klauseln, die nicht mit chinesischen Vorschriften übereinstimmen, im Streitfall in China durchsetzbar sind. Hierzu liegen derzeit noch keine Präzedenzfälle vor, das Risiko der Nichtdurchsetzbarkeit kann aber nicht ausgeschlossen werden. Liegt für einen Lizenzgeber deshalb ein besonderes Gewicht auf Klauseln, die im Konflikt mit den Regelungen des Im- und Export-Regimes stehen können, kann es sogar im Einzelfall sinnvoll sein, einen Technologievertrag auch dann, wenn er unbeschränkt einfuhrfähige Technologie betrifft, der zuständigen Behörde, soweit möglich, zur Genehmigung vorzulegen.

Nähere Informationen zu Rechtslage und Vertragsgestaltung beim Technologietransfer finden sich in der Publikation „Technologietransferrecht der VR China“ unter www.gtai.de/MKT201101188013.

Einzelheiten zum Mustervertrag

Ganz generell ist dem Anwender anzuempfehlen, von den an verschiedenen Stellen des Vertrags vorgesehenen individuellen Gestaltungsmöglichkeiten Gebrauch zu machen. Dies gilt für die hier erwähnten Gegenstände, aber auch für die am Ende des Vertrages genannten Annexe. Es handelt sich bei dem vorliegenden Mustervertrag nicht um zwingende Regelungen.

Chinesische Lizenznehmer erwarten häufig die Erteilung einer exklusiven Lizenz. Hierzu kann jedoch in der Praxis in den meisten Fällen gerade nicht geraten werden. Darüber hinaus erfordert jede Exklusivlizenz eine Vielzahl von vertraglichen Vorkehrungen, die es dem Lizenzgeber ermöglichen, seine Interessen ausreichend zu schützen. Man denke nur an den Fall, in dem eine exklusive

Lizenz gewährt, aber dauerhaft Produkte von unzureichender Qualität oder in nicht ausreichender Zahl vom Lizenznehmer hergestellt werden können. Der vorliegende Mustervertrag ist daher (vgl. Artikel 2.2) nur für die Vergabe von nicht exklusiven Lizenzen vorgesehen. Dies hindert natürlich nicht, einzelne seiner Klauseln als Anregung für einen für den Einzelfall zu entwerfenden exklusiven Lizenzvertrag als Beispiel oder Muster heranzuziehen.

Nach wie vor sind nicht alle chinesischen Unternehmen dazu berechtigt, mit einem ausländischen Unternehmen unmittelbar Verträge rechtswirksam abzuschließen. Vielmehr müssen sie hierzu einen sogenannten „Foreign Trade Agent“ einschalten oder über eine eigene Foreign Trade Registrierung verfügen. Dem trägt Artikel 1.11 Rechnung. Seit der Liberalisierung des Foreign Trade Laws im Jahre 2004 ist eine Foreign Trade Registrierung aber auch chinesischen Privatunternehmen problemlos zugänglich. Auch die Regelung des Artikel 1.6 soll die Interessen des Lizenzgebers schützen. Es empfiehlt sich, hiervon Gebrauch zu machen und den Ort der Anwendung der Technologie so genau als möglich zu bestimmen und zu begrenzen. Verfügt der Lizenznehmer zum Beispiel über mehrere Herstellungsstandorte, bietet es sich an, aus eigenem Interesse im vorgesehenen Annex 1 genau festzulegen, an welchem Standort die lizenzierte Technologie eingesetzt werden darf.

Neben dem Wunsch nach Exklusivität werden ausländische Lizenzgeber häufig auch mit der Erwartung ihres chinesischen Partners konfrontiert, die im Rahmen der Lizenz hergestellten Produkte weltweit exportieren zu dürfen. Dahinter steht das Interesse, Devisen zu erwirtschaften. In den meisten Fällen ist dies nicht das Interesse des ausländischen Lizenzgebers, oft auch wegen in anderen Ländern bereits vergebener Lizenzen oder dort unterhaltener Eigenproduktionen. Artikel 2.2 des Mustervertrags sieht daher von vornherein vor, dass die Parteien das Gebiet explizit festzulegen haben, in das die unter Lizenz hergestellten Produkte vom Lizenznehmer vertrieben werden dürfen.

Ist die Vereinbarung der Durchführung eines Acceptance Tests unvermeidlich oder gewünscht (vgl. Artikel 7 Option II), empfiehlt es sich für den Lizenzgeber, relevante Vorbedingungen (zum Beispiel von der Beschaffenheit der Rohmaterialien bis hin zu etwa relevanten klimatischen Vorbedingungen und Qualifikationen der mit der Anwendung befassten Arbeitnehmer) in die entsprechenden Annexe detailliert aufzunehmen. Soweit Fristen oder Zeiträume eine Rolle spielen, empfiehlt es sich für den Lizenzgeber weiter festzulegen, wann welche Bedingungen zum Zeitpunkt der beabsichtigten Durchführung eines Acceptance Test vorzuliegen haben und dass hierfür der Lizenznehmer entsprechend Sorge zu tragen hat. Hier sollen im Vorfeld mögliche Haftungen eines Lizenzgebers einzelfallentsprechend sachlich eingeschränkt werden.

