

Technologietransfer

Lizenzverträge für Patente und Know-how

Bearbeitet von
Dr. Constanze Ulmer-Eilfort, Dr. Andrea Schmoll

ihren Anteil an einem Gemeinschaftlichen Schutzrecht nicht weiter aufrechtzuerhalten und aufzugeben, so ist diese Partei verpflichtet, die andere Partei von dieser Absicht spätestens dreißig (30) Tage vor dem Ablauf einschlägiger Fristen schriftlich in Kenntnis zu setzen. Die andere Partei ist in diesem Fall berechtigt, das betroffene Gemeinschaftliche Schutzrecht im eigenen Namen und auf eigene Kosten weiter aufrechtzuerhalten und eine Übertragung sämtlicher Anteile an dem Gemeinschaftlichen Schutzrecht zu verlangen. Auf Verlangen der anderen Partei wird die verwaltende Partei alle Maßnahmen durchführen, die für die Aufrechterhaltung des Gemeinschaftlichen Schutzrechts durch die übernehmende Partei und die Übertragung sämtlicher Rechte an diesem Schutzrecht auf diese Partei erforderlich sind.

- 18.7 Die Parteien werden sich spätestens drei (3) Monate vor Ablauf der Prioritätsfrist darüber verständigen, in welchen Ländern korrespondierende Auslandsschutzrechte anzumelden sind.

Erläuterungen

- | | |
|---|--|
| 1. Bedeutung der Regelung | 3. Verwaltung gemeinschaftlicher Schutzrechte |
| 2. Rechte an gemeinschaftlichen Erfindungen und Schutzrechten | 4. Gemeinschaftliche Anmeldung eines Einheitspatents |

1. Bedeutung der Regelung

Lizenzverträge haben neben der reinen Rechteinräumung häufig eine Kooperation der Parteien bei der Entwicklung und der Vermarktung der Vertragsprodukte zum Gegenstand. Die Kooperation kann über den in Ziffer 9 geregelten Lenkungsausschuss gesteuert werden. Dabei werden regelmäßig Know-how, praktische Erfahrungen bei der Entwicklung der Vertragsprodukte und Entwicklungsdaten ausgetauscht. Die Praxis zeigt, dass die Mitarbeiter der Parteien im Rahmen solcher Kooperationen oftmals gemeinsame Erfindungen machen. Um zu vermeiden, dass die Parteien später über die Inhaberschaft an solchen Erfindungen, die Zuständigkeit für Schutzrechtsanmeldungen und das Recht zur Lizenzierung solcher Erfindungen streiten, ist es ratsam, diese Punkte bereits bei Abschluss des Lizenzvertrages zu regeln.

2. Rechte an gemeinschaftlichen Erfindungen

Eine gemeinschaftliche Erfindung ist gegeben, wenn die Mitarbeiter beider Parteien einen schöpferischen Anteil an dem der Erfindung zugrunde liegenden Erfindungsgedanken hatten.³²¹ Insbesondere muss jeder Miterfinder dazu beitragen, eine neue, nicht naheliegende Lehre zum technischen Han-

deln zu erkennen.³²² An einer Miterfinderschaft fehlt es, wenn kein eigenständiger Beitrag erbracht wurde, sondern rein konstruktive Beigaben gemacht wurden, die Beiträge den Gesamterfolg überhaupt nicht beeinflusst haben oder sie nur auf Anweisung des Erfinders erfolgt sind.³²³ Sind die Voraussetzungen für eine gemeinschaftliche Erfindung aber erfüllt, sind die Mitarbeiter der Parteien Miterfinder im Sinne von § 6 Abs. 2 PatG, mit der Folge, dass ihnen das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zusteht.

