

# 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](http://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

## A. Inhalt, Rechtsnatur und Arten des Lizenzvertrages

### I. Einräumung eines positiven Rechtes

#### 1. An Schutzrechten/Erfindungen, für die noch kein Schutzrecht angemeldet ist oder an einem eingetragenen Design/ an Gemeinschaftserfindungen

Der Lizenzvertrag hat im deutschen Recht lange Zeit überhaupt keine ausdrückliche gesetzliche Regelung gefunden. Lediglich in § 15 Abs. 1 des Patentgesetzes in der Fassung vom 2.1.1968, der die Zwangslizenz betrifft, wurde der Begriff der Lizenz überhaupt verwendet. Ferner sprach § 14 Abs. 1 a. F. PatG von der Bereitschaft des Patentinhabers, jedermann die Benutzung der Erfindung gegen angemessene Vergütung zu gestatten. Als maßgebliche Grundlage des Lizenzrechtes wurde § 9 Satz 2 a. F. PatG angesehen, obwohl auch diese Vorschrift den Begriff der Lizenz nicht ausdrücklich erwähnte, sondern die beschränkte oder unbeschränkte Übertragbarkeit von Patenten regelte.<sup>1</sup>

Diese Situation hat sich durch die geltende Neufassung des Patentgesetzes, das sog. Patentgesetz 1981,<sup>2</sup> grundsätzlich geändert. Die Regelung des § 15 Abs. 2 PatG enthält nunmehr die ausdrückliche Regelung, dass Patentrechte<sup>3</sup> ganz oder teilweise Gegenstand von ausschließlichen oder nichtausschließlichen Lizenzen sein können. Auf diese Weise hat nunmehr die grundsätzliche Möglichkeit der Lizenzvergabe im Sinne einer ausdrücklichen Klarstellung<sup>4</sup> ihren Niederschlag im Gesetz gefunden. Über Inhalt und ggf. Ausgestaltung der Lizenzen existieren jedoch keine gesetzlichen Regelungen. Es bleibt nach wie vor der Rechtsprechung und Literatur überlassen, den Begriff sowie den Inhalt der Lizenz näher zu bezeichnen.

---

1 Vgl. dazu *Klauer/Möhrling*, PatG, Rn. 21 zu § 9; zuletzt *Ann*, GRUR Int. 2004, 698; *Kraßer*, 925 ff., 927, und *Pahlow*, S. 16 ff.

2 In der Fassung vom 16.12.1980, BGBl. I 1981, 1, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 19.10.2013 (BGBl. I, 3830).

3 Das heißt nach dem Gesetzeswortlaut „Der Anspruch auf Erteilung des Patents und das Recht aus dem Patent“.

4 Vgl. BT-Drucks. 8/2087, 25; vgl. auch § 43 Abs. 1, 2 GPÜ.

## A Inhalt, Rechtsnatur und Arten des Lizenzvertrages

noch Eigentümlich ist allen Lizenzverträgen zunächst ein gewisses Wagnis.  
**13** Für den Lizenznehmer kann es darin bestehen, dass die wirtschaftliche Verwertbarkeit des Schutzrechtes im Voraus oft nicht mit Sicherheit abgeschätzt werden kann. Der Lizenzgeber kann sich über die in die Leistungen und Fähigkeiten des Lizenznehmers gesetzten Erwartungen täuschen. Dies gilt auch umgekehrt. Für beide Teile ist der Vertrag gewagt, weil er stark in die Zukunft hineinwirkt.<sup>5</sup> Hieraus ergeben sich fast zwangsläufig viele Besonderheiten des Lizenzvertrages gegenüber den sonstigen schuldrechtlichen Verträgen.