Weiter kann es sich anbieten, den Mustervertrag einzelfallbezogen zu ergänzen oder weiter zu konkretisieren. So wurde bei Abfassung der Kündigungsgründe in Artikel 14.2 auch an das Interesse des Lizenzgebers gedacht, sich davor zu schützen, dass durch Übernahme des Lizenznehmers die eigene Technologie durch einen Wettbewerber genutzt werden kann. Es kann sich im Einzelfall anbieten, die betreffende Regelung durch Nennung von Beispielen weiter zu konkretisieren, oder überhaupt insgesamt weitere Kündigungsgründe explizit aufzunehmen.

Rechtsanwalt Hubertus Lorenz, Siemens AG, Erlangen

Article 1 - Definitions

Article 1.8 - Definition of „Contract Products“

Das „Contract Product“ ist der Vertragsgegenstand; seiner Definition kommt daher eine entscheidende Bedeutung zu. Außerdem hat die Definition des Contract Product Auswirkungen auf andere Bestimmungen des Vertrages.

Das Contract Product kann „eng“ definiert werden, z.B. „Motor with Licensor’s type designation XYZ“. Damit ist sichergestellt, dass der Lizenzgeber lediglich Know how für diese eine Type geben muss; entsprechendes gilt auch für Neuerungen und Verbesserungen (Artikel 8) mit der Folge, dass etwaige Nachfolgemodelle dieses Produktes nicht unter diesen Lizenzvertrag fallen würden.

Ein Nachteil dieser engen Definition besteht darin, dass der Lizenznehmer für den Fall, dass die Zahlung von Stücklizenzgebühren vereinbart ist (Artikel 3.1, Option II), auch nur für die Umsätze mit diesem bestimmten Motor Stücklizenzgebühren zahlen muss. Zwar werden ihm Rechte nur für dieses „Contract Product“ eingeräumt, aber das Know how zur Herstellung derartiger Produkte hat er erhalten.

Es könnte daher für den Lizenzgeber günstiger sein, eine „weite“ Definition wie folgt zu wählen: „Electric Motors for window lift application“. Die Stücklizenzgebühr wäre dann für von dem (oder für den) Lizenznehmer hergestellten derartigen Motoren zu zahlen. Als Gegenmaßnahme müsste dann der Begriff „Know how“ entsprechend eng gehalten werden, um die Verpflichtungen des Lizenzgebers zur Übergabe der Dokumentation (Artikel 5) und der Schulung (Artikel 6) genau einzugrenzen.

Eine dritte Variante der Definition des Contract Product besteht darin, auf die Benutzung von Know how und/oder Schutzrechten des Lizenzgebers abzustellen. Auch dabei handelt es sich um eine „weite“ Definition; die vorgenannten korrektiven Maßnahmen, insbesondere bezüglich der Artikel 5 und 6, wären dann hier ebenfalls zu treffen. Ein Nachteil dieser Variante besteht darin, dass man sich während der Laufzeit des Vertrages unter Umständen mit dem Lizenznehmer auf Diskussionen einlassen muss, ob Know how des Lizenzgebers benutzt wurde und ob der Lizenznehmer daher weiterhin bezüglich des in Frage stehenden Produktes an etwaige Vertriebsbeschränkungen gebunden ist und Stücklizenzgebühren zu zahlen hat.

Rechtsanwältin Magdalena Harnischfeger-Ksoll, München

Article 3 - Contract Fees Vergütung

Die Vereinbarung der seitens des Lizenznehmers für den Technologietransfer beziehungsweise die übertragenen Lizenzen zu zahlenden Vergütungen gehört zu den schwierigsten Fragen im Rahmen der Verhandlungen eines Technologietransfers, unabhängig davon, ob es sich um eine Pauschalvergütung (Option I, lumpsum) oder um eine Kombination von (niedrigerer) Pauschalvergütung und Stücklizenzen (Option II, initial fee and running royalty) handelt. Dies liegt zum einen daran, dass es für den ausländischen Technologiegeber selbst häufig schwierig ist, den wirtschaftlichen Wert der zu übertragenden Technologie in einem konkreten Preis (beispielsweise Berücksichtigung von Entwicklungskosten) zu konkretisieren und insbesondere zu belegen. Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich auch heute noch daraus, dass nach traditionellem chinesischem Verständnis die finanzielle und wirtschaftliche Bewertung von immateriellen Wirtschaftsgütern gegenüber den Preisen für konkret fassbare „Hardware“ schwieriger ist und in der Bedeutung auch nicht so hochrangig angesetzt wird.

Für Preisverhandlungen sollte der ausländische Lizenzgeber daher darauf vorbereitet sein, durch konkrete Dokumente beispielsweise betreffend Forschungs- und Entwicklungskosten oder den Marktwert (Referenzbeispiele aus anderen Ländern, in die Technologie übertragen wurde) die Werthaltigkeit zu dokumentieren.

