

Der Lizenzvertrag

von

Rechtsanwalt Dr. jur. Michael Groß
München

12., aktualisierte und erweiterte Auflage 2020

Fachmedien Recht und Wirtschaft | dfv Mediengruppe | Frankfurt am Main

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

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

I S B N 9 7 8 - 3 - 8 0 0 5 - 1 7 2 3 - 7

dfv Mediengruppe

© 2020 Deutscher Fachverlag GmbH, Fachmedien Recht und Wirtschaft,
Frankfurt am Main

www.ruw.de

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

Satzkonvertierung: Lichtsatz Michael Glaese GmbH, 69502 Hemsbach

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

Printed in Germany

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Abkürzungsverzeichnis	XXVII
Einleitung: Die Bedeutung des Lizenzvertrages	1
A. Inhalt, Rechtsnatur und Arten des Lizenzvertrages	11
I. Einräumung eines positiven Rechtes	11
1. An Schutzrechten/Erfindungen, für die noch kein Schutzrecht angemeldet ist oder an einem eingetragenen Design/ an Gemeinschaftserfindungen	11
2. An einem Know-how	19
3. An einem Softwareurheberrecht/an einer Datenbank	22
4. An einer Marke	23
II. Rechtsnatur	23
1. Darstellung der verschiedenen Auffassungen	23
2. Stellungnahme	24
III. Arten der Lizenzverträge	27
1. Allgemeines	27
2. Vertriebs-, Herstellungs- und Gebrauchslizenz	27
3. Ausschließliche Lizenz	36
4. Alleinige Lizenz	38
5. Einfache Lizenz	39
IV. Persönliche Lizenz, Betriebs- und Konzernlizenz	40
1. Persönliche Lizenz	40
2. Betriebslizenz	41
3. Konzernlizenz	42
B. Allgemeine Bestimmungen über Verträge in Anwendung auf Lizenzverträge	44
I. Allgemeines	44
1. Inlandsverträge	44
II. Abschluss des Lizenzvertrages	45
III. Nichtigkeit von Lizenzverträgen	48
1. Verstoß gegen die guten Sitten	48
2. Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot	49

Inhaltsverzeichnis

3. Nichtigkeit bei einer ursprünglich unmöglichen Leistung	49
IV. Unmöglichkeit der Leistung	50
1. Ursprüngliche Unmöglichkeit und ursprüngliches Unvermögen	50
a) Rechtslage vor dem 1.1.2002	50
b) Rechtslage ab dem 1.1.2002	53
2. Nachträgliche Unmöglichkeit, nachträgliches Unvermögen	54
a) Rechtslage vor dem 1.1.2002	54
b) Rechtslage ab dem 1.1.2002	63
V. Wegfall der Geschäftsgrundlage	64
1. Rechtslage vor dem 1.1.2002	64
2. Rechtslage ab dem 1.1.2002	66
VI. Verzug	66
1. Rechtslage vor dem 1.1.2002	66
2. Rechtslage ab dem 1.1.2002	66
VII. Positive Vertragsverletzung	67
1. Rechtslage vor dem 1.1.2002	67
2. Rechtslage ab dem 1.1.2002	67
VIII. Verschulden bei Vertragsschluss	68
1. Rechtslage vor dem 1.1.2002	68
2. Rechtslage ab dem 1.1.2002	70
IX. Vertragsstrafe	70
C. Pflichten des Lizenznehmers, die sich aus der Natur des Lizenzvertrages ergeben oder die vereinbart werden	72
I. Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühr	72
1. Bemessung der Lizenzgebühr	72
a) Allgemeines	72
b) Bewertungsfaktoren	73
c) Umsatzabhängige Lizenzgebühr in Prozent	83
aa) Begriff	83
bb) Beteiligung am Entgelt	86
cc) Entstehung des Anspruchs	87
d) Stücklizenz	87
aa) Allgemeines	87
bb) Entstehung des Anspruchs	88
e) Zahlung für einen bestimmten Zeitraum oder einmalige Zahlung	88
f) Beteiligung am Gewinn	90
g) Mindestlizenz	90