Gleichzeitig wird die Aufgabe nach der Einordnung des Lizenzvertrages auch dadurch erschwert, dass es sich hier z. T. um sehr komplizierte Verträge handelt. In früherer Zeit sah man in der Einräumung einer Lizenz lediglich den Verzicht des Inhabers eines gewerblichen Schutzrechtes gegenüber dem Lizenznehmer auf sein Recht, die Ausnutzung des geschützten Gegenstandes zu verbieten.<sup>6</sup>

Im Gegensatz dazu wird in der neueren Literatur und Rechtsprechung ganz allgemein die Auffassung vertreten, dass sowohl die Einräumung einer ausschließlichen als auch einer einfachen Lizenz die Einräumung eines positiven Benutzungsrechts bedeutet.<sup>7</sup>

Die Neuregelung des § 15 Abs. 2 PatG hat dies insofern eindeutig klar gestellt, als die Formulierung, dass das Recht an der Erfindung in seinen drei in § 15 Abs. 1 PatG genannten Ausgestaltungsformen Gegenstand einer Lizenz sein kann, deutlich unterstreicht, dass es hier um positive Benutzungsrechte gehen muss.

Im Übrigen handelt es sich hierbei um eine Frage, die nicht nur von dogmatischer Bedeutung ist, vielmehr ergeben sich aus ihr wichtige praktische Folgen. Sieht man in der Lizenz nur den Verzicht des Lizenzgebers auf sein Recht, die Benutzung des Gegenstandes der Erfindung zu verbieten, so ist diese Verpflichtung lediglich auf eine Unterlassung gerichtet. Hat der Lizenzgeber dem Lizenznehmer dagegen ein positives Recht einzuräumen, so ist es nicht damit getan, dass er es unterlässt, gegen ihn vorzugehen, wenn er den Erfindungsgegenstand benutzt; er hat dann

<sup>5</sup> BGH, 5.7.1960, GRUR 1961, 27.

<sup>6</sup> Klöppel, passim; vgl. auch einschränkend Lichtenstein, NJW 1965, 1839, und die Kritik dazu von Lüdecke, NJW 1966, 815 ff.; RG, 17.12.1886, RGZ 17, 53; Pahlow, S. 45 ff.

<sup>7</sup> Kohler, 509; Isay, Anm. 31 zu § 6; Pietzcker, Anm. 16 und 18 zu § 6; Klauer/Möhring, PatG, Anm. 23 zu § 9; Krausse/Kathlum, Anm. 8 A zu § 9; Kisch, 215; Rasch, 6; Lüdecke-Fischer, 370; Lichtenstein, NJW 1964, 1345, 1346; Benkard/Scharen, PatG, Rn. 5 ff. zu § 9 m. w. N.; Benkard/Ullmann/Deichfuß, PatG, § 15, Rn. 56 f., RG, 18.8.1937, RGZ 155, 306; Kraßer/Ann, S. 982 ff., 986 f.; Pahlow, S. 47 ff.

vielmehr alles zu tun, um dem Lizenznehmer die Benutzung des Lizenzgegenstandes zu ermöglichen. Nur aus einem positiven Benutzungsrecht kann man zahlreiche Verpflichtungen des Lizenzgebers, die allgemein bejaht werden, ableiten.<sup>8</sup> Schließlich kann man eine Haftung des Lizenzgebers für Sachmängel<sup>9</sup> nur aus einem positiven Recht herleiten, das der Lizenzgeber dem Lizenznehmer einzuräumen hat.