Handelt es sich bei den Mitarbeitern der Parteien um Arbeitnehmer, setzt eine Überleitung der Rechte auf die Parteien eine frist- und formgemäße Inanspruchnahme der jeweiligen Erfindungsanteile durch die Parteien nach den Grundsätzen des **Arbeitnehmererfindungsgesetzes** voraus. Etwaige, mit der anderen Partei getroffenen Vereinbarungen zur Verwaltung der gemeinschaftlichen Erfindungen, der Einräumung von Lizenzen etc. finden im Verhältnis zu dem Arbeitnehmer keine Anwendung. Versäumt es eine der Parteien also, den Miterfindungsteil ihrer Arbeitnehmer fristgerecht in Anspruch zu nehmen, stehen die Rechte an der Erfindung jedenfalls anteilig den jeweiligen Arbeitnehmern zu. Seitdem die Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber vermutet wird, hat sich die diesbezügliche rechtliche Situation deutlich entspannt, so dass kein dringendes Erfordernis für die Aufnahme einer Verpflichtung zur Inanspruchnahme besteht.

Haben die Miterfinder keine besondere Vereinbarung getroffen, richtet sich das zwischen **Miterfindern** bestehende Rechtsverhältnis nach den Regeln der **Bruchteilsgemeinschaft** (§§ 741 ff. BGB).³²⁴ Es steht den Miterfindern frei, ihre Rechtsbeziehung untereinander vertraglich abweichend zu regeln, z. B. in Form eines Gesellschaftsvertrages i. S. d. §§ 705 ff. BGB.³²⁵ Da in diesem Fall Rechtsträgerin die Gesellschaft selbst und nicht die einzelnen Miterfinder sind, die Gesellschaft also allein zur Ausübung der Rechte an der Erfindung berechtigt ist, bereitet diese Gestaltung in der Praxis oft Probleme. Die Bruchteilsgemeinschaft ist erfahrungsgemäß einfacher zu praktizieren. Die Teilhaber einer Bruchteilsgemeinschaft haben je einen Anteil an dem gemeinschaftlichen Recht, der größtmäßig im Zweifel für alle Teilhaber gleich ist (§ 742 BGB). Die Zweifelsregelung findet jedoch nur dann Anwendung, wenn sich nach Ausschöpfen der gegebenen Erkenntnisquellen nicht feststellen lässt, wie hoch die Beteiligung an der erfinderischen Leistung ist.³²⁶ Um die Beteiligung wertmäßig zu erfassen, ist nach den vom BGH aufgestellten Regeln zunächst der Gegenstand der Erfindung zu ermitteln, dann sind die Einzelbeiträge der Beteiligten am Zustandekommen der Erfindung festzustellen, schließlich ist deren Gewicht zueinander und zu der erfinderischen Gesamtleistung abzuwägen.³²⁷ Da bei Abschluss des Vertrages nicht prognostiziert werden kann, in welchem Umfang sich die Parteien an künftigen gemeinschaftlichen Erfindungen beteiligen, können sie sich – wie in der Variante zu Ziffer 18.1 des Vertragsmusters vorgesehen – darauf einigen, sich über die Höhe der Erfindungsanteile jeweils im Einzelfall schriftlich zu verständigen. Wollen die Parteien indes Streitigkeiten bezüglich der Höhe des jeweiligen Erfindungsanteils vermeiden, können sie bei Abschluss des Vertrags festlegen, dass gemeinschaftliche Erfindungen beiden Parteien zu gleichen Teilen zustehen. Ziffer 18.1 des Vertragsmusters enthält eine entspre-

chende Formulierung. Durch die genannte Formulierung besteht freilich das Risiko, dass eine Partei, deren Beteiligung an der Erfindungsleistung gering war, die gleichen Rechte an der Erfindung hat, wie die Partei, die maßgeblich zu der Erfindungsentstehung beigetragen hat.

3. Verwaltung gemeinschaftlicher Schutzrechte

Soweit der Vertrag nichts anderes regelt, steht die **Verwaltung der Erfindung**, d. h. insbesondere die Schutzrechtsanmeldung und die Aufrechterhaltung der Schutzrechte, den Miterfindern gemeinschaftlich zu (§ 744 BGB). Das bedeutet, dass die Verwaltungsmaßnahmen mit einer sich nach der Größe der Anteile richtenden Mehrheit beschlossen werden müssen.³²⁸

Die gemeinschaftliche Verwaltung kann insbesondere bei der Schutzrechtsanmeldung, der Aufrechterhaltung und der sonstigen Verwaltung der gemeinschaftlichen Schutzrechte unpraktikabel sein. Wesentlich einfacher ist es, wenn die Parteien im Einzelfall bestimmen, dass eine der Parteien sämtliche mit der Erfindung im Zusammenhang stehenden Verwaltungsmaßnahmen durchführt. Ziffer 18.2 des Vertragsmusters sieht eine solche Regelung vor. Um Missverständnissen vorzubeugen und klarzustellen, dass die verwaltende Partei z. B. nicht über die Einräumung von Lizenzen frei entscheiden kann, sollte der Vertrag die wahrzunehmenden Verwaltungsaufgaben genau spezifizieren.

