

Verträge zur Übertragung von
unternehmerischen
Schutzrechten und Know-how

Lizenzvertrag

- Lizenz = Vertragliche Erlaubnis, Monopolrechte, Wissen oder Produktionsmittel eines anderen zu nutzen
- Mittel des Technologietransfers
- Regelung:
 - zT im Gewerblichen Rechtsschutz, zB
 - § 15 PatG, § 22 GebrMG
 - §§ 31 ff. UrhG
 - §§ 30, 31 MarkenG
 - Aber auch außerhalb der gesetzlichen Schutzrechte möglich:
 - Know-how- Lizenz
 - Nachbauvertrag
 - Zivilrechtlich nicht besonders geregelt
 - Große Bedeutung des Kartellrechts

Lizenzvertrag

- Zivilrechtlich typgemischter Vertrag
 - Elemente des Kaufs,
 - Aber auch der Rechtspacht, § 581 BGB
- Aber Risikoelement: Verwertbarkeit häufig unsicher
 - Problem: Angemessenheit verschuldensunabhängiger Haftung?
 - Rspr.: Direkte Anwendung der §§ 275 ff., nur vorsichtige Heranziehung des besonderen Schuldrechts

Einfluss des Kartellrechts:

- Kann wettbewerbsbeschränkend sein
 - Durch Hauptleistung selbst
 - Insbesondere bei wechselseitiger exklusiver Lizenz
 - Oder durch Nebenbestimmungen:
 - Bestimmung der Abgabepreise (immer)
 - Beschränkung der Produktion oder des Absatzes (zwischen Wettbewerbern)
 - Verbot des Einsatzes eigener Technologie und der Forschung und Entwicklung am Lizenzgegenstand
 - Nichtangriffsklauseln (Verbot, Einspruch gegen das Schutzrecht einzulegen)
 - Einschlägig sind Art. 4 und 5 der GVO-Technologietransfer
 - Verordnung (EU) Nr. 316/2014
- Hinzu kommen zT marktanteilsabhängige Kriterien

Zu unterscheiden ist:

- Negativlizenz:
 - Verzicht auf die Geltendmachung gesetzlicher Verbotsrechte
 - Keine Gewährleistung
 - Häufig Inhalt von Vergleichsvereinbarungen
- Einfache Lizenz:
 - Nicht ausschließliche Benutzungsbefugnis
 - Lizenzinhaber erlangt kein Klagerecht gegen Verletzer
 - Schutzrechtsinhaber darf selbst nutzen und auch an Dritte lizensieren
- Ausschließliche Lizenz:
 - Neben dem Lizenzgeber („Alleinlizenz“) oder voll exklusiv
 - Kartellrechtlich die problematischste Gestaltung
 - Lizenzgeber „nimmt sich selbst aus dem Markt“
 - Bei wechselseitiger Lizenz am Konkurrenzprodukten Marktaufteilung möglich.

Ausschließliche Lizenzen

- Lizenznehmer erlangt Klagerecht gegen Verletzer
- Neben dem Lizenzgeber
- Einschränkende Regelung bei der Markenlizenz (§ 30 IV MarkenG)
- Pflicht zur Klage gegen Verletzer kann vorgesehen werden
- Schwierig ist Verteilung von Schadensersatz

Unterlizenzen

- Im Zweifel von der ausschließlichen Lizenz erfasst
- Aber nicht, wenn regional oder gegenständlich beschränkt
- Überwachungsinteresse des Lizenzgebers
- Vertragliche Regelung sinnvoll

Unterlizenzen

- Problem:
- Schicksal der Unterlizenz bei Wegfall der Hauptlizenz
- A lizenziert an B, B an C.
- B wird insolvent, A kündigt gegenüber B
- Besteht noch ein Nutzungsrecht des C?
- Überwiegende Lit: (-), schuldrechtlicher Charakter
 - B kann keine Rechte übertragen, die er selbst nicht mehr hat
- BGHZ 180, 344 (Reifen Progressiv) ist a.A.:
 - Fortbestand als einfaches Nutzungsrecht
 - Quasi-dinglicher Charakter
 - Enkelrecht muss nicht fortlaufend überlassen werden, sondern entsteht mit der Abspaltung vom Mutterrecht endgültig

Beschränkungen

- Ausschließliche Lizenz kann beschränkt sein:
- Verfahrensart, Mengenbeschränkung, Orte der Ausübung, Kundenbeschränkung
- Sog. Field-of-use- Beschränkung
- Problematisch bei hohem Marktanteil
- zT Unterscheidung nach aktiven und passivem Verkauf

