

Formularkommentar Lizenzverträge

Patente, Know-How, Marken u.a.
IPR, Kartell-, Steuer-, Bilanz- und Insolvenzrecht

Herausgegeben von

Prof. Dr. Christian Osterrieth

Rechtsanwalt in Düsseldorf
Honorarprofessor an der Universität Konstanz

Bearbeitet von:

Dr. Malte Lieckfeld, LL.M. (Bristol), Rechtsanwalt in Hamburg; *Prof. Dr. Karsten Metzlaß*, Rechtsanwalt in Hamburg; *Dr. Sibilla Nagel*, Diplom-Volkswirtin, Rechtsanwältin in München; *Prof. Dr. Christian Osterrieth*, Rechtsanwalt in Düsseldorf; *Dr. Caroline Otto*, Rechtsanwältin in München; *Dr. Stephanie Pautke*, LL.M. (Stellenbosch), Rechtsanwältin in Frankfurt a. M.; *Dr. Jasmin Schulzweida*, Rechtsanwältin in Hamburg; *Dr. Stefan Schuppert*, LL.M. (Harvard), Rechtsanwalt in München; *Dr. Mirko Weinert*, Rechtsanwalt in Düsseldorf; *Dr. Ansas Wittkowski*, Steuerberater in Bielefeld

Begründet von

Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Pfaff †

em. Universitätsprofessor in München

5. Auflage 2026



Inhaltsverzeichnis

	Seite	Rn.
Vorwort	V	
Inhaltsübersicht	VII	
Verzeichnis der Abkürzungen und der abgekürzt zitierten Literatur ..	XV	
Verzeichnis der Bearbeiterinnen und Bearbeiter	XIX	

Teil 1. Allgemeiner Teil

I. Einführung	1	1
1. Differenzierung der Lizenzverträge und Versuch einer Gruppenbildung	9	35
a) Lizenzaustauschverträge	9	38
b) Lizenzen an standardessentiellen Patenten	10	42
c) Lizenzen als untergeordneter Teil anderweitiger Verträge	11	43
d) Konzernlizenzen	11	46
e) Verwertungslizenzen	11	47
2. Hauptgegenstände und Funktionen der „echten“ Lizenzverträge	12	48
a) Übertragung technischer Kenntnisse und Fertigkeiten	12	54
b) Stand der Technik	13	56
c) Ausbildung und Training	13	57
3. Rechtsprobleme (Auswahl)	13	58
a) Begriffliche Probleme (Begriffliche Affinität zum Schutzrecht)	13	58
b) Überlegungen zur Rechtsnatur	14	61
aa) Typologie des obligatorischen Teiles von Lizenzverträgen	14	61
bb) Materiell gewollte Funktion und formal geschaffene Rechtsnatur	14	62
cc) Inhaltliche und funktionale Prägung	16	69
4. Zusammenfassung	18	81
II. Anzuwendendes Recht	19	86
1. Vorbemerkung	20	86
a) Vereinbarungsfreiheit und deren Grenzen	20	86
b) Anzuwendendes Recht bei Verträgen mit Auslandselement ...	21	96
2. Staatsvertragliche und EU-Regelungen	23	114
a) Weltweit geltende Quellen des anzuwendenden Rechts	23	114
aa) Bestimmungen über Inhalt, Umfang und Aufrechterhaltung der zugrunde liegenden Schutzrechte	24	117
bb) Beschränkungen der Vertragsfreiheit	24	118
cc) Schutz gegen unlauteren Wettbewerb	24	119
dd) TRIPS	25	121
ee) UN-Kaufrechtsübereinkommen	25	124
b) Regional geltende staatsvertragliche Normen	26	128
aa) Vorschriften zum Inhalt, Umfang und zur Aufrechterhaltung der Schutzrechte	26	129
bb) Zulässigkeit von Lizenzverträgen	28	132
cc) Kartellrecht	28	133
3. Wahl des anzuwendenden Rechts durch die Parteien	31	143