Für die Gestaltung der Vergütungsform und damit auch der Zahlungsbedingungen ist zu unterscheiden, ob der Technologieempfänger ein chinesisches Unternehmen ist, mit dem der Technologiegeber keine investive Zusammenarbeit unterhält (also ausschließlicher Technologietransfer auf einen fremden dritten Lizenznehmer), oder ob der Technologietransfer in ein - möglichst mehrheitlich vom Lizenzgeber gehaltenes - Joint Venture erfolgt. Im letzteren Fall (Transfer in ein Joint Venture) bestehen zwar auch die vorgenannten Probleme bei der Preisermittlung in gleicher Weise wie in einem Verhältnis zu einem dritten Lizenznehmer, sie können sogar dadurch verschärft sein, wenn der ausländische Investor beabsichtigt, Technologie als Sacheinlage in das Joint Venture einzubringen, wovon grundsätzlich abzuraten ist. In diesem Fall muss die Technologie nach ihrer Einbringung bewertet werden, möglichst von einem vorab im Joint Venture-Vertrag gemeinsam festgelegten internationalen Wirtschaftsprüfungsunternehmen, um Haftungsbefreiung hinsichtlich der geschuldeten Kapitaleinlage zu erlangen, und hierfür sind im Sinne der nachgewiesenen Lieferung der Technologie entsprechende Dokumentationen erforderlich. Beim Technologietransfer in ein Joint Venture, das vom Lizenzgeber hinsichtlich Management kontrolliert wird, wird im Regelfall jedoch auf Zahlungssicherheit der geschuldeten Vergütung weniger Nachdruck gelegt werden können als bei einem fremden Dritten. Bei einem „eigenen“ Joint Venture, und ausschließlich in diesem Fall, wird man wohl auch die im Standardvertrag nicht vorgesehene Variante der Vergütung allein durch Stücklizenzen akzeptieren können.

Der Standardvertrag sieht ansonsten diese Vergütungsform - ausschließliche Stücklizenzen - nicht vor im Hinblick auf die vor allem bezüglich Kontrolle, Produktionssicherheit usw. bestehenden wirtschaftlichen Unsicherheiten für den Lizenzgeber. In einem Lizenzverhältnis, in dem der Technologieempfänger nicht ein Unternehmen ist, an dem der Technologiegeber maßgeblich beteiligt ist, ist daher davon abzuraten. Soweit eine Lumpsum, also Pauschalvergütung, gewählt wird, sieht

der Standardvertrag in Option I Artikel 3.2 eine Aufschlüsselung des Preises vor, die im Einzelfall Kalkulationsschwierigkeiten bereiten kann. Diese Itemization ist jedoch Standardpraxis in China. Ein Schwerpunkt sollte dabei auch hinsichtlich der Betragshöhe auf die Technology Documentation Fee gelegt werden, der Vergütungsanteil für Technical Training und Technical Services sollte im Vertrag auf bestimmte, konkrete, Maximal-Man-day-Leistungen beschränkt sein, sowie festgelegt werden, dass darüber hinausgehende mit einem konkreten, jeweils beim Lizenzgeber geltenden Tagessatz zu vergüten sind.

Die vorgenommene Aufschlüsselung des Preises ist insoweit auch vorteilhaft, als auf diese Weise ein Teil der Leistungen der in China anfallenden Business Tax (Umsatzsteuer auf Dienstleistungen) entzogen werden kann, da nur in China erbrachte Leistungen dieser Steuer unterliegen. Bei Wahl der Option II (Kombination von Pauschalsumme und Stücklizenzen) sollte die Bemessung der Initial Fee in jedem Fall so hoch angesetzt werden, dass damit die beim Lizenzgeber entstehenden Kosten, insbesondere für Dienstleistungen und Erstellung der Dokumentation, abgedeckt sind.

Hinsichtlich der Kalkulation der Stücklizenzen sieht Option II Artikel 3.2 zwei Alternativen, abhängig vom Charakter der Lizenzprodukte, vor.

Article 4 - Conditions of Payment Zahlungsbedingungen

Die Option I, das heißt die Vergütungsform einer festen, in Raten zu zahlenden Pauschalsumme, die wohl nach wie vor die überwiegende Form der Zahlungsbedingungen darstellt und im Einzelfall auch die vorzuziehende ist, sieht eine Bezahlung gestaffelt in Anzahlung und ratenweise Tilgung vor. Bei der Bemessung der Anzahlung sollte berücksichtigt werden, dass die nunmehr obligatorische Zahlungsgarantie des Lizenznehmers (Artikel 4.2.1) maximal 70 % der Gesamtpauschalsumme abdeckt, im Idealfall damit die Anzahlung bei 30 % der Gesamtpauschalvergütung liegen sollte.

Für die praktische Abwicklung des Lizenzvertrages ist zu beachten, dass - Ergebnis umfangreicher Verhandlungen - die Verpflichtungen des Lizenzgebers zur Lieferung der wesentlichsten Leistung des Technologietransfers, nämlich der technischen Dokumentation gemäß Artikel 5.1, von der vorausgehenden Zahlung der Anzahlung durch den Lizenznehmer abhängig ist, dieser damit vorleistungspflichtig ist. Da zusammen mit der Anzahlung auch die Bankgarantie für die danach noch offene Restvergütung gestellt werden muss, ist nach dem Vertrag damit Zahlungssicherheit für den Lizenzgeber hinsichtlich der vereinbarten Vergütung geschaffen, bevor der Lizenzgeber selbst mit seinen Leistungen beginnen muss.