Inhaltsverzeichnis

2. Veränderung der Lizenzgebühr	92
3. Umgehung der Lizenz	93
4. Pflicht zur Zahlung von Lizenzgebühren für Ausbesserung, Wiederherstellung oder Ersatz in Verkehr gebrachter patentgeschützter Vorrichtungen oder ihrer Teile	95
5. Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühr bei Maschinen, die aus geschützten und gemeinfreien Teilen bestehen	97
6. Gebühr für die Überlassung von Unterlagen und Informationen	99
7. Fälligkeit	100
8. Abrechnung und Überprüfung der Abrechnung	101
a) Inhalt der Abrechnungspflicht	101
b) Abrechnungsfrist	102
c) Verletzung der Abrechnungspflicht	103
d) Besondere Vereinbarungen über die Abrechnung	104
9. Mitteilungspflicht über Umstände, die für den Anspruch auf die Lizenzgebühr von Bedeutung sind	104
10. Einsicht in die Geschäftsbücher, eidesstattliche Versicherung. . .	105
11. Verjährung der Lizenzgebühr	106
II. Ausübungspflicht	109
1. Entstehen der Ausübungspflicht	109
a) Allgemeines	109
b) Ausübungspflicht bei einer ausschließlichen, alleinigen Lizenz	110
c) Ausübungspflicht bei einer einfachen Lizenz	111
2. Umfang der Ausübungspflicht	113
a) Beginn der Produktion	113
b) Qualitätserfordernisse	114
c) Ausübungspflicht und Preisgestaltung	116
3. Werbung	116
4. Verletzung der Ausübungspflicht	117
5. Wegfall der Ausübungspflicht	119
III. Pflichten des Lizenznehmers, die Verbesserungen am Lizenzgegenstand betreffen.	120
1. Pflicht zur Vornahme von Verbesserungen	120
2. Benutzung von Verbesserungen	121
3. Mitteilungspflicht und Pflicht zur Einräumung von Rechten an Verbesserungen	122
IV. Produktionsbeschränkungen während der Dauer des Lizenzvertrags	126
1. Beschränkungen hinsichtlich der Herstellung von Gegenständen, die unter die Lizenz fallen	126

Inhaltsverzeichnis

2. Beschränkungen hinsichtlich der Herstellung von Gegenständen die nicht unter die Lizenz fallen	126
V. Pflichten des Lizenznehmers hinsichtlich des Vertriebs	127
1. Räumliche Beschränkung der Lizenz (Gebietslizenz)	127
2. Preisbindung und Bindung an Geschäftsbedingungen	131
3. Pflicht zur Anbringung des Namens oder der Marke des Lizenzgebers am Lizenzgegenstand	133
VI. Verpflichtung zum Bezug von Rohstoffen und Teilen	134
VII. Verpflichtung zur Aufrechterhaltung von Schutzrechten und zur Verteidigung der Erfindung gegen Übergriffe Dritter	136
1. Aufrechterhaltung von Schutzrechten	136
2. Abwehr von Übergriffen	137
3. Nichtangriffsabreden	140
4. Abreden über den Schutzzumfang	141
VIII. Verpflichtung des Lizenznehmers nach Beendigung des Lizenzvertrages	142
1. Beendigung der Tätigkeit	142
2. Pflicht zur Herausgabe der Unterlagen	142
3. Pflichten in Bezug auf die Ausstattung	144
4. Wettbewerbsverbot für die Zeit nach Beendigung des Lizenzvertrages	145
IX. Pflichten des Lizenznehmers hinsichtlich der Übertragung der Lizenz und Erteilung von Unterlizenzen	147
1. Übertragung von Lizenzen	147
2. Erteilung von Unterlizenzen	148
D. Pflichten des Lizenzgebers, die sich aus der Natur des Lizenzvertrags ergeben oder die vereinbart werden	152
I. Pflichten beim Abschluss des Vertrags	152
II. Pflicht des Lizenzgebers, dem Lizenznehmer die Ausübung des Lizenzrechts zu ermöglichen	152
III. Pflichten des Lizenzgebers im Hinblick auf die Haftung	155
1. Haftung für Mängel bei Vertragsschluss	155
2. Haftung für Ereignisse, die während der Dauer des Lizenzvertrages auftreten	156
3. Haftung des Lizenzgebers gegenüber Dritten für Produktmängel	157
4. Vereinbarungen über die Haftung	160

IV. Pflicht des Lizenzgebers, dem Lizenznehmer während der Laufdauer des Lizenzvertrages das Benutzungsrecht zu sichern.	162
1. Allgemeines	162
2. Verzicht auf das Schutzrecht	162
3. Pflicht zur Zahlung der Jahresgebühren.	163
4. Prüfkosten.	164
5. Geheimhaltung.	165
6. Verteidigung des Schutzrechtes.	166
V. Pflichten des Lizenzgebers im Hinblick auf die eigene Benutzung und die Vergabe weiterer Lizenzen.	167
VI. Pflichten des Lizenzgebers, die Verbesserungen am Lizenzgegenstand betreffen.	168
1. Pflicht zur Vornahme von Verbesserungen	168
2. Mitteilungspflicht und Pflicht zur Einräumung von Rechten an Verbesserungen	168
E. Mängelhaftung des Lizenzgebers, Haftung des Verkäufers von Rechten	170
I. Allgemeines	170
II. Mängelhaftung für Sachmängel	171
1. Rechtslage vor dem 1.1.2002	171
a) Voraussetzungen der Haftung	171
aa) Allgemeines	171
bb) Meinungen, die in der Literatur vertreten werden.	171
cc) Rechtsprechung	173
dd) Ergebnis.	174
ee) Zugesicherte Eigenschaften	177
b) Umfang der Haftung	178
aa) Meinungen, die in der Literatur vertreten werden.	178
bb) Rechtsprechung	180
cc) Ergebnis.	182
c) Mängelhaftung bei Lizenzverträgen, denen keine Schutzrechte zugrunde liegen	188
2. Rechtslage ab dem 1.1.2002.	189
a) Mängelhaftung für Sachmängel	189
III. Haftung für Rechtsmängel.	191
1. Rechtslage vor dem 1.1.2002	191
a) Voraussetzungen der Haftung	191
b) Umfang der Haftung	192
aa) Allgemeines	192