	Seite	Rn.
4. Suche des anzuwendenden Rechts bei fehlender Rechtswahl		
durch die Parteien	33	150
a) Qualifikation des Lizenzvertrages	36	167
b) Anknüpfung	37	171
c) Bestimmung des anzuwendenden materiellen Rechts	37	174
III. Kartellrecht	39	181
1. Kartellrechtliche Grundlagen	41	181
a) Historischer Überblick	41	181
b) Grundzüge der Wettbewerbswirtschaft	44	195
c) Spannungsverhältnis Kartellrecht/Patent	45	201
aa) Scheinbarer Widerspruch	45	201
bb) Moderner Wettbewerbsbegriff	46	206
2. Lizenzkartellrecht des GWB	48	215
a) Kartellrechtlicher Rahmen	48	215
aa) Kongruenz der §§ 1, 2 GWB mit den gemeinschafts-		
rechtlichen Vorschriften des Art. 101 AEUV	48	216
bb) Privilegierung von Mittelstandskartellen	49	220
cc) Marktbeherrschende und marktstarke Unternehmen	49	221
dd) Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen	49	222
ee) Durchführungsbefugnisse und Sanktionen	50	223
b) Horizontale Lizenzverträge im GWB	50	227
c) Vertikale Lizenzverträge im GWB	51	229
d) Harmonisierung von Europäischem und nationalem		
Kartellrecht	51	230
3. EU-Recht	51	233
a) Allgemeine Rahmenbedingungen	51	233
aa) Institutioneller Rahmen	51	233
bb) Das geistige Eigentum im EU-Recht	54	242
cc) Freier Warenverkehr – Art. 34, 36 AEUV	54	245
b) EU-Kartellrecht	59	259
aa) Grundlagen	59	259
bb) Wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen	60	262
cc) Wettbewerbsbegriff	61	265
dd) Bußgeld	63	272
ee) Nichtigkeit	63	274
ff) Freistellung	64	278
hh) Missbrauch marktbeherrschender Stellungen – Art. 102		
AEUV	67	289
4. Lizenzverträge im EU-Kartellrecht	69	297
a) Historische Entwicklung	69	297
b) TT-GVO 1996 – VO (EG) 240/96	71	301
c) TT-GVO 2004 – VO (EG) 772/2004	71	303
aa) Einführung	71	303
bb) Grundprinzipien	72	305
d) TT-GVO – VO (EU) 316/2014	73	310
aa) Einführung	73	310
bb) Anwendungsbereich	73	311
cc) Erläuterungen zum Vertragsgegenstand	75	318
dd) Gemischte Vertragstypen	75	319
ee) Ausgrenzungen und analoge Anwendung	77	323
ff) Marktanteilsschwellen (Art. 3/Art. 8 TT-GVO)	78	328
gg) Dauer der Freistellung	80	337
hh) Kernbeschränkungen (Art. 4 TT-GVO)	81	340

	Seite	Rn.
e) Evaluierung und ggf. Überarbeitung der TT-GVO	85	359a
f) EU-Kartellrecht außerhalb der TT-GVO	85	360
g) Lizenzbeschränkungen	86	362
aa) Negative Wirkungen	86	364
bb) Positive Wirkungen	86	365
h) Missbrauch marktbeherrschender Stellung	90	388
aa) Anwendbarkeit des Art. 102 AEUV	90	388
bb) Marktbeherrschung	91	392
i) Sonderfall: FRAND	103	441
5. Kartellrechtliche Beurteilung von F&E-Kooperationen	107	461
a) Einführung	107	461
b) Beispiele für kartellrechtlich relevante Klauseln in F&E-Kooperationen zwischen Industrieunternehmen	109	
c) Anmerkungen zu den Klauseln	111	466
aa) Präambel und Vertragsgegenstand: Einstufung als F&E-Vereinbarung im Sinne der F&E-GVO	111	466
bb) Zu § 2: Nutzung von Altschutzrechten	113	480
cc) Zu § 3: Wettbewerbsverbot für konkurrierende F&E Tätigkeit während der Laufzeit der F&E Phase	114	482
dd) Zu § 4: Rechteinhaberschaft und Anmeldepflichten	114	483
ee) Zu § 5: Zugangsrechte und Spezialisierung	115	486
ff) Zu § 6: Kündigungsvorbehalt	117	493
d) Kernbeschränkungen nach Art. 8 F&E-GVO	117	495
aa) Beschränkungen für weitere F&E	118	498
bb) Produktions- und Absatzbeschränkungen	118	499
cc) Preisfestsetzung	118	500
dd) Territoriale und kundenbezogene Einschränkungen	118	501
e) F&E-Vereinbarungen außerhalb der F&E-GVO – individu- elle Freistellungsprüfung nach Art. 101 Abs. 3 AEUV	119	502
aa) Nichteinhaltung der Bestimmungen von Art. 3 F&E-GVO	119	505
bb) Überschreitung der Marktanteilsgrenzen	120	506
cc) Aufnahme von Kernbeschränkungen	120	507
dd) Abschließende Bemerkung	120	508
IV. Streitentscheidung	121	509
1. Grundsätze	122	509
2. Gerichtliche Zuständigkeiten	122	514
3. Möglichkeiten und Formen von Vereinbarungen zur Streitent- scheidung	128	536
a) Form von Zuständigkeitsvereinbarungen	128	538
b) Ausschließliche Zuständigkeit und Schiedsfähigkeit	129	543
c) Vereinbarung von Schiedsgerichten und staatlichen Gerichten alternierend	130	549
d) Insbesondere Vereinbarungen von Schiedsgerichten	131	553
aa) Differenzierung nach Ländern	132	561
bb) Differenzierungen nach dem anzuwendenden Recht und der Vollstreckbarkeit von Entscheidungen	133	565
4. Alternative Streitbeilegung	134	570