Die Aufnahme einer nicht optionalen, sondern obligatorischen Zahlungsgarantie des Lizenznehmers für den durch die Anzahlung nicht abgedeckten Teil der Vergütung gestaltete sich als einer der schwierigsten Verhandlungspunkte und war mit ursächlich für die lange Dauer der Verhandlungen. Auf diese Garantie sollte insbesondere dann, wenn der Technologieempfänger - siehe oben - nicht ein eigenes Joint Venture des Lizenzgebers ist, nicht verzichtet werden. Zur Ausstellung derartiger Garantien sind nach chinesischem Gesetz ausschließlich die chinesischen Geschäftsbanken und besondere garantieberechtigte Institute berechtigt, andere Garantien sind ungültig. Es ist daher wichtig, dass der Lizenzgeber sich vergewissert, dass eine angebotene Garantie

auch von einem hierzu berechtigten Institut ausgestellt wird. Beim Inhalt der Garantie sollte darauf geachtet werden, dass diese eine abstrakte Zahlungsgarantie auf erstes Anfordern ist und nicht - wie bei chinesischen Garantien oft üblich - eine Abhängigkeit zum Grundgeschäft enthält.

Hinsichtlich der Gestaltung der Formulierungsvorschläge für die einzelnen Ratenzahlungen enthalten die jeweiligen Einzelklauseln des Artikels 4.2 „Latest Clauses“, auf die in keinem Fall verzichtet werden sollte.

Ebenso wenig sollte in eine Änderung des Artikels 4.3 eingewilligt werden, der ein Abzugsrecht des Lizenznehmers für Vertragsstrafen oder Schadensersatzzahlungen davon abhängig macht, dass diese entweder vom Technologiegeber anerkannt oder durch ein Schiedsgericht abschließend festgestellt worden sind.

Hinsichtlich der Option II (Kombination Pauschalvergütung und Stücklizenz) ist über das bereits vorstehend Gesagte hinaus zu beachten, dass eine Zahlungssicherung für die durch die Initial Fee nicht gedeckten Vergütungsansprüche des Lizenzgebers im Vertrag nicht vorgesehen ist und - mangels Bestimmbarkeit - auch nicht vorgesehen werden konnte. Die Tatsache, dass ein Anspruch auf Stücklizenzen von vielfältigen Imponderabilien in der Sphäre des Lizenznehmers abhängig ist, sollte demzufolge sowohl bei der Bemessung der Höhe der Initial Fee als bei der grundsätzlichen Überlegung, ob man sich auf diese Vergütungsform einlässt, berücksichtigt werden, insbesondere, wenn der Technologieempfänger nicht ein „eigenes“ Beteiligungsunternehmen des Technologiegebers darstellt.

Rechtsanwalt Hubertus Lorenz, Siemens AG, Erlangen

Article 7 - Tests and Acceptances

Der Lizenzgeber sollte es nach Möglichkeit vermeiden, über die Vereinbarung von derartigen Tests in eine Situation zu kommen, in der er eine Quasi-Erfolgsgarantie abgibt. Option I von Artikel 7 sieht daher auch vor, dass kein Acceptance Test durchgeführt wird.

Article 9 - Warranty and Liability

Zumindest bei größeren Unternehmen der westlichen Industrieländer herrscht die Ansicht vor, dass es nicht die Aufgabe des Lizenzgebers sein kann, den Lizenznehmer in den Stand zu versetzen, das Contract Product erfolgreich nachzubauen. Der Lizenzgeber stellt ihm lediglich sein Wissen (beim Lizenzgeber vorhandene Dokumentation und Schulung durch Personal des Lizenzgebers) zur Verfügung - es liegt beim Lizenznehmer, wie erfolgreich er von diesem Wissen Gebrauch macht. Hinzu kommt, dass die Fertigungsverhältnisse (Ausgangsmaterialien, Umweltverhältnisse, wie beispielsweise Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Bildungsgrad des Personals) im Land des Lizenzgebers und des Lizenznehmers unterschiedlich sein können. Aus Sicht des Lizenzgebers muss es also heißen: You can bring a horse to the water, but you can't make it drink!

In der Regel wird der Lizenzgeber das Contract Product in seiner Fabrik fertigen, und der Lizenznehmer kann sich dort über die Qualität dieses Produktes informieren - sollte das nach der Dokumentation des Lizenzgebers beim Lizenznehmer hergestellte Contract Product diese Qualität nicht erreichen, so kann das nur an dem „Unvermögen“ des Lizenznehmers liegen, für das der Lizenzgeber nicht einstehen kann. Der Lizenzgeber wird also gut beraten sein, keine Erfolgsgarantie zu geben - weder für den technischen noch für den wirtschaftlichen Erfolg des Contract Product.

Wozu sich der Lizenzgeber jedoch verpflichten kann und soll, ist, dass

- er die Dokumentation pünktlich liefert,
- die Dokumentation vollständig im Sinne des Vertrages, lesbar und fehlerfrei ist,
- dass er berechtigt ist, die Rechte gemäß Vertrag einzuräumen.

Um zu verhindern, dass dem Lizenzgeber bei einem Verstoß gegen diese Aussagen ein im Verhältnis zu den Einnahmen aus dem Lizenzvertrag unverhältnismäßig hoher Schaden entsteht, muss der Vertrag die Folgen abschließend regeln.

Bei Spätlieferung der Dokumentation ist eine der Höhe nach begrenzte Pönale zu zahlen - weiterer Schadensersatz ist ausgeschlossen (Article 9.10). Bei „Schlechtlieferung“ der Dokumentation ist lediglich nachzuliefern bzw. nachzubessern, ohne dass ein Schadensersatz zu leisten wäre (Artikel 9.10). Bei „infringement“ geht Artikel 10 als Spezialregelung der allgemeinen Regelung des Artikel 9 vor; da dieser Begriff jedoch nur „Schutzrechtsverletzungen“ (zum Beispiel Patentverletzungen) umfasst, muss der Lizenzgeber im Hinblick auf Artikel 9.1 im Übrigen prüfen, ob er tatsächlich Eigentümer oder sonstiger Berechtigter des Know how und der Contract Patents ist!