Der Autor hatte Mitte der 1990er Jahre zwei Fälle bearbeitet, bei denen der jeweilige Lizenznehmer, der jeweils mit einem Verletzer einen Vergleich geschlossen hatte, dem Lizenzgeber aus dem Vergleich keine Lizenzgebühren zukommen lassen wollte. Begründung: Ein Vergleich ist keine lizenzgebührenpflichtige Handlung. Es wurde in einem Fall gerichtlich geklärt, dass auch bei einem Vergleich zwischen Lizenznehmer und Verletzer der Lizenzgeber eine Lizenzgebühr in dem vertraglich vorher festgelegten Umfang erhält. In dem anderen Fall wurde dieses Ergebnis in einem Vergleich zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer erzielt. In dem ersten Fall erhielt der Lizenznehmer 30 Millionen DM. Es folgen zwei weitere Beispiele: In der Süddeutschen Zeitung war am 3.2.1994 zu lesen, dass IBM und Intel eine Technologievereinbarung erneuert haben, „in der IBM darauf verzichtet, das Recht zur Herstellung von Mikroprozessoren des Typs Pentium und künftiger Intel-Chips auszuüben. Stattdessen werde IBM auf Intel als strategischen Lieferanten für diese Bauteile zurückgreifen. Als Gegenleistung wird Intel an IBM eine Entschädigung leisten“. Am 13.11.2003 meldete das Handelsblatt: „Bayer und Monsanto legen Patentstreit bei. Die Einigung von Bayer AG und Monsanto Co. über ein ganzes Bündel umstrittener Patente wird die Kräfteverhältnisse im Agrochemiemarkt auf den Kopf stellen. Die Vereinbarung sieht vor, dass sich die beiden Konzerne künftig Schlüsseltechnologien zur Herstellung von gentechnisch veränderten Nutzpflanzen teilen. Dabei geht es sowohl um Ackerpflanzen, die per Genveränderung gegen Unkrautvernichtungsmittel resistent sind, als auch um solche, denen gentechnisch Abwehrkräfte gegen Schadinsekten gegeben wurden. Die Vereinbarung ermöglicht beiden Konzernen nunmehr den Zugriff auf die jeweiligen Patente des anderen, was die Forschung und Entwicklung erleichtert und Sicherheit bei der Markteinführung neuer Produkte schafft. Für diesen Zugriff werden nach Angaben eines Bayer-Sprechers jeweils Zahlungen fällig, deren Volumen aber von keiner der beiden Firmen be-

<sup>8</sup> Vgl. unten Rn. 36, 362 f.

<sup>9</sup> Vgl. unten Rn. 291 ff.; zur negativen Lizenz Benkard/Ullmann/Deichfuß, PatG, Rn. 57 zu § 15; B. Bartenbach, Mitt. 2002, 503 ff., sowie Kraßer/Ann, S. 984, und die folgenden Fallbeispiele; Dombrowski, GRUR-Prax 2015, 149.

## A Inhalt, Rechtsnatur und Arten des Lizenzvertrages

noch ziffert wurde. Auch über den wirtschaftlichen Wert der Einigung mach-  
13 ten sie keine Angaben.“

Da nicht nur das Patent selbst, sondern die Erfindungsrechte in ihren verschiedenen Entwicklungsstufen übertragbar sind,<sup>10</sup> ist unbestritten, dass auch Lizenzen an Erfindungen, die noch nicht zum Schutzrecht angemeldet wurden oder zwar angemeldet, aber für die noch kein Patent erteilt worden ist, eingeräumt werden können.<sup>11</sup> Bei derartigen Lizenzverträgen empfiehlt es sich jedoch, im Vertrag genau zu bestimmen, was gemeint ist. Dabei sind insbesondere drei Möglichkeiten denkbar:

- Eine Lizenz soll eingeräumt werden, gleichgültig, ob das Schutzrecht erteilt wird oder nicht. Dies kommt vor allen Dingen in Betracht, wenn es den Vertragschließenden in erster Linie auf ein evtl. zugrunde liegendes Know-how ankommt. Große praktische Bedeutung hat dies auch insoweit, als zukünftige Verbesserungen und Weiterentwicklungen Gegenstand von Lizenzverträgen sind.<sup>12</sup>
- Werden solche Vereinbarungen nicht getroffen, haftet der Lizenzgeber regelmäßig nicht dafür, dass das beantragte Patent auch erteilt wird, es sei denn, dass ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, z. B. Zusicherungen hinsichtlich der Patentfähigkeit gegeben wurden. Allerdings hängen bei Fehlen genauer Vereinbarungen die Rechtsfolgen sehr von den Umständen des Einzelfalles ab. Der Bundesgerichtshof verweist seit Langem darauf, dass bei einem Lizenzvertrag, der ein Dauerschuldverhältnis darstellt, im Zweifel der Geschäftswille der Parteien auf den gemeinsamen Vorstellungen von dem Fortbestehen derjenigen Umstände aufbaut, die den Lizenznehmer in die Lage versetzen, den wirtschaftlichen Vorteil wahrzunehmen, den ihm die Lizenz während der Vertragsdauer verschafft. Es liege daher nahe, die Grundsätze vom Wegfall der Geschäftsgrundlage heranzuziehen, wenn und soweit der Lizenznehmer der ihm durch den Lizenzvertrag verschafften „Vorzugsstellung“ gegenüber den Mitbewerbern dadurch verlustig geht, dass diese infolge einer offenbar oder wahrscheinlich gewordenen Schutzunfähigkeit oder Nichtigkeit das lizen-