Die vertraglichen Regelungen der Verwaltung wirken nur im Innenverhältnis. Weigert sich etwa die zur Verwaltung bestimmte Partei, die Aufrechterhaltungsgebühren für ein Patent zu bezahlen und droht das Patent daher zu erlöschen, ist die andere Partei jedenfalls vor dem Patentamt dazu berechtigt, die Gebühreinzahlung als notwendige Erhaltungsmaßnahme ohne Zustimmung der anderen Partei vorzunehmen (§ 745 BGB).

In den Vertrag sollte des Weiteren eine klarstellende Regelung bezüglich der **Benutzung der gemeinschaftlichen Erfindung durch die Parteien** aufgenommen werden. Grundsätzlich ist die Nutzung der gemeinschaftlichen Erfindung ohne Zustimmung des jeweils anderen Teilhabers zulässig.³²⁹ Etwas anderes gilt nur dann, wenn der Nutzung etwa zum Schutz der Geheimhaltung ein wirksamer Mehrheitsbeschluss entgegensteht.³³⁰ Der Teilhaber, der die Erfindung selbst nicht nutzt, hat laut BGH gegen die anderen Teilhaber keinen Anspruch auf Zahlung eines Ausgleichs.³³¹

Eine **Lizenz** kann sich aus faktischen Gründen nur auf das gemeinschaftliche Schutzrecht im Ganzen, nicht aber nur auf den Anteil einer der Parteien beziehen. Räumt eine der Parteien daher einem Dritten eine Lizenz an einem gemeinschaftlichen Schutzrecht ein, wirkt sich dies auf das gemeinschaftliche Recht im Ganzen aus. § 747 S. 2 BGB statuiert den Grundsatz, dass Verfügungen über das gemeinschaftliche Recht im Ganzen das Einverständnis aller Teilhaber erfordern. Als Verfügung im Sinne des § 747 S. 2 BGB ist nach herrschender Meinung auch die ausschließliche Lizenz einzuordnen.³³² Das bedeutet, dass keine der Parteien ohne Zustimmung der anderen berechtigt ist, eine ausschließliche Lizenz an dem gemeinschaftlichen Schutzrecht

einzuräumen. Dies ist nicht selbstverständlich. Nach anderen Rechtsordnungen, insbesondere dem US-amerikanischen Recht, ist der Mitinhaber eines Patentes ohne Zustimmung des anderen Mitinhabers zur Erteilung von Lizenzen berechtigt. Auch aus diesem Grund empfiehlt es sich, eine Regelung zur Erteilung von Lizenzen an gemeinschaftlichen Erfindungen in den Vertrag aufzunehmen. Im Hinblick auf nicht-ausschließliche Lizenzen ist zu berücksichtigen, dass diese mangels der quasi-dinglichen Wirkung einer ausschließlichen Lizenz kaum als Verfügung im Sinne des § 747 S. 2 BGB eingeordnet werden können. Vor dem Hintergrund der gemeinschaftlichen Verwaltung wird von der herrschenden Meinung aber dennoch die Auffassung vertreten, dass auch die Einräumung einer nicht-ausschließlichen Lizenz des Einverständnisses aller Teilhaber bedarf.³³³ Die Parteien können dieses Einverständnis auch vorziehen und sich bereits bei Abschluss des Vertrages darauf einigen, dass jede Partei nicht-ausschließliche Lizenzen an dem gemeinschaftlichen Schutzrecht einräumen darf. Um gegenseitig kontrollieren zu können, wem solche Lizenzen eingeräumt werden sollen, mag es sich empfehlen, wie in der Variante zu Ziffer 18.3 vorgesehen, ein Zustimmungserfordernis zu vereinbaren.