Laufzeit

- Kann mit Schutzrechtsdauer übereinstimmen
 - Aber auch kürzer oder länger sein
- Pflicht zur Ausübung der Lizenz kann auferlegt werden
 - Gesetzlich nur beim Verlagsvertrag
 - Grenze zivilrechtlich: § 242, wirtschaftliche Unmöglichkeit
- Sanktionen bei Nichtausübung:
 - Ao. Kündigung, Umwandlung in einfache Lizenz
 - Außerdem mittelbar beeinflussbar durch Mindestgebühren

Gegenleistung:

- Lizenzgebühr
 - Stück- oder umsatzbezogen
 - Problem: Berechnungsgrundlage Teilwert oder Gesamtwert?
 - Ergänzung durch „Einstandsgebühren“ und Mindestgebühr
- Auskunftspflicht hinsichtlich der Höhe aus § 242
 - Erweiterte Dokumentationspflichten, Auskunftspflichten und Einsichtsrechte sind verbreitet.
 - Nichtangriffspflicht mit Rechtsfolge an Kündigung möglich

Nebenpflichten des Lizenzgebers:

- Pflicht zur Aufrechterhaltung des Schutzrechts
- Pflicht zur Verteidigung des Schutzrechts
 - Problem: Vergleichsbefugnis
- Einschreiten gegen Gebietsverletzung bei Gebietslizenz
- Einarbeitung, Schulung, Beratung nach Vereinbarung
- Meistbegünstigungsklausel bei der einfachen Lizenz

Vertragsschluss

- Formfrei
 - Einschränkung BGH: Nachweis nur durch Urkunde (BGH 21.10.2015, I ZR 173/14)
- Häufig mit Erprobungsphase
- Aufklärungspflichten des Lizenzgebers bei ungesicherten oder zweifelhaften Schutzrechten
- Aufklärungspflicht über Stand der Technik

Haftung für Mängel:

- Problemfelder:
 - Nichtbestehen des Schutzrechts
 - Für- Nichtig- Erklärung
 - Schutzrechte eines Dritten
- Vertragliche Regelung häufig:
 - Häufig Haftung nur für eigene Kenntnis, ansonsten Ausschluss

Gesetzliche Regelung:

- Bei anfänglichen Mängeln kommt § 311a in Betracht
- Haftung für die Nichtkenntnis der Leistungsfähigkeit
 - zB offenes know-how, abgelaufenes Recht
 - Problem: Mangelnde Berechtigung:
 - zT spezialgesetzlich geregelt, etwa § 21 PatG
 - Ansonsten § 311a, dh Haftung, soweit Problem erkennbar war.
 - aA: § 313, nur Vertragsanpassung, ggf. ao Kündigung, wenn Dritter nicht zur Verständigung bereit

Nachträglicher Wegfall:

- Patent etc. wird von Drittem nachträglich angegriffen
- Pflicht zur Zahlung bis zur Rechtskraft der Entscheidung
- aO Kündigung (§ 314) zulässig bei drohender Vernichtung
- Ab Vernichtung § 275 I

Haftung für Gebrauchstauglichkeit

- Kann zugesichert sein
- Ansonsten:
 - Wirtschaftliche Brauchbarkeit ist Risiko des Lizenznehmers
 - Teilweiser Schutz über c.i.c. (wie beim Franchise)
 - Technische Brauchbarkeit?
 - Fällt eher in die Sphäre des Lizenzgebers
 - Verschuldensunabhängige SE-Haftung?
 - Kündigungsrecht?
 - Gebührenminderung?
 - Rechtsgrundlage?

Vertragsbeendigung und Übertragung

- Zeitablauf
 - Ordentliche oder ao Kündigung
- idR nicht übertragbar (höchstpersönlich)
 - Daher auch nicht pfändbar (§ 857 III ZPO)
 - Zustimmung des Lizenzgebers möglich
- Problem: Insolvenz des Lizenzgebers
 - Lizenz als solche wegen § 103 InsO nicht insolvenzfest
 - Sofern nicht beiderseitig erfüllt (BGH 21.10.2015, I ZR 173/14)
 - Dinglicher Charakter lt. BGHZ 180, 344 reicht so weit nicht
 - Schuldrechtliche Nebenabreden fallen unter § 103
 - Klarstellung durch Gesetzgeber gescheitert
 - Zum Nachlesen: Dahl, BB 2016, 783