Inhaltsverzeichnis

bb) Rechtsmängel, die bei Abschluss des Vertrages vorhanden sind und dem Lizenzgeber bekannt sind bzw. bekannt sein mussten	192
cc) Rechtsmängel, die erst nach Abschluss des Lizenzvertrages entstanden sind oder bekannt wurden und die der Lizenzgeber auch bei Beachtung der erforderlichen Sorgfalt nicht kennen konnte	193
(1) Allgemeines	193
(2) Abhängigkeit des Patents	194
(a) Allgemeines	194
(b) Auswirkungen auf die Lizenz.	195
(3) Vorbenutzungsrecht.	197
(a) Allgemeines	197
(b) Auswirkungen auf die ausschließliche/ alleinige Lizenz	198
(c) Auswirkungen auf die einfache Lizenz.	199
(4) Zwangslizenz	200
(a) Allgemeines	200
(b) Auswirkungen auf die ausschließliche/ alleinige Lizenz	202
(c) Auswirkungen auf die einfache Lizenz.	203
(5) Wirkungsbeschränkung des Patents im Interesse der öffentlichen Wohlfahrt und der Staatssicherheit	204
(a) Allgemeines	204
(b) Auswirkungen auf die Lizenz.	204
2. Rechtslage ab dem 1.1.2002.	205
IV. Haftung des Verkäufers von Rechten ab 1.1.2002	205
1. Hauptpflichten	205
2. Nebenpflichten.	206
3. Mängelhaftung.	206
F. Funktion der ausschließlichen/alleinigen Lizenz.	208
I. Allgemeines	208
II. Wirkung der ausschließlichen Lizenz gegen den Rechtsnachfolger des Patentinhabers.	209
III. Vergabe weiterer Lizenzen durch den Lizenzgeber	211
IV. Klagerecht des Inhabers einer ausschließlichen Lizenz gegenüber Patentverletzern.	213
V. Ausschließliche Lizenz, der kein Schutzrecht zugrunde liegt	213

Inhaltsverzeichnis

VI. Weitere Rechte des Inhabers einer ausschließlichen Lizenz	214
1. Übertragung von Rechten durch den Inhaber einer ausschließlichen Lizenz	214
2. Die Erteilung von Unterlizenzen durch den Inhaber einer ausschließlichen Patentlizenz	216
3. Übertragung von Rechten und Erteilung von Unterlizenzen durch den Inhaber einer ausschließlichen Lizenz, wenn der Lizenz keine Schutzrechte zugrunde liegen	218
4. Vererbung der ausschließlichen Lizenz	219
5. Gesellschafterwechsel beim Lizenznehmer	219
6. Übertragbarkeit der persönlichen Lizenz, Betriebslizenz.	220
VII. Beispiele für die Verwertung von Rechten	221
1. Beispiele für Nutzungsrechte in Lizenzverträgen	221
2. Unterlizenz	226
3. Übertragbarkeit der Lizenz	226
4. Beispiele für Klauseln über Nutzungsrechte in Cross-Lizenzverträgen	227
5. Beispiel für Regelung der Pflichten von Poollizenzpartnern bzgl. Verwertung der Rechte durch einen Poolpartner (Licensing Administrator)	229
6. Beispiel für Rechte am Ergebnis in Forschungs- und Entwicklungsverträgen.	231
G. Funktion der einfachen Lizenz.	233
I. Allgemeines	233
II. Wirkung gegenüber den Rechtsnachfolgern des Patentinhabers.	235
III. Kein Klagerecht des Inhabers einer einfachen Lizenz gegenüber Patentverletzern.	240
IV. Übertragung der einfachen Lizenz.	240
V. Vererbung der einfachen Lizenz, Lizenzvertrag mit einer Gesellschaft	242
VI. Persönliche und Betriebslizenzen.	242
H. Verteidigung und Durchsetzung von Schutzrechten und nicht geschützten Erfindungen	243
I. Schadensersatzansprüche aus Schutzrechten	243
1. Schadensersatzanspruch des Patentinhabers	243
a) Allgemeines	243