Als Miterfinderin ist jede Partei grundsätzlich dazu berechtigt, über ihren Anteil an dem gemeinschaftlichen Recht ohne Zustimmung der anderen Partei zu verfügen (§ 747 S. 1 BGB).³³⁴ Der Anteil einer Partei an dem gemeinschaftlichen Recht kann daher grundsätzlich auch auf einen beliebigen Dritten, z.B. einen Wettbewerber der anderen Partei übertragen werden. Um die Rechteübertragung beeinflussen und kontrollieren zu können, sollte die **Übertragung der Anteile an dem gemeinschaftlichen Recht** auf Dritte von der vorherigen schriftlichen Zustimmung der anderen Partei abhängig gemacht werden (vgl. Ziffer 18.4 des Vertragsmusters).

Ziffer 18.5 widmet sich dem bei der Bruchteilsgemeinschaft problematischen Recht jedes Teilhabers, die **Aufhebung der Gemeinschaft** und damit die Verwertung des gemeinsam gehaltenen IP-Rechts zu verlangen. Dieses Recht kann durch Vereinbarung zwischen den Teilhabern für immer oder auf Zeit ausgeschlossen werden (§ 749 Abs. 2 BGB). Ist ein solches vertragliches Aufhebungsverbot, das auch gegen Sonderrechtsnachfolger gilt (§ 751 S. 1 BGB)³³⁵, gegeben, kann eine Aufhebung der Gemeinschaft nur noch verlangt werden, wenn im Einzelfall ein wichtiger Grund gegeben ist (§ 749 Abs. 2 BGB). Ein wichtiger Grund kann z.B. gegeben sein, wenn der gestattete Mitgebrauch beeinträchtigt wird,³³⁶ oder das Vertrauensverhältnis erheblich gestört ist.³³⁷ Da Patente und Erfindungen nicht in Natur teilbar sind,³³⁸ kann die Aufhebung nur im Wege der Teilung durch Verkauf (§ 753 BGB) erfolgen. Um zu verhindern, dass das Patent von Dritten erworben wird, können die Mitinhaber gemäß § 753 Abs. 1 S. 2 BGB ein sogenanntes **Verbot der Drittveräußerung** bei gleichzeitiger Veräußerbarkeit unter den Teilhabern vereinbaren.³³⁹ In diesem Fall ist das betroffene Patent unter den Teilhabern zu versteigern.³⁴⁰ Die Durchführung der Versteigerung richtet sich nach den allgemeinen Regeln. Auch das Verbot der Drittveräußerung ist in Ziffer 18.5 adressiert.

Ein zwischen den Teilhabern vereinbartes **Aufhebungsverbot** hat wegen § 84 Abs. 2 InsO im Insolvenzverfahren keine Wirkung. Der Insolvenzverwalter kann sich wohl auch über ein zwischen den Teilhabern ausdrücklich vereinbartes Drittveräußerungsverbot hinwegsetzen, da eine entsprechende vertragliche Regelung wohl als gegenseitiger Vertrag im Sinne von § 103 InsO zu qualifizieren ist und dem Wahlrecht des Insolvenzverwalters unterliegt.³⁴¹

Ziffer 18.7 enthält schließlich eine Regelung zu den prioritätsabhängigen Auslandsschutzrechten. Die **Anmeldung von Auslandsschutzrechten** unter Ausnutzung der Priorität des nationalen Rechts ist fristgebunden.³⁴² Um zu verhindern, dass die Möglichkeit zur Anmeldung von Auslandsschutzrechten versäumt wird, sollte auch diesbezüglich eine ausdrückliche Regelung in den Vertrag aufgenommen werden, welche die Parteien zwingt, sich vor Fristablauf über die Vornahme von Auslandsanmeldungen zu einigen.