Betrachtet man die Interessenlage bei einem Lizenzvertrag, so leuchtet es ein, dass die vorgenannten Grundsätze auch für einen Lizenznehmer akzeptabel sein sollten. Der Lizenzgeber verbindet mit dem Produkt seinen guten Namen - auch ein in Lizenz gefertigtes Produkt kann seinen Ruf beeinträchtigen. Eine Stücklizenzgebühr wird der Lizenzgeber nur dann erhalten, wenn der Lizenznehmer ein gutes Produkt fertigt, welches der Markt akzeptiert. Weiterhin kann der Lizenzgeber nur dann Teile an den Lizenznehmer zur Herstellung des Contract Product zuliefern, wenn der Lizenznehmer das Contract Product auch fertigen kann.

Dr. Gerhard Holfelder, Robert Bosch GmbH, Stuttgart

Article 10 - Infringements

Kommentierung zu Ziffer 10.1.2

Um die Haftung/Haftungsbegrenzung des Lizenzgebers bei der etwaigen Verletzung von Schutzrechten Dritter haben die Verhandlungspartner lange gerungen. Laut MOFTEC, heute Mofcom, ist Artikel 24 der in 2002 in Kraft getretenen Technology Import and Export Regulations nicht abdingbar und muss im chinesischen Urtext so interpretiert werden, dass der Lizenzgeber „all liability“ übernehmen muss. Mit Blick auf das von der deutschen Seite vorgebrachte Argument, dass das im Jahr 1999 in Kraft getretene Contract Law, das auch heute noch für inländische Vertragsangelegenheiten des Gewerblichen Rechtsschutzes gilt, eine diesbezüglich günstigere Regelung (geht bis zum völligen Haftungsausschluss!) vorsieht und sich somit eine Unvereinbarkeit mit den WTO-Bedingungen ergibt, zeigte sich die chinesische Seite bereit, Artikel 24 großzügiger in Richtung Haftungsbeschränkung zu interpretieren. Nur diesem Umstand ist es zu verdanken, dass die Ziffer 10.1.2 des Model Contracts keine zwingende Haftungsübernahme vorsieht, sondern nur in einer „Note“ auf das jeweilige anwendbare Recht und die international übliche Praxis (die zumindest in der westlichen Hemisphäre eine Haftung nicht vorsieht) abhebt.

Schließlich geben die herangezogenen Beispiele dem Anwender eine Möglichkeit zu einer Haftungsbegrenzung bzw. Haftungsaufteilung. Wir raten dringend dazu, das Risiko einer Haftung aus möglichen Schutzrechtsverletzungen nicht zu unterschätzen und die Haftungsbegrenzung sorgfältig zu prüfen und auszufüllen. Ein Wert von 30 - 50%, in Ausnahmefällen 100% dürfte akzeptabel sein. Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Haftung sich nur auf die vom Lizenzgeber konstruierten und entwickelten Vertragserzeugnisse bezieht, eine Rechtsmängelhaftung für vom Lizenznehmer geänderte oder mit Hilfe des Lizenzgeber-Know hows entwickelte Vertragserzeugnisse sollte vom Lizenzgeber nicht übernommen werden.

Rechtsanwalt Christian Steinberger, VDMA, Frankfurt/Main

Article 15 - Governing Law and Arbitration

Der Standardvertrag räumt den Parteien die Option ein, als auf den Vertrag anwendbares Recht entweder das Recht des Lizenzgebers, des Lizenznehmers oder ein Drittrecht zu vereinbaren. Eine ausdrückliche Rechtswahl vermeidet, dass im Streitfall die Frage nach dem anwendbaren Recht auf der Grundlage des internationalen Privatrechts entschieden werden muss, was kompliziert und aufwendig sein kann.

Der Vorschlag, eine andere als die chinesische Rechtsordnung für den Vertrag wählen zu wollen, wird zwar in der Regel auf Widerstand der chinesischen Seite stoßen. Dennoch ist eine solche Rechtswahl nach chinesischem Recht zulässig und in der Praxis auch grundsätzlich verhandelbar, freilich oft nur unter großen Schwierigkeiten und mit hohem Zeitaufwand.

In diesem Zusammenhang ist allerdings zu beachten, dass bei genehmigungspflichtigen Verträgen die chinesischen Behörden auch dann, wenn die Parteien nicht das chinesische Recht gewählt haben, den zur Genehmigung vorgelegten Vertrag kritisch nach den Vorgaben der Technology Import and Export Administrative Regulations überprüfen werden. Inwieweit auch einzelne Bestimmungen der chinesischen Technologietransferregeln bei nicht genehmigungspflichtigen Verträgen als zwingend und damit auch bei fremder Rechtswahl als nicht abdingbar von chinesischer Seite betrachtet werden, ist im Moment schwer absehbar. Zumindest in Bezug auf die Haftungsbegrenzung des Lizenzgebers bei etwaigen Verletzungen von Schutzrechten Dritter (Art. 10 des Standardvertrages „Infringements“) hat die chinesische Seite damit argumentiert, dass die entsprechende Bestimmung der Technology Import and Export Regulations nicht abdingbar wäre, sich dann allerdings doch mit den in Art. 10.1.2. aufgeführten Beispielen einverstanden erklärt (vgl. auch die Kommentierung zu Art. 10.1.2). Speziell auch vor diesem Hintergrund ist es hilfreich, dass der Standardvertrag ein offizielles, vom chinesischen Außenwirtschaftsministerium verabschiedetes Dokument ist und damit eine Richtschnur dafür bietet, welche Regelungen die chinesischen Behörden auch bei Anwendung chinesischen Rechts bereit sind zu akzeptieren. Die Vereinbarung einer ausländischen Rechtsordnung bzw. eines neutralen Drittrechts eröffnet aber darüber hinaus dem deutschen Vertragspartner noch weitere Spielräume.