Inhaltsverzeichnis

b) Schadensberechnung	245
2. Schadensersatzanspruch des Inhabers einer ausschließlichen oder alleinigen Patentlizenz	253
a) Allgemeines	253
b) Voraussetzungen für die Klageerhebung	254
c) Berechnung des Schadens	256
d) Vermeidung von Kollisionen	256
e) Klageberechtigung bei Erteilung von Unterlizenzen	257
3. Kein Schadensersatzanspruch des Inhabers einer einfachen Patentlizenz	257
4. Schadensersatz bei Lizenzverträgen, denen kein Schutzrecht zugrunde liegt	261
II. Unterlassungsansprüche	262
1. Unterlassungsanspruch des Patentinhabers	262
2. Unterlassungsanspruch des Inhabers einer ausschließlichen/alleinigen Lizenz	262
3. Kein Unterlassungsanspruch des Inhabers einer einfachen Lizenz	262
a) Allgemeines	262
b) Schutz des Inhabers einer einfachen Lizenz durch den Lizenzgeber vor Patentverletzungen	263
c) Vertragliche Vereinbarungen	264
d) Der Schutz bei Vereinbarung einer Meistbegünstigungsklausel	265
e) Keine Abtretung des Unterlassungsanspruchs	266
f) Einräumung der Prozessführungsbefugnis	267
4. Unterlassungsanspruch bei Lizenzverträgen, denen keine Schutzrechte zugrunde liegen	267
III. Abhängigkeitsklage	268
1. Recht des Patentinhabers zur Erhebung der Abhängigkeitsklage	268
2. Recht des Inhabers einer ausschließlichen/alleinigen Lizenz zur Erhebung der Abhängigkeitsklage	268
3. Kein Klagerecht des Inhabers einer einfachen Lizenz	268
IV. Nichtigkeitsklage	269
1. Allgemeines	269
2. Verzicht des Lizenznehmers auf Erhebung einer Nichtigkeitsklage	270
3. Unzulässigkeit der Erhebung einer Nichtigkeitsklage	271
V. Verteidigung von Marken	272

J. Auslandslizenzverträge	273
I. Literatur zu Auslandslizenzverträgen	273
II. Genehmigungspflicht	283
1. Nach deutschem und EU-Recht	283
2. Nach EU-Recht	291
III. Zahlung bei Auslandslizenzen	292
1. Anfall des Erlöses in fremder Währung	292
2. Anfall des Erlöses in deutscher Währung	295
3. Einzahlung auf ein Auslandskonto	295
IV. Anwendbares Recht	296
1. Lizenzrecht	296
2. Patent-, Muster- und Zeichenrecht	299
3. Unlauterer Wettbewerb	300
4. Verteidigung von Erfindungen, die dem Lizenzvertrag zugrunde liegen	301
5. Kartellrecht	301
a) Unabdingbarkeit	301
b) Deutsches und EU-Kartellrecht	302
c) Sonstiges ausländisches Kartellrecht	302
V. Sprache	304
1. In der der Vertrag ausgefertigt wird	304
2. In der die Unterlagen zu übergeben sind; anwendbares Maßsystem	304
VI. Gerichtsstand, Schiedsgericht, Mediation, Verhandeln	305
1. Das Genfer Protokoll über Schiedsklauseln im Handelsverkehr vom 24.9.1923	309
2. Das Genfer Abkommen zur Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche vom 26.9.1927	310
3. Das UN-Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche vom 10.6.1958 ...	311
4. Das europäische Übereinkommen über die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit vom 21.4.1961	311
5. Das UNCITRAL-Modellgesetz über die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit vom 21.6.1985	312
6. Schiedsverfahrensgesetz vom 22.12.1997	312
7. Haager Judgment Convention (Entwurf)	312
8. Singapore Convention vom 7.8.2019	312
9. Mediation, Verhandeln	313
VII. Weitere Probleme bei Auslandslizenzverträgen	330

Inhaltsverzeichnis

K. Gesellschaftsähnliche Lizenzverträge	332
I. Voraussetzungen des gesellschaftsähnlichen Lizenzvertrages	332
II. Auf gesellschaftsähnliche Lizenzverträge anwendbare Vorschriften	334
III. Bedeutung für die Praxis	335
L. Markenlizenz	336
I. Allgemeines	336
II. Praxisfälle.	341
M. Dauer des Lizenzvertrages	352
I. Schutzrechte, Softwareurheberrechte, Marken, Know-how	352
II. Bei Lizenzverträgen, denen keine Schutzrechte zugrunde liegen. ...	356
III. Vorzeitige Beendigung des Lizenzvertrages.	357
IV. Der Lizenzvertrag in der Insolvenz	362
1. Allgemeines	362
2. Konkurs	363
a) Konkurs des Lizenzgebers	363
b) Konkurs des Lizenznehmers	366
3. Insolvenz	368
a) Insolvenz des Lizenzgebers	368
b) Insolvenz des Lizenznehmers	369
N. Steuerliche Behandlung von Lizenzverträgen	375
I. Steuerliche Behandlung der Lizenzgebühr bei unbeschränkt Steuerpflichtigen.	375
1. Behandlung im Einkommensteuerrecht.	375
a) Allgemeines	375
b) Bilanzierung	378
aa) Behandlung beim Lizenzgeber	378
bb) Behandlung beim Lizenznehmer.	388
(1) Lizenzüberlassung gegen laufende Gegenleistung. .	388
(2) Lizenzüberlassung gegen Einmalzahlung	388
(3) Bildung von Rückstellung wegen Verletzung fremder Rechte	389
(4) Sonstige Ermittlungsmethoden der Einkünfte bei anderen Einkunftsarten	389