4. Gemeinschaftliche Anmeldung eines Einheitspatents

Sollten sich die Parteien bei einer gemeinschaftlichen Erfindung für die Anmeldung eines Einheitspatents entscheiden, so müssen die Voraussetzungen von Art. 7 EPatVO beobachtet werden.³⁴³ Anhand des Anmelders bestimmt sich, welches materielle Recht auf das Einheitspatent Anwendung findet. Art. 7 EPatVO schreibt dabei eine genaue Reihenfolge vor, um das anwendbare Recht zu identifizieren. So wird zunächst (i) der Sitz der Hauptniederlassung oder der Wohnsitz des **erstgenannten** Anmelders überprüft.³⁴⁴ Falls dieser nicht in einem teilnehmenden Mitgliedsstaat liegt, wird geprüft, (ii) ob einer der weiteren Anmelder – in der Reihenfolge der Eintragung – den Wohnsitz oder den Sitz der Hauptniederlassung in einem teilnehmenden Mitgliedsstaat hat.³⁴⁵ Falls auch diese Option nicht gegeben ist, wird die gleiche Reihenfolge mit eventuellen Niederlassungen wiederholt. Sofern keiner der Anmelder eine entsprechende Niederlassung in einem teilnehmenden Mitgliedsstaat vorweisen kann, findet automatisch das Recht am Sitz des Europäischen Patentamts Anwendung, d.h. deutsches Recht (vgl. Art. 7 Abs. 3 EPatVO i. V.m. Art. 6 Abs. 1 EPGÜ).

§ 19 Gewährleistung

19.1 Der Lizenzgeber gewährleistet, dass

- (i) er Inhaber bzw. berechtigter Lizenzgeber der Lizenzierten Rechte ist;
- (ii) er berechtigt ist, diesen Vertrag abzuschließen und die hierin gewährten Lizenzen zu erteilen,
- (iii) er keine aktuelle Kenntnis von Umständen hat, wonach die Lizenzierten Rechte unwirksam sein könnten oder ihre Nutzung Patentrechte Dritter verletzen könnte und

(iv) er keine aktuelle Kenntnis von Umständen hat, wonach das lizenzierte Know-how Dritten bekannt geworden ist.

• **Variation zu Ziffer 19.1 (im Interesse des Lizenznehmers):**

(iii) er angemessene Recherchen bezüglich der Wirksamkeit und dem Bestand der lizenzierten Patente angestellt hat, die lizenzierten Patente in [*Deutschland ...*] wirksam sind und keine Rechte Dritter verletzen, und ihm in Bezug auf alle anderen Länder des Vertragsgebiets keine Umstände bekannt sind, wonach die lizenzierten Rechte unwirksam sein könnten oder ihre Nutzung Patentrechte Dritter verletzen könnte.

Ergänzung zu Ziffer 19.1 (im Interesse des Lizenznehmers):

Kann der Lizenznehmer ein lizenziertes Patentrecht nicht ohne Verletzung eines Patents oder gewerblichen Schutzrechtes mit älterem Zeitrang verwerten, wird sich der Lizenzgeber bemühen, eine übertragbare oder unterlizenzierbare Lizenz an diesem Schutzrecht zu marktüblichen Bedingungen zu erwerben. Gelingt dem Lizenzgeber der Lizenzwerb nicht innerhalb einer Frist von [*zwei (2) Monaten*], entfällt die Verpflichtung des Lizenznehmers für dieses lizenzierte Patentrecht künftig fällig werdende Lizenzgebühren zu entrichten.

19.2 Der Lizenzgeber übernimmt keine Gewähr für die technische Ausführbarkeit, die technische Brauchbarkeit, die kommerzielle Verwertbarkeit, die Fabrikationsreife, die Rentabilität der Produktion und/oder die Konkurrenzfähigkeit der lizenzierten Rechte. Insbesondere übernimmt der Lizenzgeber keine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Zusicherung dafür, dass die Entwicklung und Vermarktung der Vertragsprodukte erfolgreich sein wird. Der Lizenzgeber sichert des Weiteren keine Patentfähigkeit der lizenzierten Rechte zu.

