

# Der Lizenzvertrag

von  
Prof. Dr. Wolfgang Winzer

1. Auflage



Verlag C.H. Beck München 2014

einen Lizenzgegenstand herstellen und vertreiben kann, diesen auch selbst in Gebrauch nehmen kann. Hinzu kommt, dass ein Eigengebrauch häufig nicht sehr wahrscheinlich ist oder gänzlich ausscheidet. Etwas anderes gilt dann, wenn der eigentliche Zweck der Lizenznahme im **Eigengebrauch durch den Lizenznehmer** besteht. Wird zum Beispiel ein Fertigungsverfahren einschließlich der hierfür benötigten Einrichtungen für elektronische Bauelemente lizenziert, weil der Lizenznehmer damit von ihm entwickelte Bauelemente fertigen will, besteht das einzuräumende Verwertungsrecht nur im Eigengebrauch des Lizenznehmers. Dasselbe gilt, wenn der Lizenznehmer ein selbst entwickeltes chemisches Produkt mit Hilfe eines von einem Wettbewerber entwickelten Verfahrens herstellen will und an diesem Verfahren eine Lizenz nimmt.

TTV I (Art. III1) enthält wie TTV II (Art. III3.1.b und 32.b) die übliche Regelung „**to use and to sell the Licensed Products so made**“. Nun wäre zu erwarten, dass der Lizenznehmer eine Lizenzgebühr zu entrichten hätte für alle Produkte, die er entweder „nutzt“ („uses“) oder vertreibt („sells“). Das aber ist nicht der Fall. In beiden Verträgen ist nur daran gedacht, dass der Lizenznehmer ein Produkt vertrieben hat. In TTV II heißt es (in Art. I 1.6) „**The terms „sell“, „sale“ or „sold“ shall mean and include any disposition whether characterized as a loan, lease or otherwise**“. Hier fehlt der Einschub „**or otherwise set apart for Licensee’s own use**“. Auch in TTV I Art. I 5 mit der Definition des „**Selling Price**“ fehlt der Hinweis auf diesen Punkt. Hier aber hat der Verfasser in Art. iv 1c) daran gedacht, indem er hinzu setzte „**or where Randerson otherwise uses Licensed Products without selling them, royalties shall be computed at the same rate from the Fair Market Value**“.

### 11. Das Vertriebsrecht und andere Verwertungsrechte

Üblicherweise werden die durch das Patentrecht geschützten Handlungen als Herstellung, Gebrauch und Vertrieb bezeichnet. Der Vertrieb im weitesten Sinn umfasst aber nicht nur den Verkauf. Daneben treten **weitere Verwertungshandlungen wie Leasing, Vermietung etc.** Grundsätzlich ist festzuhalten, dass es für den Lizenzgeber unerheblich ist, ob der Lizenznehmer den in Lizenz hergestellten Gegenstand an Dritte veräußert, vermietet oder verpachtet. Entscheidend ist für den Lizenzgeber, dass er, wenn die Gegenleistung in einer Beteiligung am Erlös besteht (umsatzbezogene Lizenzgebühr), als Bemessungsgrundlage für die Lizenzgebühr eine Preisbasis vereinbart, die einem am Markt üblicherweise erzielten Preis für den Verkauf entspricht. Auf jeden Fall sollten, sofern neben dem Verkauf noch andere der vorstehend genannten Verwertungsmöglichkeiten in Frage kommen, diese in der Regelung klar bezeichnet werden.

In TTV II Art. I 1.6 lautet die übliche Formulierung „**The terms „sell“, „sale“ and „sold“ as used herein shall mean and include any disposition whether characterized as a loan, lease or otherwise**“.

### 12. Aktive und passive Vertriebsrechte

Die Kommission unterscheidet in der TTGVO zwischen aktivem und passivem Verkauf. Diese Unterscheidung hat eine erhebliche Bedeutung, da die TT-GVO die Beschränkungen von passiven und aktiven Vertriebsrechten in Lizenzverträgen kartellrechtlich unterschiedlich bewertet (s. Teil 6, Rdn. 236), indem sie Beschränkungen des passiven Verkaufs weitestgehend untersagt und Beschränkungen des aktiven Verkaufs in gewissem Umfang zulässt.