10 Vgl. dazu BGH, 23.3.1982, NJW 1982, 2861; BGH, 24.6.1952, GRUR 1953, 29; BGH, 16.11.1954, GRUR 1955, 286, 289.

11 BGH, 26.6.1969, GRUR 1969, 677; BGH, 17.3.1961, GRUR 1961, 466, 468.

12 Wird kein Schutzrecht erteilt, ergeben sich im Hinblick auf das mit der Veröffentlichung verbundene Problem der Offenkundigkeit für das Know-how erhebliche Probleme, vgl. dazu *Stumpf*, Der Know-How-Vertrag, Rn. 259 ff.; zu Verbesserungen und Weiterentwicklungen BGH, 29.1.1957, 485, 487; *Klauwer/Möhrling*, PatG, Rn. 84 zu § 9; Benkard/*Ullmann/Deichfuß*, PatG, Rn. 156 zu § 15; ständige Rechtsprechung des BGH, vgl. z. B. BGHZ 86, 330, 334; siehe unten Rn. 308, 331, 337, 359.

zierte Schutzrecht nicht mehr respektieren, sondern ohne eine Verletzungsklage befürchten zu müssen, nach ihm arbeiten. Das gleiche Ergebnis dürfte sich im Übrigen über die Anwendung der allgemeinen Rechtsgrundsätze über die Unmöglichkeit ergeben.<sup>13</sup>

- Weiterhin ist es möglich, dass der Lizenzgeber sich verpflichtet, für den Fall der Erteilung des Schutzrechtes eine Lizenz einzuräumen. Dabei sollte bei Vertragsschluss klar zum Ausdruck kommen, dass die Verpflichtung zur Einräumung der Lizenz nur für den Fall der Schutzrechtserteilung besteht, also unter einer Bedingung. Tritt die Bedingung dann nicht ein, so ist der Lizenzgeber frei, ohne dass ihn eine Haftung treffen könnte. Ist im Vertrag nicht genügend bestimmt, was gewollt ist, so ist nach der Meinung von *Pietzcker* und *Reimer* im Zweifel anzunehmen, dass die Lizenz sofort erteilt ist und es somit bei der Erteilung des Schutzrechtes keiner Einräumung der Lizenz mehr bedarf. Voraussetzung für die Wirkung solcher Vereinbarungen ist immer, dass die Erfindung, für die die Lizenz eingeräumt werden soll, genügend bestimmt ist.<sup>14</sup>

Am 1.1.2014 ist das Designgesetz<sup>15</sup> in Kraft getreten. Die Schutzdauer beträgt bis zu 25 Jahren.<sup>16</sup> Auch das Designgesetz sieht die Erteilung von Lizenzen (§ 31 DesignG) und somit positive Benutzungsrechte vor. In § 31 Abs. 1 DesignG wird zunächst das örtliche Gebiet (S. 1: für das ge-

**14**

<sup>13</sup> Wie Fn. 12 und BGH, 23.3.1982, NJW 1982, 2861, 2863; siehe auch *Benkard*, PatG, Rn. 166 ff. zu § 15; vgl. unten Rn. 73, 74. Am 14.12.2010 hat die EU-Kommission einen Vorschlag für einen Ratsbeschluss unterbreitet, der ein einheitliches EU-Patent ermöglichen soll, SZ v. 9.12.2010. Am 10.3.2011 wurde vom Wettbewerbsrat der EU zwar dem Gemeinschaftspatent, nicht aber einer gemeinsamen EU-Gerichtsbarkeit zugestimmt, was der Akzeptanz des Gemeinschaftspatents nicht dienlich sein dürfte.