19.3 Die Gewährleistungsansprüche des Lizenznehmers verjähren innerhalb eines (1) Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

Erläuterungen

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Grund für das Erfordernis einer Gewährleistungsregelung | 3. Regelungsmöglichkeiten |
| 2. Umfang der Gewährleistungspflicht des Lizenzgebers | 4. Verjährung |

1. Grund für das Erfordernis einer Gewährleistungsregelung

Nach der Auffassung des BGH handelt es sich bei Lizenzverträgen um ein „gewagtes Geschäft“. ³⁴⁶ Auch wenn diese Einschätzung wohl nicht auf jeden Lizenzvertrag zutrifft, ist es für die Parteien eines Lizenzvertrages stets von erheblicher Bedeutung, ihre jeweiligen Risikosphären für den Fall abzugrenzen, dass sich die versprochene Leistung nach Vertragsschluss als mangelbehaftet erweisen sollte. Die Risikoverteilung erfolgt maßgeblich durch die

Gewährleistungsregeln. Deren Ermittlung stößt jedoch wegen der Eigenart des Lizenzvertrages auf erhebliche Schwierigkeiten: Da sich Lizenzverträge rechtstypologisch nicht eindeutig einer Vertragsart zuordnen lassen,³⁴⁷ finden weder die werkvertrags-, noch die miet- oder pachtrechtlichen Gewährleistungsregelungen unmittelbare und uneingeschränkte Anwendung auf Lizenzverträge.³⁴⁸ Darüber hinaus sind die klassischen Mängelgewährleistungsansprüche im Bereich des Technologietransfers ohnehin kaum anwendbar, da es sich bei Patenten und Know-how nicht um Standardgegenstände handelt.

Vor diesem Hintergrund haben Rechtsprechung und Literatur zwar mit der Zeit unter Rückgriff auf unterschiedliche Rechtsgrundlagen Grundsätze für bestimmte Bereiche der Mängelgewährleistung des Lizenzgebers entwickelt. Hieraus lässt sich jedoch nur in Ansätzen abschätzen, wofür und in welchem Umfang der Lizenzgeber in einem konkreten Fall haftet. Zur Vermeidung von Rechtsunsicherheiten und Streitigkeiten zwischen den Parteien ist es bei der Gestaltung von Lizenzverträgen daher unerlässlich, möglichst konkrete und ausführliche Gewährleistungsregelungen aufzunehmen.

2. Umfang der Gewährleistungspflicht des Lizenzgebers

Sofern nicht anders im Vertrag geregelt, haftet der Lizenzgeber nach ganz herrschender Meinung in der Literatur und in Rechtsprechung nur für die technische Ausführbarkeit und die Brauchbarkeit der Lizenzierten Rechte für den vereinbarten Zweck.³⁴⁹ Die „technische Ausführbarkeit“ ist gegeben, wenn das Vertragsprodukt mit den der Technik bei Vertragsschluss zur Verfügung stehenden Mitteln ohne unzumutbare Aufwendungen – jedoch nicht notwendigerweise fabrikmäßig – hergestellt werden kann.³⁵⁰ Das Kriterium der „Brauchbarkeit“ ist erfüllt, wenn die Lizenzierten Rechte den vertraglich vorausgesetzten technischen Zweck erreichen³⁵¹ und diejenige Wirkung haben, „die die Patentschrift verspricht“.³⁵² Um keine Missverständnisse im Hinblick auf den Zweck des Vertrages aufkommen zu lassen, empfiehlt es sich, diesen im Rahmen der Präambel kurz zu erläutern.

Der Lizenzgeber haftet grundsätzlich nicht für die kommerzielle Verwertbarkeit,³⁵³ die Fabrikationsreife,³⁵⁴ die Rentabilität der Produktion und die Konkurrenzfähigkeit,³⁵⁵ da diese Eigenschaften der Lizenzierten Rechte in die Risikosphäre des Lizenznehmers fallen. Etwas anderes kann sich allerdings dann ergeben, wenn die genannten Anforderungen an den Lizenzgegenstand nach dem vertraglich vorausgesetzten Verwendungszweck billigerweise gestellt werden dürfen. So haftet der Lizenzgeber für die Produktionsreife der Erfindung, falls beide Seiten bei Vertragsschluss übereinstimmend von der fabrikmäßigen Ausführbarkeit eines bereits für die Produktion erprobten Produkts ausgehen.³⁵⁶ Eine Beschaffenheitsgarantie ist gegeben, wenn der Lizenzgeber verspricht, dass die Lizenzierten Rechte eine bestimmte Beschaffenheit aufweisen, auf ihrer Basis z.B. einwandfreie Produkte hergestellt werden können.