### 13. Regionale Vertriebsbeschränkungen und Beschränkungen auf Eigenbedarf des Lizenznehmers

- 117 Beide TTV enthalten regionale Beschränkungen. So wird das Vertriebsrecht in TTV I Art. III auf das „**Licensed Territory**“ beschränkt, das die US, Canada und Mexico umfasst. In TTV II wird die regionale Einschränkung auf andere Weise erreicht. Zunächst werden die „**Licensed Patents**“ dahin beschränkt, dass Patente in den US und Kanada ausgenommen werden und anschließende werden an diesen „**Licensed Patents**“ nicht-ausschließliche Vertriebsrechte erteilt (Art. I 1.11 und Art. III 3.1b) und 3.2b).
- 118 Unter einer **regionalen Vertriebsbeschränkung** ist zu verstehen, dass der Lizenznehmer den Lizenzgegenstand nur in den vereinbarten Ländern oder auch Teilen von Ländern vertrieben darf. Der Lizenznehmer darf in diesem Fall nur an Kunden in einem dieser vereinbarten Länder liefern. Sind keine weitergehenden Beschränkungen vorgesehen, ist der Kunde des Lizenznehmers in einem der für den Vertrieb freigegebenen Länder nicht gehindert, den Lizenzgegenstand nunmehr auch an Dritte in anderen Ländern weiter zu verkaufen. Dem auf ein bestimmtes Gebiet vertriebslich beschränkten Lizenznehmer können jedoch auch weitergehende Beschränkungen auferlegt werden. [Beispiele: 1) Der italienische Werkzeugmaschinenhersteller A hat bisher die numerischen Steuerungen für seine Werkzeugmaschinen von einem deutschen Hersteller bezogen. Nunmehr nimmt er von diesem eine Lizenz, die ihn aber nur berechtigt, Steuerungen für seine Werkzeugmaschinen zu bauen und diese mitsamt den Steuerungen weltweit zu vertreiben. Dagegen darf er Steuerungen nicht an andere Werkzeugmaschinenhersteller liefern. 2) Nicht der italienische Werkzeugmaschinenhersteller nimmt die Lizenz für Steuerungen, sondern ein italienisches Elektrounternehmen, das die Steuerungen aber nur an alle italienischen Werkzeugmaschinenhersteller liefern darf, nicht aber an irgendwelche Dritte in Italien oder außerhalb Italiens, die nicht Werkzeugmaschinenhersteller sind. Die italienischen Werkzeugmaschinenhersteller können ihre Maschinen mit Steuerungen weltweit vertreiben. Im ersten Fall kann man von einer Beschränkung auf den Eigenbedarf des Lizenznehmers sprechen, während im zweiten Fall eine Kundenbeschränkung vorliegt.]
- 119 Bei den in TTV I Art. III Abs. 1 vergebenen Vertriebsrechten werden **zwei Fallgestaltungen** unterschieden, nämlich der Vertrieb von Lizenzprodukten also **Dampfturbinen allein oder mit anderen Produkten**, die Randerson selbst herstellt. So dienen Dampfturbinen u. a. dazu, Kompressoren, Generatoren oder Pumpen anzutreiben. Verkauft Randerson die lizenzierten Dampfturbinen lose, darf er sie nur in dem in Artikel I Abs. 7 definierten Lizenzgebiet, also US, Canada und Mexico vertreiben. Verkauft er sie als Einheit mit von Randerson selbst hergestellten Pumpen, Generatoren oder Kompressoren, darf er sie weltweit, ausgenommen in Deutschland, vertreiben. Verkauft Randerson die Dampfturbinen in Kombination mit Pumpen Generatoren oder Kompressoren anderer Hersteller, darf Randerson sie auch nur in das in Art. I Abs. 7 definierte Lizenzgebiet liefern.
- 120 Sofern es sich um einen Vertrieb der Dampfturbinen allein oder mit Produkten Dritter handelt und insoweit Randerson auf den Vertrieb in das Lizenzgebiet beschränkt ist, muss eine weitere Frage geklärt werden. Diese Frage lautet, ob der im Lizenzgebiet ansässige Kunde von Randerson die Dampfturbinen dann in andere Länder außerhalb des Lizenzgebietes liefern darf. Um diese Möglichkeit vertraglich eindeutig auszuschließen, hätten die Parteien die Formulierung wählen können, dass SAG das Recht gewährt, „**to sell licensed products for installation in the licensed territory**“. Da jedoch Dampfturbinen wohl ausnahmslos vom Hersteller direkt an den Endnutzer geliefert werden und kein Zwischenhandel wie etwa bei Autos stattfindet, dürfte die **Frage praktisch ohne Belang** sein. Bei anderen Lizenzprodukten, bei denen ein Zwischenhandel nicht auszuschließen ist, sollten die Parteien diesen Punkt jedoch eindeutig im Vertrag regeln.