	Seite	Rn.
V. Bilanzierung und Bewertung von Lizenzrechten	137	584
1. Grundlagen	138	584
2. Bilanzierung und Bewertung beim Lizenzgeber	139	588
a) Forschungs- und Entwicklungsphase	139	589
aa) Nationale Rechnungslegungsgrundsätze (HGB)	139	592
bb) Internationale Rechnungslegungsgrundsätze (IAS/IFRS)	141	608
b) Verwertungsphase	142	621
aa) HGB. Wiederkehrende Zahlungen bzw. empfangene Vorauszahlung	143	622
bb) Internationale Rechnungslegungsgrundsätze (IAS/IFRS)	143	629
cc) Veräußerung eines Rechts	145	642
3. Bilanzierung und Bewertung beim Lizenznehmer	145	644
a) Nationale Rechnungslegungsgrundsätze (HGB)	145	647
aa) Wiederkehrende Zahlungen bzw. geleistete Vorauszahlungen	145	647
bb) Erwerb eines Rechts	146	656
b) Internationale Rechnungslegungsgrundsätze (IAS/IFRS)	148	668
aa) Nutzungsrecht (right of use asset)	148	672
4. Bilanzierung von Zuschüssen öffentlicher Geber	151	696
5. Zusammenfassung	152	702
VI. Steuerliche Wirkungen im Zusammenhang mit Lizenzrechten	156	708
1. Einkommens- bzw. körperschaftsteuerliche Berücksichtigung	157	711
a) Grundlagen der Gewinnermittlung	158	719
aa) Maßgeblichkeit der Handels- für die Steuerbilanz	158	720
bb) Steuerbilanzielle Abweichungen	158	721
cc) Steuerbemessungsgrundlage	159	727
b) Lizenzgeber	159	729
aa) Forschungs- und Entwicklungsphase	159	729
bb) Verwertungsphase	162	751
cc) Lizenzüberlassung durch einen Gesellschafter	163	764
c) Lizenznehmer	165	775
d) Zusammenfassung bei Inlandssachverhalten	165	776
2. Grenzüberschreitende Sachverhalte	167	782
a) Inbound-Sachverhalte (Lizenznehmer im Inland)	168	784
b) Outbound-Sachverhalte (Lizenzgeber im Inland)	172	813
c) Anforderungen bei grenzüberschreitenden Konzernsachverhalten	177	827
aa) Verrechnungspreisproblematik	178	837
bb) Angemessenheit der Lizenzgebühr	181	859
cc) Funktionsverlagerung	185	890
d) Ausblick	186	901
3. Gewerbesteuer	187	903
4. Umsatzsteuer	188	910
VII. Der Lizenzvertrag in der Insolvenz	190	920
1. Historischer Überblick	191	920
2. Insolvenz des Lizenznehmers	192	922
a) Ausgangssituation	192	922
b) Sicherungsmöglichkeiten zugunsten des Lizenznehmers	193	923
c) Mehrgliedrige Lizenzkette	193	925
3. Insolvenz des Lizenzgebers	193	926
a) Lösungen in der Literatur	194	928
aa) Anwendbarkeit von § 47 InsO	194	928
bb) Analoge Anwendung von § 108 InsO	194	931

	Seite	Rn.
cc) Bestellung dinglicher Rechte	194	932
dd) Vertragliche Lösung über einen Einredeverzicht aus §§ 320, 321	195	938
b) Lösungen in der Rechtsprechung	196	940
aa) Vertragliche Lösung über eine fristlose Kündigung mit aufschiebend bedingtem Rechtsübergang	196	941
bb) Lizenzketten	196	944
cc) „Münchener Lösung“	197	948
dd) Lizenzkauf	198	954
4. Gestaltungsmöglichkeiten in der Praxis	199	957

Teil 2. Formularkommentar

A. Patent- und Know-How Lizenzverträge	201
I. Mechanik	201
1. Deutsche Fassung	201
2. Englische Fassung	211
3. Anmerkungen	222
II. Pharmazie	281
1. Deutsche Fassung	281
2. Englische Fassung	292
3. Anmerkungen	301
B. Markenlizenzverträge	315
III. Schuhwaren	315
1. Deutsche Fassung	315
2. Englische Fassung	324
3. Anmerkungen	332
IV. Spirituosen	357
Anmerkungen	365
C. Besondere Verträge	378
V. Franchising	378
1. Deutsche Fassung	378
2. Englische Fassung	394
3. Anmerkungen	410
VI. Merchandising	449
1. Deutsche Fassung	449
2. Englische Fassung	462
3. Anmerkungen	474
Sachregister	503