<sup>14</sup> *Pietzcker*, Anm. 2, 7, 16 zu § 6; *Reimer*, PatG, Anm. 21 zu § 9; *Krausse/Katluhn/Lindenmaier*, Anm. 17 zu § 9; *Benkard/Ulmann/Deichfuß*, PatG, Rn. 13 zu § 15 m. w. N.

<sup>15</sup> BGBl. I 2004, 390.

<sup>16</sup> Vom 10.10.2013 (BGBl. I, 3799; bisher: Geschmacksmustergesetz). Das Designgesetz wurde in der Fassung 24.2.2014 (BGBl. I, 122) berücksichtigt. S. zum Geschmacksmusterrecht z. B.: *Kur*, GRUR Int. 1998, 977 ff.; Text der Richtlinie 98/71/EG vom 13.10.1998, ABl. 1998 Nr. 289, 28 vom 28.10.1998 = GRUR Int. 1998, 959 ff.; zur Umsetzung der Richtlinie 98/71/EG siehe *Pentherondakis*, GRUR Int. 2002, 668 ff., und *Eichmann*, Mitt. 2003, 1 ff., 102; *ders.*, MarkenR 1/2003, 10 ff.; zu den Prüfungsrichtlinien für Gemeinschaftsgeschmacksmuster siehe *Schlötelburg*, Mitt. 2003, 100 ff.; zu den Kriterien der Eigenart, Sichtbarkeit und Funktionalität siehe *Koschtial*, GRUR Int. 2003, 973 ff.; das Verhältnis zum Markenrecht untersuchen *Lewalter/Schrader*, Mitt. 2004, 202 ff.; *Beyerlein*, WRP 2004, 676 ff. Siehe auch zur verneinten Frage der Übertragung von Nutzungs- und Verwaltungsrechten bei Entwicklung eines Bekleidungsstücks OLG Hamburg, 10.6.2002, GRUR-RR 2004, 322 ff.; LG Stuttgart, 26.7.2018, „Porsche 911“, GRUR 2019, 241 ff.; *Pahlow*, GRUR Int. 2019, 900 ff.

## **A** Inhalt, Rechtsnatur und Arten des Lizenzvertrages

samte Gebiet oder einen Teil des Gebiets des Bundesrepublik Deutschland) und dann (S. 2) die Art der Lizenz (ausschließliche oder nichtausschließliche Lizenz) festgelegt.

§ 31 Abs. 2 DesignG bestimmt dann, dass der Lizenzgeber aus dem eingetragenen Design gegen einen Lizenznehmer vorgehen kann, der gegen eine Bestimmung des Lizenzvertrags verstößt, betreffend

- die Dauer des Lizenzvertrags,
- die Form der Nutzung des eingetragenen Designs,
- die Auswahl der Erzeugnisse, für die die Lizenz erteilt worden ist,
- des Gebiets, für das die Lizenz erteilt worden ist oder
- die Qualität der vom Lizenznehmer hergestellten Erzeugnisse.

§ 31 Abs. 3 DesignG sagt aus, dass der (nichtausschließliche) Lizenznehmer unbeschadet des Lizenzvertrags nur mit Zustimmung des Rechtsinhabers (S. 1), der ausschließliche Lizenznehmer (S. 2) dagegen, wenn der Rechtsinhaber – nach Aufforderung des Lizenznehmers nicht in angemessener Frist gegen einen Verletzer ein Verletzungsverfahren anhängig gemacht hat, selbst gegen den Verletzer vorgehen kann.