#### 14. Exklusive und nicht-exklusive Vertriebsrechte

Vergibt der Lizenzgeber nur ein nicht-exklusives Vertriebsrecht, ist er berechtigt, weitere Lizenzen zu vergeben und auch selbst zu liefern. Vergibt er exklusive Vertriebsrechte, ist wie bei dem exklusiven Fertigungsrecht zu unterscheiden, ob nur das Recht, an weitere Lizenznehmer Vertriebsrechte zu vergeben, ausgeschlossen sein soll oder der Lizenzgeber sich zusätzlich verpflichtet, nicht selbst in das exklusive Vertriebsgebiet zu liefern. Bei der Verpflichtung, keine weiteren Vertriebslizenzen für das exklusive Gebiet zu vergeben, sind zwei Aspekte zu unterscheiden. Die Verpflichtung kann eingeschränkt dahin verstanden werden, nur im exklusiven Vertriebsgebiet an dortige Unternehmen keine (Herstellungs- und) Vertriebsrechte zu gewähren oder sie kann zusätzlich bedeuten, auch anderen Lizenznehmern, die außerhalb des exklusiven Vertriebsgebietes ansässig sind, nicht das Recht zu geben, in das exklusive Vertriebsgebiet zu liefern. Was im Einzelfall gemeint ist, muss vertraglich klar festgelegt werden. 121

Möglich – wenn auch selten – ist eine exklusive Rechtseinräumung für ein bestimmtes Gebiet und eine nicht-exklusive Rechtseinräumung für andere Gebiete. In Frage kommt eine solche Regelung insbesondere dann, wenn der Lizenzgeber für ein bestimmtes Gebiet eine exklusive Lizenz vergibt und dem exklusiven Lizenznehmer auflösend bedingte, nicht-exklusive Vertriebsrechte auch für andere Gebiete gewährt, etwa bis er auch dort eine exklusive Lizenz vergibt. 122

Die in TTV I Art. III eingeräumte Vertriebslizenz ist ebenso wie die Fertigungslizenz eine an gewisse Bedingungen geknüpfte exklusive Lizenz, die jedoch den Lizenzgeber nur verpflichtet, keine weiteren Vertriebsrechte zu gewähren. Er behält dagegen das Recht, selbst zu liefern. Die Exklusivität gilt nur für das in Artikel I Abs. 7 definierte Lizenzgebiet. Die so gewährte Exklusivität ist jedoch eingeschränkt. Der Lizenzgeber verpflichtet sich nur, „während der Vertragsdauer“ keine weiteren Vertriebsrechte zu gewähren. Sofern er schon vorher an andere Lizenznehmer im Lizenzgebiet oder außerhalb des Lizenzgebietes Vertriebsrechte für das Lizenzgebiet vergeben hat, bleiben diese unberührt. Andererseits ist die während der Vertragsdauer gewährte vertriebliche Exklusivität sehr weitgehend. Der Lizenzgeber verpflichtet sich nämlich, in dieser Zeit auch anderen Unternehmen außerhalb des Lizenzgebietes, die während der Vertragsdauer eine Lizenz nehmen, keine Vertriebsrechte für das Lizenzgebiet einzuräumen. 123

#### 15. Der absolute Gebietsschutz für den Lizenznehmer

Ein sog. absoluter Gebietsschutz für das Vertriebsgebiet eines Lizenznehmers wird dann erreicht, wenn der Lizenzgeber 124

- (a) eine exklusive Fertigungs- und Vertriebslizenz für das Gebiet gewährt und
- (b) seinen eigenen Abnehmern einen Weitervertrieb in das geschützte Gebiet untersagt und
- (c) seinen übrigen Lizenznehmern die Vertragsverpflichtung auferlegt, dafür zu sorgen, dass deren Abnehmer ebenfalls nicht in das geschützte Gebiet weiterverkaufen.

Der EuGH hatte sich im Maissaatgut-Urteil (GRUR Int. 1982, 530) mit einer solchen Fallgestaltung zu befassen. Dieser sog. absolute Gebietsschutz verstößt gegen das EU-Recht.