(5) Sonstige Einkunftstatbestände, insbesondere verdeckte Gewinnausschüttungen innerhalb von Konzernunternehmen	390
2. Umsatzsteuer	390
3. Gewerbesteuer	391
II. Steuerliche Behandlung der Lizenzgebühr bei Auslandsverträgen .	392
1. Lizenzvergabe an ausländische Lizenznehmer durch inländische Unternehmer.....	392
a) Allgemeines	392
b) Vermeidung der Doppelbesteuerung	393
2. Lizenzvergabe an inländische Lizenznehmer durch ausländische Unternehmer.....	394
a) Gewerbliche Einkünfte gem. § 49 Abs. 1 Nr. 2 EStG	394
b) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung gem. § 49 Abs. 1 Nr. 6 EStG.....	395
c) Einschränkungen nach dem DBA-Recht	395
d) Einkünfte aus der Nutzung beweglicher Sachen und der Überlassung von Know-how gem. § 49 Abs. 1 Nr. 9 EStG. . .	397
e) Einschränkungen nach dem Abkommensrecht	399
III. Abkommensübersicht und Besonderheiten in einzelnen deutschen Abkommen.....	400
O. Lizenzvertrag und deutsches Kartellrecht	404
I. Die Vereinheitlichung des deutschen und europäischen Kartellrechts.....	404
1. Gewerbliche Schutzrechte und Wettbewerbsordnung	404
II. §§ 17, 18 GWB a. F. (bis 30.6.2005).....	405
1. Allgemeines	405
a) Sachlicher Anwendungsbereich	405
b) Örtlicher Anwendungsbereich.....	406
c) Rechtsfolgen bei einem Verstoß (Nichtigkeit/§ 139 BGB)...	406
d) Schriftformerfordernis	407
e) Gegenseitige Lizenzerteilung und Patentgemeinschaften....	407
aa) Einfache gegenseitige Lizenzen	407
bb) Gegenseitige Erteilung von ausschließlichen Lizenzen. .	409
cc) Patentgemeinschaften	410
f) Verhältnis der §§ 17, 18 GWB a. F. zu Art. 101, 102 AEUV (ex-Art. 81, 82 EGV).....	411
2. Schutzrechtslizenzverträge (§ 17 GWB a. F.)	412
a) Inhalt des Schutzrechts (§ 17 Abs. 1 GWB a. F.).....	412
aa) Art der Ausübung des Schutzrechts	413

Inhaltsverzeichnis

bb) Umfang der Ausübung des Schutzrechts	415
cc) Mengenbeschränkungen	415
dd) Gebietsbeschränkungen	416
ee) Zeitliche Beschränkungen	416
b) Zulässige Beschränkungen (§ 17 Abs. 2 Nr. 1–5 GWB a. F.) .	417
aa) Interesse des Veräußerers oder Lizenzgebers an technisch einwandfreier Ausnutzung des Schutzgegenstands (§ 17 Abs. 2 Nr. 1 GWB a. F.)	417
bb) Erfahrungsaustausch/Lizenzen auf Verbesserungs- oder Anwendungserfindungen gemäß § 17 Abs. 2 Nr. 2 GWB a. F.	418
cc) Nichtangriffs-Klauseln (§ 17 Abs. 2 Nr. 3 GWB a. F.) . .	418
dd) Mindestlizenz (§ 17 Abs. 2 Nr. 4 GWB a. F.)	419
ee) Kennzeichnung der Lizenzerzeugnisse (§ 17 Abs. 2 Nr. 5 GWB a. F.)	419
c) Freistellung auf Antrag (§ 17 Abs. 3 GWB a. F.)	419
3. Know-how-Verträge (§ 18 GWB a. F.)	420
4. Software, Marken (§§ 14 ff. GWB a. F.)	420
III. Die Auswirkungen der 7. Novelle des GWB für Lizenzverträge	421
P. Lizenzvertrag und EU-Kartellrecht	440
I. Anwendbarkeit der Art. 101, 102 AEUV auf Wettbewerbsbeschränkungen in Lizenzverträgen	440
1. Wettbewerbsbeschränkungen	440
2. Die Bekanntmachung der Kommission über Vereinbarungen von geringer Bedeutung	446
3. TRIPS	446
II. Die Gruppenfreistellungsverordnung Nr. 316/2014 für Technologietransfer-Vereinbarungen (Patente, Know-how und Softwareurheberrechte) vom 21.3.2014	447
1. Einführung	447
a) Entstehungsgeschichte	447
b) Auswirkungen der TT-GVO Nr. 316/2014 unter Berücksichtigung der Auswirkungen der GFTT Nr. 772/2004	447
2. Anwendungsbereich	451
a) Erfasste Lizenzverträge: Technologietransfer- Vereinbarungen zwischen zwei Unternehmen, die die Produktion der Vertragsprodukte ermöglichen, Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1c) TT-GVO, örtlicher Anwendungsbereich	452
aa) Legal-Definitionen (Art. 1 Abs. 1a) bis Abs. 1r), Art. 1 Abs. 2)	453