§ 31 Abs. 4 DesignG stellt klar, dass jeder Lizenznehmer zur Geltendmachung seines eigenen Schadens als Streitgenosse einer vom Rechtsinhaber erhobenen Verletzungsklage beitreten kann.

§ 31 Abs. 5 DesignG regelt dann noch, dass die Rechtsnachfolge nach § 29 oder die Erteilung einer Lizenz im Sinne des Abs. 1 nicht Lizenzen berührt, die Dritten vorher erteilt worden sind.

Diese Regelungen stellen in Deutschland eine etwas umfangreichere gesetzliche Regelung im Lizenzbereich im Rahmen von Schutzrechtsgesetzen auf, die § 30 MarkenG sehr ähnlich ist. Man darf gespannt sein, wie die Gerichte diese Regelungen aufnehmen und wie sich derartige Urteile dann auf andere Gesetze (z. B. PatG) auswirken werden.

Die neue TT-GVO bezieht „Geschmacksmuster“ in den Anwendungsbereich mit ein (Art. 1 Abs. 1b iii)).

### **15** Gemeinschaftserfindungen (s. § 6 PatG) entstehen weiterhin immer häufiger. Gründe hierfür sind z. B.:

- Ein Partner hat nicht genügend eigenes Know-how oder Geld, um ein neues Produkt/Verfahren allein zu entwickeln. Es müssen sich also mehrere Partner zusammenschließen.
- Aus Unwissenheit über die rechtlichen Konsequenzen, aus Gefälligkeit und um den Partner zu einer Gegenleistung zu bewegen (z. B. um



einen Forschungsauftrag zu bekommen), werden dem Partner Inhaberanteile an einer Erfindung eingeräumt.

Folgende Fragen ergeben sich aus dem Entstehen von Gemeinschaftserfindungen in der Praxis immer häufiger, wenn keine vertragliche Regelung erfolgt ist (beispielhafte Aufzählung):

- Wer verwaltet die Schutzrechtsverfahren (z.B. Patentanmeldung, Erteilung, Aufrechterhaltung, Verteidigung der Rechte)? Wie erfolgt die Verwaltung? Die Verwaltung der Rechte wird in der Regel dem in dem speziellen technischen Bereich und/oder dem in derartigen Verwaltungsvorgängen erfahreneren Partner überlassen.
- In welchem Verhältnis stehen die Erfinder/Miterfinder und die Inhaber/Mitinhaber der Rechte zueinander? In welchem Verhältnis werden die Kosten für die Verwaltung der Rechte getragen?

Die Miterfindungsanteile werden von den Miterfindern festgelegt. Die Mitinhaberanteile und die Kostentragung – so die Praxis – richten sich entweder nach den Miterfindungsanteilen oder werden auf je 50 % festgelegt. Dies ergibt sich aus 597 Verträgen über gemeinschaftliche Patente. In dem Gesamtzeitraum 1988 bis 2010, in dem vom Verfasser (er war in diesem Zeitraum an ca. 10.000 Lizenzverträgen beteiligt) 3818 abgeschlossene Verträge untersucht wurden, entfielen demnach 17,04 % der Verträge auf gemeinschaftliche Patente. Im Jahr 2002 waren es 27,32 % aller Verträge.

- Wie wird das jeweilige Recht verwertet, und wie werden entsprechende Erlöse verteilt?

Im Gegensatz zu den zwei erstgenannten Fragenkomplexen gibt es sehr häufig Streitigkeiten bei der Frage der Verwertung und der Verteilung der daraus entstehenden Erlöse.

Die §§ 741 ff. BGB (Bruchteilsgemeinschaft) und prinzipielle rechtliche Erwägungen bilden die rechtliche Grundlage für die Behandlung von Gemeinschaftserfindungen. Die §§ 705 ff. BGB (Gesellschaft) sind nicht einschlägig.