Zur Streiterledigung sieht der Standardvertrag die Zuständigkeit eines Schiedsgerichts vor. Dies entspricht den üblichen Gepflogenheiten des internationalen Wirtschaftsverkehrs, insbesondere in Verträgen mit chinesischen Partnern. Bekanntlich sprechen für eine solche Schiedsgerichtsvereinbarung eine Reihe von praktischen Gründen, wobei vor allem die gegenüber ordentlichen Gerichten oft größere Sachnähe der Schiedsrichter, die von den Parteien benannt werden können, und die in der Regel einfachere Vollstreckbarkeit von Schiedssprüchen herauszustellen sind. China ist Mitglied des New Yorker Abkommens über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche vom 10. 6. 1958. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass es in der Vergangenheit immer wieder zu Schwierigkeiten und Verzögerungen bei der Vollstreckung chinesischer und ausländischer Schiedssprüche durch die dafür zuständigen mittleren chinesischen Volksgerichte kam. Von chinesischer Seite werden diese Probleme jedoch ernst genommen; so wies das oberste chinesische Gericht die Volksgerichte an, das New Yorker Abkommen zu beach-

ten und die Erlaubnis des obersten Gerichtes einzuholen, bevor sie die Vollstreckung eines ausländischen Schiedsurteils unter dem New Yorker Abkommen ablehnen.

Trotzdem erschweren ein bürokratisches Antragsverfahren, ein häufig schleppender und zeitintensiver Verfahrensverlauf und - je nach Region - der lokale Protektionismus nach wie vor die Vollstreckungsversuche ausländischer Gläubiger. Daher sollte der deutsche Vertragspartner im Streitfall bereits vor Aufnahme eines Schiedsverfahrens genaue Erkundigungen einholen, ob und inwieweit beim Antragsgegner Vermögensmasse vorhanden ist und diese gegebenenfalls durch einstweilige Verfügung oder Arrest sichern lassen.

Der Standardvertrag stellt außerdem ausdrücklich fest, dass die Entscheidung des Schiedsgerichtes endgültig und unter Ausschluss der ordentlichen Gerichte ergeht. Damit ist allein das Schiedsgericht zur Streiterledigung berufen. Von großer Wichtigkeit ist zudem, dass sich die Parteien über die Sprache, in der das Schiedsverfahren geführt wird, einigen. Da in aller Regel Verhandlungen in Chinesisch für die deutsche Vertragspartei eine erhebliche „Waffenungleichheit“ bedeuten, ist nach dem Standardvertrag das Schiedsverfahren auf Englisch durchzuführen.

Der Standardvertrag lässt den Parteien die Wahl, die China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC), die Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) oder eine andere Schiedsinstitution, zum Beispiel die Internationale Handelskammer (ICC), die Züricher Handelskammer oder das Hongkong International Arbitration Center zur Streiterledigung einzusetzen. In jedem Fall sollten die Parteien den Schiedsort sowie den Ort der mündlichen Verhandlung festlegen.

Die Vereinbarung des Schiedsortes ist in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung: Nach dem international vorherrschenden Territorialitätsprinzip wird an ihn das ergänzend anwendbare Schiedsverfahrensrecht angeknüpft: Dies ist insbesondere bedeutsam für mögliche Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes sowie die Anrufung nationaler Gerichte für Zwangsmaßnahmen, die Vollstreckbarerklärung oder die Anfechtung bzw. Aufhebung des Schiedsspruches. Auch der Ort der mündlichen Verhandlung unterliegt der Vereinbarung der Parteien; fehlt eine solche, haben sie aber einen Schiedsort gewählt, findet die mündliche Verhandlung am Schiedsort statt.

In der Praxis wird die deutsche Vertragspartei in der Regel mit dem Wunsch der chinesischen Seite konfrontiert, die CIETAC als Schiedsorganisation zu wählen. Diese hat ihre Zentrale in Beijing und Unterkommissionen in Shenzhen und Shanghai.

Während in der Vergangenheit regelmäßig von der Inanspruchnahme der CIETAC abgeraten wurde, findet sie in den letzten Jahren zunehmend auch international Akzeptanz. Dazu beigetragen hat sicherlich die umfassende Reform der Schiedsregeln dieser Institution im Jahr 2005. Mit Wirkung ab dem 1.5.12 hat die CIETAC eine Überarbeitung der Schiedsregeln des Jahres 2005 erlassen, die sich im Wesentlichen auf Klarstellungen der 2005 eingeführten Liberalisierungen beschränkt. Vereinbaren die Parteien die CIETAC-Schiedsgerichtsbarkeit, finden die jeweils aktuellen Schiedsregeln automatisch Anwendung, soweit die Parteien keine anderweitige Übereinkunft treffen (Art. 4 Abs. 2 CIETAC Arbitration Rules 2005 und 2012). Dies gilt auch bei Verwendung des Standardlizenzvertrags, da dieser nicht auf eine bestimmte Fassung von Schiedsregeln verweist. Bei einer sorgfältig formulierten Schiedsklausel stehen den beteiligten Parteien im Rahmen CIETAC-

Schiedsgerichtsbarkeit relativ große Gestaltungsmöglichkeiten zu, wenn auch im Vergleich zu internationalen Usancen immer noch Einschränkungen bestehen.