Inhaltsverzeichnis

(1) „Vereinbarungen“ (Art. 1 Abs. 1a)	453
(2) „Technologierechte“ (Art. 1 Abs. 1b)	453
(3) „Technologietransfer-Vereinbarung“ (Art. 1 Abs. 1c)	453
(4) „Wechselseitige Vereinbarung“ (Art. 1 Abs. 1d) . .	467
(5) „Nicht wechselseitige Vereinbarung“ (Art. 1 Abs. 1e)	469
(6) „Produkt“ (Art. 1 Abs. 1f)	470
(7) „Vertragsprodukt“ (Art. 1 Abs. 1g)	470
(8) „Rechte des geistigen Eigentums“ (Art. 1 Abs. 1h) . .	470
(9) „Know-how“ (Art. 1 Abs. 1i)	471
(10) „Relevanter Produktmarkt“ (Art. 1 Abs. 1j)	473
(11) „Relevanter Technologiemarkt“ (Art. 1 Abs. 1k) . .	474
(12) „Räumlich relevanter Markt“ (Art. 1 Abs. 1l)	474
(13) „Relevanter Markt“ (Art. 1 Abs. 1m)	474
(14) „Konkurrierende Unternehmen“ (Art. 1 Abs. 1n) . .	474
(15) „Selektive Vertriebssysteme“ (Art. 1 Abs. 1o)	475
(16) „Exklusivlizenz“ (Art. 1 Abs. 1p)	477
(17) „Exklusivgebiet“ (Art. 1 Abs. 1q)	477
(18) „Exklusivkundengruppe“ (Art. 1 Abs. 1r)	478
(19) „Verbundene Unternehmen“ (Art. 1 Abs. 2)	478
bb) Vereinbarung zwischen zwei Unternehmen (Art. 2 Abs. 1)	479
cc) Vereinbarung über Produktion von Vertragsprodukten nach Maßgabe dieser Verordnung (Art. 2 Abs. 1)	480
(1) Verträge zwischen Technologiepools und Lizenznehmern	480
(2) Unterlizenzierbare Lizenz über die Produktion von Vertragsprodukten durch Lizenznehmer und/oder seine Zulieferer	480
(3) Anspruchsverzichts-Vereinbarungen und Streitbeilegungs-Vereinbarungen	481
(4) Zulieferverträge	482
(5) Entwicklungsvertrag für festgelegtes Vertragsprodukt	482
dd) Örtlicher Anwendungsbereich	483
b) Nicht erfasste Lizenzverträge: Vereinbarungen zwischen mehr als zwei Unternehmen/Masterlizenzen/Verträge, die unter andere GVO fallen: GVO (Spezialisierungsvereinbarungen) Nr. 1218/2010, (Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen) Nr. 1217/ 2010, (vertikale Vereinbarungen) Nr. 330/2010, Kaufverträge/Urheberrechtslizenzen/Markenlizenzen	484

Inhaltsverzeichnis

aa) Lizenzverträge zwischen mehr als zwei Parteien	485
bb) Masterlizenzen	487
cc) Verträge, die unter andere GVO fallen: GVO Spezialisierungsvereinbarungen Nr. 1218/2010, GVO Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen Nr. 1217/ 2010, GVO Vertikale Vereinbarungen Nr. 330/2010	488
(1) GVO Spezialisierungsvereinbarungen Nr. 1218/ 2010	489
(2) GVO Forschungs- und Entwicklungs- vereinbarungen Nr. 1210/2010	490
(3) GVO Vertikale Vereinbarungen Nr. 330/2010	490
dd) Kaufverträge	492
ee) Urheberrechtslizenzen	492
ff) Markenlizenzen	493
c) Dauer (Art. 2 Abs. 2)	494
3. Freistellung, soweit Technologietransfer-Vereinbarungen Wettbewerbsbeschränkungen gemäß Art. 101 Abs. 1 AEUV enthalten	495
a) Bewertung, ob Technologietransfer-Vereinbarung Technologienwettbewerb oder technologieinternen Wettbewerb beschränkt	496
b) Bewertung, ob Vereinbarung Beschränkung des Technologienwettbewerbs und/oder des technologieinternen Wettbewerbs bezweckt oder bewirkt	499
4. Freistellung wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen abhängig von Marktanteilsschwellen, Art. 3, 8	503
a) Definition des relevanten Markts und Zuordnung der Marktanteile	505
aa) Relevanter Markt	505
(1) Leitlinien zur Marktdefinition	505
(2) Aspekte der Marktdefinition von besonderer Bedeutung für den Technologietransfer	505
(a) Produktmarkt	506
(aa) Produktmarkt: Waren und Dienstleistungen	506
(bb) Räumlich und sachlich relevante Produktmärkte	506
(cc) Austauschbarkeit oder Substituierbarkeit .	507
(b) Technologiemarkt	507
(aa) Präsenz der lizenzierten Technologierechte	507
(bb) Räumlich und sachlich relevante Technologiemarkte	508
(cc) Austauschbarkeit oder Substituierbarkeit .	508
bb) Zuordnung der Marktanteile	508