Das Problem der mangelnden Einordbarkeit von Lizenzen in die gesetzliche Vertragstypologie zeigt sich besonders deutlich bei der Rechtsmängelhaftung. So werden Lizenzverträge je nach ihrer konkreten Ausgestaltung teilweise eher dem Kaufrecht³⁵⁷ oder aber eher der Rechtspacht³⁵⁸ zugeordnet, während wieder andere auf das allgemeine Leistungsstörungenrecht zurückgreifen wollen.³⁵⁹ Grundsätzlich hat der Lizenzgeber dafür einzustehen, dass die lizenzierten Rechte bei Vertragsschluss frei von Rechten Dritter sind, die den Lizenznehmer in der Ausübung seiner Rechte beeinträchtigen, dies ergibt sich bereits aus seiner Verschaffungspflicht.³⁶⁰ Die Behandlung hängt dabei nicht nur davon ab, ob es sich um eine ausschließliche oder eine einfache Lizenz handelt, sondern unterscheidet sich auch – je nach Zuordnung – in Bezug auf die Voraussetzungen, die vorliegen müssen, um eine Haftung des Lizenzgebers zu begründen. So würde eine kaufrechtsähnliche Beurteilung zur Anwendung der §§ 435 ff. BGB führen, mithin eine verschuldensabhängige Haftung nach sich ziehen. Eine Einordnung als Rechtspacht hätte dagegen eine Anwendung der § 581 Abs. 2 i. V. m. §§ 536 Abs. 3, Abs. 1, 536a BGB zur Folge, was eine verschuldensunabhängige Haftung begründen würde. Der Rückgriff auf das allgemeine Leistungsstörungenrecht würde ebenso eine verschuldensabhängige Haftung bedeuten.

Aufgrund seiner Verschaffungspflicht haftet der Lizenzgeber regelmäßig, wenn an den lizenzierten Rechten etwa Pfand- oder Nießbrauchrechte Dritter bestehen, das lizenzierte Patent Ansprüchen wegen widerrechtlicher Entnahme ausgesetzt ist oder der Lizenzgeber einer ausschließlichen Lizenz seine Lizenzbereitschaft gemäß § 23 PatG erklärt hat.³⁶¹ Gleiches gilt gegenüber dem Erwerber einer ausschließlichen Lizenz im Hinblick auf sonstige Lizenzen, die der Lizenzgeber bereits vor Vertragsschluss Dritten eingeräumt hat, sowie für nach § 24 PatG erteilte Zwangslizenzen, da diese die ausschließliche Rechtsposition des Lizenznehmers schwächen.³⁶² Dagegen kann der nicht-ausschließliche Lizenznehmer, der mit der Vergabe und der Existenz von weiteren Lizenzen rechnen muss, den Lizenzgeber wegen eines Vorbenutzungsrechts oder einer Zwangslizenz nicht aus der Rechtsmängelhaftung in Anspruch nehmen.³⁶³

Die Abhängigkeit der lizenzierten Rechte von einem älteren, noch in Kraft befindlichen Patent oder Gebrauchsmuster³⁶⁴ galt vor der Schuldrechtsreform zum Teil nicht als Rechts-, sondern als Sachmangel. Dies wurde damit begründet, dass sich die Abhängigkeit nicht auf den Bestand des lizenzierten Rechts auswirke, sondern eine Störung der Ausübungsbefugnis darstelle.³⁶⁵ Nach der Schuldrechtsreform wird bei der Abhängigkeit oder bei der Existenz von Vorbenutzungsrechten, welche die Rechte des Lizenznehmers beschränken, eine Anwendung des § 313 BGB³⁶⁶ bzw. der §§ 453, 435, 433, 437 BGB befürwortet.³⁶⁷ Grundsätzlich gilt, dass es für die Einstufung als Rechtsmangel auch bei der Abhängigkeit und der Existenz eines Vorbenutzungsrechtes maßgeblich auf die Vereinbarungen und Vorstellungen der Vertragsparteien bei Abschluss des Vertrages ankommt. Vor diesem Hintergrund wird den Parteien in ihrem eigenen Interesse an Sicherheit und Klarheit eindringlich empfohlen, ausdrückliche vertragliche Regelungen zu treffen.