Die CIETAC Arbitration Rules 2005 unterschieden in Art. 31 und Art. 32, die Arbitration Rules 2012 in Art. 7 und Art. 34 zwischen dem Schiedsort und dem Ort der mündlichen Verhandlungen. Die Parteien können den Schiedsort frei vereinbaren, unabhängig ob in China oder sonst einem Land der Erde. Wird keine Regelung getroffen, gilt der Sitz der CIETAC, mithin China als Schiedsort. Die Parteien können wählen, welche der drei Kommissionen (Zentrale Beijing, Unterkommissionen Shenzhen und Shanghai) das Schiedsverfahren durchführen soll.

In einem CIETAC-Verfahren können die Parteien innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt der Notice of Arbitration jeweils einen Schiedsrichter benennen oder die Ernennung auf den Präsidenten der Kommission übertragen. Gemeinsam benennen die Parteien einen dritten Schiedsrichter als Obmann, finden die Parteien keine Einigung, übernimmt der Präsidenten der Kommission diese Aufgabe. Die Parteien können auch die Ernennung eines Einzelschiedsrichters vereinbaren.

In Bezug auf die Schiedsrichterwahl erkennt die Schiedsordnung der CIETAC seit der umfassenden Reform des Jahres 2005 ausländischen Parteien neue Freiheiten zu. War es bis dahin lediglich möglich, einen auf der Schiedsrichterliste der CIETAC aufgeführten Schiedsrichter zu ernennen, können nunmehr auch nicht gelistete Schiedsrichter bestimmt werden. Voraussetzung der Ernennung eines nicht gelisteten Schiedsrichters ist, dass die Parteien diese Möglichkeit bereits vor Verfahrensbeginn - und somit regelmäßig in der Schiedsklausel - vereinbart haben. Liegt keine vertragliche Erweiterung der Schiedsrichterwahl vor, kann dies bei Verfahrensbeginn nachgeholt werden. Allerdings sind die Chancen, dass die gegnerische Partei sich bei einem anstehenden Verfahren auf ein entsprechendes Begehren einlässt, denkbar gering. Daher sollte die Möglichkeit der Ernennung eines nicht gelisteten Schiedsrichters bereits in der Schiedsvereinbarung geregelt werden. Der vorliegende Standardvertrag sieht dies noch nicht vor, vielmehr müsste §15.3 Standardlizenzvertrag entsprechend ergänzt werden. Folgender Formulierungsvorschlag mag als Richtschnur dienen:

15.3 The case shall be submitted for arbitration to

[] China International Economic and Trade Arbitration Commission, arbitration shall be held in _____, P.R. China.

The number of arbitrators shall be _____ (one / three).

The arbitrator(s) shall be appointed

() from the CIETAC's Panel of Arbitrators

() from outside the CIETAC's Panel of Arbitrators.

[] The German Institution for Arbitration, arbitration proceedings shall be held in _____, Germany.

[] _____ (other international arbitration institute agreed by both parties such as the ICC - International Court of Arbitration Paris or the Arbitration Institute of the Zurich Chamber of Commerce or Hong Kong International Arbitration Center.)

The arbitration shall be conducted in accordance with the procedural rules of _____.

Die Verfahrensdauer bei Schiedsstreitigkeiten vor der CIETAC ist nur schwer kalkulierbar. Zwar sehen die Schiedsregeln vor, dass innerhalb von sechs Monaten nach Bestellung des oder der Schiedsrichter ein Schiedsspruch zu fällen ist. Jedoch kann der Vorsitzende der CIETAC diese Frist verlängern, so dass auch eine längere Verfahrensdauer durchaus realistisch ist. Dass das Schiedsgericht jede Verlängerung einzeln zu beantragen und begründen hat, erhöht allerdings den Anreiz zur Fristwahrung deutlich. Die Schiedsregeln sehen zudem die Möglichkeit eines beschleunigten Verfahrens vor. Dieses beschleunigte Verfahren kommt bei Schiedsklagen mit einem Streitwert von unter 500.000 RMB (2.000.000 RMB CIETAC Arbitration Rules 2012) zur Anwendung bzw. dann, wenn eine Partei das beschleunigte Verfahren beantragt und die gegnerische Partei schriftlich zustimmt. Das beschleunigte Verfahren wird allerdings von einem Einzelschiedsrichter durchgeführt. Grundsätzlich wird dann nach Aktenlage oder nur in einer mündlichen Verhandlung entschieden. Die in dem Schiedsverfahren insofern festgesetzten Fristen sind allerdings auch einer Fristverlängerung durch die CIETAC zugänglich.

Auch bei Durchführung eines CIETAC-Verfahrens sind die Parteien nicht an die CIETAC-Schiedsregeln gebunden, sondern können auch andere Verfahrensregeln vereinbaren. Der Standardvertrag sieht dafür die Möglichkeit vor.