Inhaltsverzeichnis

(1) Bei Produktmärkten	509
(2) Bei Technologiemarkten	509
(3) Kombination der Methoden der Marktanteilsbestimmung	510
(4) Marktanteil „Null“ bei neuen Technologien	511
b) Unterscheidung zwischen Wettbewerbern und Nicht- Wettbewerbern	512
aa) Wettbewerber	512
(1) Tatsächliche Wettbewerber	513
(2) Potenzielle Wettbewerber	513
bb) Nicht-Wettbewerber	515
(1) Einseitige/zweiseitige Sperrposition	515
(2) Durchgreifende Innovation	516
cc) Vertragsparteien nach Vertragsabschluss Wettbewerber	517
5. Freistellung, wenn keine Kernbeschränkungen („schwarze Liste“) vorliegen, Art. 4 TT-GVO	517
a) Nicht wettbewerbsbeschränkende Klauseln („weiße Liste“)	520
aa) Wahrung der Vertraulichkeit	520
bb) Keine Vergabe von Unterlizenzen	521
cc) Nutzungsverbot nach Ablauf der Vereinbarung, sofern die lizenzierten Technologierechte noch gültig und rechtswirksam sind	521
dd) Unterstützung des Lizenzgebers bei der Durchsetzung seiner lizenzierten Rechte des geistigen Eigentums	522
ee) Zahlung von Mindestgebühren oder Produktion einer Mindestmenge an Produkten, die die lizenzierte Technologie enthalten	522
ff) Verwendung des Markenzeichens des Lizenzgebers oder Angabe des Namens des Lizenzgebers auf dem Produkt	524
gg) Weitere freigestellte Klauseln	527
b) Kernbeschränkungen („schwarze Liste“, Art. 4)	529
aa) Vereinbarungen zwischen konkurrierenden Unternehmen (Wettbewerber) (Art. 4 Abs. 1)	530
(1) Preisfestsetzung (Art. 4 Abs. 1a)	530
(2) Output-Beschränkung (Art. 4 Abs. 1b)	534
(3) Zuweisung von Märkten oder Kunden mit Ausnahme der (Art. 4 Abs. 1c)	536
(a) Verpflichtung des/der Lizenznehmer(s): Nutzung nur in einem oder mehreren Anwendungsbereichen oder Produktmärkten (R 113 f., 208 ff. LL)	537

Inhaltsverzeichnis

(b) Verpflichtung des Lizenzgebers/Lizenznehmers in nicht wechselseitiger Vereinbarung: Keine Produktion der lizenzierten Technologie in einem oder mehreren Anwendungsbereichen oder Produktmärkten oder in Exklusivgebieten, die der anderen Partei vorbehalten sind	546
(c) Verpflichtung des Lizenzgebers: Keine Technologielizenz an einen anderen Lizenznehmer in einem bestimmten Gebiet.	547
(d) Verpflichtungen des Lizenzgebers/Lizenznehmers in nicht wechselseitiger Vereinbarung: Beschränkungen der Produktion und/ oder des aktiven und/oder passiven Verkaufs in einem/ein Exklusivgebiet oder an eine Exklusivkundengruppe, das bzw. die einer anderen Partei vorbehalten ist (Art. 4 Abs. 1c) (i))	549
(e) Verpflichtung des Lizenznehmers in nicht wechselseitiger Vereinbarung: Beschränkung des aktiven Verkaufs in Exklusivgebiet oder an Exklusivkundengruppe, das bzw. die vom Lizenzgeber anderen Lizenznehmern vorbehalten ist (Art. 4 Abs. 1c) (ii))	550
(f) Verpflichtung des Lizenznehmers: Beschränkung auf Eigenbedarfsdeckung (Art. 4 Abs. 1c) (iii))	550
(g) Verpflichtung des Lizenznehmers in nicht wechselseitiger Vereinbarung: Produktion der Vertragsprodukte nur für bestimmten Kunden, um zweite Bezugsquelle zu schaffen (Art. 4 Abs. 1c) (iv))	553
(4) Beschränkung der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten der Vertragsparteien (Art. 4 Abs. 1d))	554
bb) Beschränkungen zwischen nicht konkurrierenden Unternehmen (Nicht-Wettbewerber), (Art. 4 Abs. 2)	556
(1) Preisfestsetzung (Art. 4 Abs. 2a))	556
(2) Gebiets- oder Kundenkreisbeschränkungen bzgl. Passiv-Verkäufe des Lizenznehmers (Art. 4 Abs. 2b))	558
(a) Beschränkung des passiven Verkaufs in Exklusivgebiet oder an Exklusivkundengruppe, das/die dem Lizenzgeber vorbehalten ist (Art. 4 Abs. 2b) (i))	560