Bei der Verwertung der Gemeinschaftserfindung wird danach entschieden, ob es sich um die eigene Verwertung oder die Verwertung durch einen Partner mit einem Dritten (z. B. Lizenz) handelt:

- Die eigene Verwertung ist jedem Mitinhaber gestattet, und zwar unabhängig von der Zustimmung des Mitinhabers.
- Die Verwertung durch einen Mitinhaber mit einem Dritten ist von der vorherigen Zustimmung des anderen Mitinhabers abhängig. Selbst

## A Inhalt, Rechtsnatur und Arten des Lizenzvertrages

noch  
15 *Fischer*, der jedem Mitinhaber sehr weitgehende Rechte zubilligt, geht davon aus, dass vor einer (nichtausschließlichen!) Lizenzierung der Mitinhaber zu „konsultieren“ ist.

Jeder Mitinhaber hat entsprechend seinem Anteil und dem Umfang der Benutzung durch beide Mitinhaber und durch einen Lizenznehmer einen Anspruch auf finanziellen Ausgleich. Dieser Anspruch besteht jedoch nur dann, wenn er durch Vertrag, Beschluss (der Mitinhaber) oder Urteil festgelegt wird.

Wenn ein Mitinhaber selbst nicht verwertet (produziert), ist er auf die Verwertung durch Dritte (z. B. Lizenznehmer) angewiesen. Er unterliegt damit der Pflicht, vor der Verwertung durch Dritte die Zustimmung zu dieser Verwertung von dem Mitinhaber einzuholen. Da die gerichtliche Geltendmachung finanzieller Ausgleichsansprüche zu zeitaufwendig und zu kostspielig ist, ist ein nicht selbstverwertender Mitinhaber eines Rechts auf eine vertragliche Vereinbarung angewiesen. Generell empfiehlt es sich, unabhängig davon, ob ein oder beide Mitinhaber verwerthen, eine detaillierte vertragliche Regelung insbesondere zu der Art und dem Umfang der Nutzungsrechte, zur Höhe der Mitinhaberschaft und der (anteiligen) Kosten und Erlöse zu vereinbaren. Ein Vertragsvorschlag ist in der Checkliste (Anhang I) enthalten.

Die finanziellen Ansprüche werden sehr oft vertraglich auf den Ausgleich von Lizenzentnahmen beschränkt. An den Erlösen der Mitinhaber aus eigener Verwertung wird der andere Vertragspartner ebenfalls beteiligt.

Demgegenüber kann jeder Mitinhaber seinen Anteil an z. B. der Erfindung ohne Zustimmung des Mitinhabers veräußern und auch Klage erheben.

In den USA kann dagegen jeder Mitinhaber einer Erfindung ohne Zustimmung des anderen Mitinhabers eine Lizenz erteilen, jedoch nur mit dessen Zustimmung klagen.<sup>17</sup>

---

17 BGH, 29.6.1966, NJW 1966, 1707 ff.; demgegenüber vertritt das OLG München, 23.10.2003, GRUR-RR 2004, 99 = GRUR 2004, 323 f. (nicht rechtskräftig), die Auffassung, dass die Gebrauchsvorteile, die ein Miterfinder durch die über seinen Anteil hinausgehende Nutzung der gemeinsamen Erfindung hat, auch dann auszugleichen sind, wenn der andere Miterfinder sich der Nutzung nicht verweigert hat – der BGH hat inzwischen die Sache an das OLG München zur erneuten Entscheidung zurückverwiesen; siehe hierzu *Tilmann*, GRUR 2006, 2006, 827 f.; *Meier-Beck*, GRUR 2007, 11 ff., 15 f.; *Henke*, GRUR 2007, 90 ff. *Teplitzky*, GRUR 2007, 177 ff.; und bzgl. Marken *Haedicke*, GRUR 2007, 23 ff. und OLG Frankfurt a. M., 6.12.2005, ZUM 2006, 332 ff., siehe auch BGH, 21.12.2005, WRP 2006, 483 ff. = GRUR 2006, 401 ff. = Mitt. 2006,