Vereinbaren die Parteien die Durchführung eines CIETAC-Verfahrens, wird dieses regelmäßig in China selbst durchgeführt werden, es sei denn, die Parteien treffen anderweitige Regelungen. Allerdings bedeutet ein Verfahren vor der CIETAC für die deutsche Partei regelmäßig einen hohen Aufwand und damit auch einen gewissen psychologischen Druck, sich eher auf einen außergerichtlichen Vergleich bei Auseinandersetzungen einzulassen. Daher ergibt es durchaus Sinn, mit dem chinesischen Partner über die Vereinbarung eines anderen Schiedsgerichtes zu verhandeln. Dies ist in der Praxis oft auch erfolgreich.

Von der Wahl einer ausländischen Schiedsinstitution (beispielsweise der International Chamber of Commerce Arbitration (ICC)) bei gleichzeitiger Bestimmung, dass der Schiedsort in China liegen soll, ist jedoch abzuraten. So ist bislang noch nicht abschließend geklärt, ob und inwieweit ein aus einem solchen Verfahren resultierender Schiedsspruch durch die chinesischen Gerichte vollstreckt wird.

Zu beachten ist ferner, dass einige der Schiedsregeln, wie beispielsweise die ICC-Rules, insbesondere bei kleineren Streitwerten regelmäßig nur die Benennung eines Einzelschiedsrichters vorsehen (Art. 8 Abs. 2 ICC-Rules 2001, Art. 12 Abs. 2 ICC-Rules 2012). Wünschen die Vertragsparteien auch bei kleineren Streitwerten ein Dreier-Schiedsgericht, ist eine solche Regelung möglich, müsste aber ausdrücklich im Vertrag vereinbart werden.

Rechtsanwalt Hubertus Lorenz, Siemens AG, Erlangen

Article 16 - Quality - Marking

Es ist durchaus üblich, auf einem Lizenzprodukt einen Hinweis auf den Lizenzgeber anzubringen (z. B. „Manufactured under License from Company X“) - eine gesetzliche Verpflichtung hierzu gibt es weder in Deutschland noch in China. Man wird einen derartigen Vermerk also nur dann anbringen, wenn einer oder beide Partner dies wollen.

Wird ein Hinweis angebracht, so sollte der Lizenzgeber darauf achten, dass

- Art und Anbringung des Vermerks mit ihm abzustimmen sind, und
- die Anbringung des Vermerks vom Lizenzgeber untersagt werden kann, wenn die Qualität des vom Lizenznehmer hergestellten Contract Product nach Meinung des Lizenzgebers nicht den Anforderungen entspricht.

IV. Fragen zur Exportkontrolle

Für eine Reihe von Ländern und Produkten unterliegt der deutsche Außenhandel der Exportkontrolle. Um nationale und europäische Sicherheitsinteressen oder internationale Sanktionen zu wahren, sind für die Ausfuhr bestimmter Güter (Waren, Software, und Technologie) in bestimmte Länder, so auch für die VR China, Genehmigungen erforderlich. Die Genehmigungspflichten können auch für den unverkörperten Technologietransfer durch Nachrichten- und Datenübertragungstechnik, sowie für den Know how-Transfer im Rahmen von technischer Unterstützung, §§ 45 ff. Außenwirtschaftsverordnung (AWV) i.V.m. § 4c Nr. 9 AWV, bestehen.

Bitte wenden Sie sich ggf. direkt an die zuständige Genehmigungsbehörde, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) in Eschborn.

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Str. 29 - 35
D - 65760 Eschborn
Tel.: 06196/908-0
Fax: 06196/908-800
Internet: www.bafa.de

Impressum

Herausgeber: Germany Trade and Invest
Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH

Villemombler Straße 76
53123 Bonn
Tel.: +49 (0)228/24993-0
Fax: +49 (0)228/24993-212
E-Mail: info@gtai.de
Internet: www.gtai.de

Redaktion/Ansprechpartnerin:
Frauke Schmitz-Bauerdick LL.M., Bonn,
Tel.: 0228/24 99 3-432, E-Mail: frauke.schmitz-bauerdick@gtai.de

Redaktionsschluss: Mai 2012

Bestell-Nr.: 9910
Preis: 25 Euro (inkl. MwSt.)

ISBN: 3-86643-570-3

Alle Rechte vorbehalten. © Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung.
Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt.

Hauptsitz der Gesellschaft:
Friedrichstraße 60, 10117 Berlin

Geschäftsführer:
Dr. Jürgen Friedrich, Michael Pfeiffer

Layout: Germany Trade & Invest
Druck: CDS Chudeck-Druck-Service, Bornheim-Sechtem

Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und vom Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.



Foto: © Vincenzo Tessarin - iStockphoto.com

Über uns

Germany Trade & Invest ist die Gesellschaft zur Außenwirtschaftsförderung der Bundesrepublik Deutschland. Sie unterstützt deutsche Unternehmen, die ausländische Märkte erschließen wollen, mit Außenwirtschaftsinformationen.

Germany Trade & Invest wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und vom Beauftragten der Bundesregierung für die Neuen Bundesländer aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

Germany Trade and Invest
Gesellschaft für Außenwirtschaft
und Standortmarketing mbH

Villemombler Straße 76
53123 Bonn

T. +49 (0)228 24993-0
F. +49 (0)228 24993-212
info@gtai.de

www.gtai.de