(b)	Beschränkungen des passiven Verkaufs in Exklusivgebiet oder an Exklusivkundengruppe, das/die einem anderen Lizenznehmer des Lizenzgebers für zwei Jahre zugewiesen wurde	560
(c)	Verpflichtungen des Lizenznehmers: Beschränkung auf Eigenbedarfsdeckung (Art. 4 Abs. 2b) (ii))	563
(d)	Verpflichtung: Produktion der Vertragsprodukte nur für bestimmten Kunden, um zweite Bezugsquelle zu schaffen (Art. 4 Abs. 2b) (iii))	563
(e)	Verpflichtungen des Lizenznehmers: Verkauf nur an Einzelhändler, nicht an Endverbraucher (Art. 4 Abs. 2b) (iv))	564
(f)	Verpflichtung des Lizenznehmers: Verkauf nur an nicht zugelassene Händler (Art. 4 Abs. 2b) (v))	564
(3)	Aktiver/passiver Verkauf an Endverbraucher (Art. 4 Abs. 2c))	565
cc)	Vertragsparteien erst nach Vertragsabschluss Wettbewerber (Art. 4 Abs. 3)	565
6.	Nicht freigestellte Beschränkungen (Art. 5)	566
a)	Verpflichtung des Lizenznehmers: Exklusive Rücklizenz oder Rückübertragung bzgl. eigener Verbesserungen an lizenzierter Technologie oder eigener neuer Anwendungen dieser Technologie (Art. 5 Abs. 1a))	568
b)	Nichtangriffsverpflichtung (Art. 5 Abs. 1b))	573
c)	Wettbewerbsverbote nicht konkurrierender Unternehmen (Art. 5 Abs. 2)	576
7.	Entzug des Rechtsvorteils der Freistellung (Art. 6) und Nichtanwendbarkeit der TT-GVO (Art. 7)	578
a)	Entzug des Rechtsvorteils im Einzelfall	578
b)	Nichtanwendbarkeit der TT-GVO (Art. 7)	580
8.	Übersicht: „Freistellung eines Vertrags aufgrund der Anwendbarkeit der TT-GVO“	583
9.	Aufhebung der GFTT 772/2004, Übergangsfrist (Art. 10), Geltungsdauer (Art. 11)	587
a)	Aufhebung der GFTT 772/2004	587
b)	Übergangszeit (Art. 10)	587
c)	Geltungsdauer (Art. 11)	589
10.	Anwendung von Art. 101 Abs. 1 und 3 außerhalb der TT-GVO	589
a)	Allgemeiner Untersuchungsrahmen	589
aa)	Maßgebliche Faktoren	591

Inhaltsverzeichnis

(1) Art der Vereinbarung	591
(2) Marktstellung der Parteien	592
(3) Marktstellung der Wettbewerber	593
(4) Marktstellung der Abnehmer	593
(5) Marktzutrittsschranken	594
(6) Reifer Markt	595
(7) Andere Faktoren	595
bb) Negative Wirkungen restriktiver Lizenzvereinbarungen	595
cc) Positive Wirkungen restriktiver Lizenzvereinbarungen und Analyseparameter.	598
b) Anwendung von Art. 101 auf verschiedene Arten von Lizenzbeschränkungen	602
aa) Lizenzgebühren	603
bb) Exklusivlizenzen und Verkaufsbeschränkungen.	604
(1) Exklusiv- und Alleinlizenzen	604
(2) Verkaufsbeschränkungen	607
cc) Outputbeschränkungen	610
dd) Nutzungsbeschränkungen.	612
ee) Beschränkung auf den Eigenbedarf	612
ff) Kopplungs- und Paketvereinbarungen	612
gg) Wettbewerbsverbote	615
c) Streitbeilegungsvereinbarungen	615
d) Technologiepools.	615
aa) Allgemeine Überlegungen	616
bb) Auswahl und Art der zusammengefassten Technologien	620
cc) Beurteilung einzelner Beschränkungen in Vereinbarungen zwischen dem Pool und seinen Lizenznehmern.	627
dd) Rahmen für die Leitung von Pools	630
ee) Aktuelle empirische Daten	638
ff) FRAND (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory)- Lizenzen	640

Anhang I – Checkliste, Vertragsbeispiel

1. Checkliste Patentreizenz-/Know-how/Markenlizenz-/Softwareurheber- rechtslizenzvertrag.	645
2. Term sheet, 2020	690
3. Lizenzverträge	693
a) Software- und Know-how-Lizenzvertrag	693
b) Patent- und Know-how-Lizenzvertrag.	715
4. Patentreizenzvertrag	733
5. Verträge über gemeinschaftliche Erfindungen	742

Inhaltsverzeichnis

a) Vertrag (deutsch)	742
b) Vertrag (englisch)	748
Anhang II – Kartellrechtliche Regelungen	755
1. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) (Auszug)	755
2. EU-Kartellrecht	757
a) Verordnung (EU) Nr. 316/2014 der Kommission vom 21. März 2014 über die Anwendung von Artikel 101 Abs. 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen	757
b) Leitlinien zur Anwendung von Artikel 101 AEUV auf Technologietransfer-Vereinbarungen	770
c) Verordnung (EG) Nr. 1217/2010 der Kommission vom 14. Dezember 2010 über die Anwendung von Artikel 101 Abs. 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von Vereinbarungen über Forschung und Entwicklung	865
d) Leitlinien zur Anwendbarkeit von Art. 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit mit Berichtigung	879
e) Verordnung (EG) Nr. 772/2004 der Kommission vom 27. April 2004 über die Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen	997
f) Leitlinien zur Anwendung von Artikel 81 EG-Vertrag auf Technologietransfer-Vereinbarungen	1010
g) Verordnung (EG) Nr. 240/1996 der Kommission vom 31. Januar 1996 zur Anwendung von Artikel 85 Absatz 3 des Vertrages auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen	1094
3. Antritrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property	1116
4. Guidelines for Patent and Know-How Licensing Agreements under the Antimonopoly Act (Japan-Guidelines)	1149
Anhang III – Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS-Übereinkommen)	1181
Literaturverzeichnis	1215
Sachregister	1275