#### 16. Die Mengenbeschränkung

Die Mengenbeschränkung kann als Fertigungs- und/oder als Vertriebsbeschränkung vereinbart werden. Sie wird wohl, von den nachfolgend aufgeführten Ausnahmefällen abgesehen, nur selten im Interesse des Lizenzgebers liegen. Eine modifizierte Betrachtungs- 125

## **4. B** Teil 4. Der (reine und gemischte) Know-how-Lizenzvertrag (Technologietransfer)

---

weise gilt in den Fällen, in denen Gegenstand des Lizenzvertrages Produktionsanlagen sind, wie etwa Anlagen zur Erzeugung chemischer Produkte. Sofern der Lizenznehmer nicht beabsichtigt, die lizenzierten Anlagen an Dritte zur Nutzung bei diesen Dritten zu liefern, sondern sie nur selbst nutzen will, werden üblicherweise Mengenvereinbarungen getroffen. Dabei geht es nicht so sehr darum, Mengenbeschränkungen aufzuerlegen, sondern die finanzielle Gegenleistung des Lizenznehmers in Abhängigkeit von den produzierten Mengen angemessen zu gestalten. Es wird deshalb festgelegt, dass der Lizenznehmer die gewünschte Zahl von Anlagen mit einer festgelegten Kapazität in Lizenz errichten kann und dafür eine bestimmte an die Kapazität gebundene Gegenleistung erbringt. Sollte der Lizenznehmer jedoch den Wunsch haben, die Kapazität dieser Anlagen zu erhöhen oder weitere Anlagen zu errichten, wird dieses von der Vereinbarung einer zusätzlich zu zahlenden Gegenleistung abhängig gemacht.

- 126 Eine Vereinbarung, die eine Mengen- und Vertriebsbeschränkung darstellt, ist die „second-source“-Lizenz (s. Rdn. 131). Eine Variante einer Mengenbeschränkung besteht darin, dem Lizenznehmer nur eine mengenmäßig beschränkte Lizenz zu geben und ihn im Übrigen entweder im Wege einer bindenden Verpflichtung oder indirekt zum Bezug beim Lizenzgeber zu veranlassen oder diesen Bezug finanziell attraktiv zu gestalten. Das kann beispielsweise dadurch geschehen, dass der Lizenznehmer dieselbe Stückzahl, die er vom Lizenzgeber bezieht, dann lizenzgebührenfrei fertigen kann.

### **17. Die Mindestmengenverpflichtung**

- 127 Die Verpflichtung, eine bestimmte Mindestmenge des Lizenzgegenstandes zu fertigen oder die noch weitergehende Verpflichtung, eine bestimmte Mindestmenge zu vertreiben, kann man nicht ernsthaft in Erwägung ziehen. Das damit verbundene Risiko, unverkäufliche Erzeugnisse zu produzieren, wird in der Regel Lizenznehmer veranlassen, eine solche Verpflichtung nicht zu übernehmen. Der Lizenzgeber hat im Übrigen bessere Möglichkeiten, seine Interessen zu wahren, wie etwa durch die Vereinbarung einer Mindestlizenzgebühr pro Jahr.

### **18. Die Kundenbeschränkung**

- 128 Vertriebliche Beschränkungen des Inhaltes, nur bestimmte Kunden mit dem Lizenzgegenstand beliefern zu dürfen, sind in vielen Variationen vorstellbar. Besteht etwa der in Frage kommende Abnehmerkreis aus Industrie- und Energieversorgungsunternehmen, kann auf eine von beiden beschränkt werden. Ist ein Produkt für militärische und nicht-militärische Zwecke verwendbar, kann z.B. eine Vertriebslizenz nur für eines von beiden gegeben werden. Ein Produkt kann für stationäre und nicht-stationäre Zwecke verwendet werden. Der Vertrieb eines medizinischen Gerätes kann auf niedergelassene Ärzte unter Ausschluss von Krankenhäusern beschränkt werden.

### **19. Die „technical field of scope“-Beschränkung**

- 129 Die Abgrenzung dieser Beschränkung zur Kundenbeschränkung ist fließend. Gemeint ist hier, dass ein Produkt nur für ein bestimmtes technisches Einsatzgebiet vertrieben werden darf. Werkzeugmaschinensteuerungen können für Werkzeugmaschinen jeder Art eingesetzt werden. Wenn der Lizenznehmer die in Lizenz hergestellten Steuerungen nur für die Verwendung bei Fräsmaschinen vertreiben darf, ist das ebenso eine „field of use“-Beschränkung wie die Beschränkung des Lizenznehmers, der eine Lizenz an der sog. SF6-Technologie für Leistungsschalter erhält, die Technologie aber nur für Schalter bis 110 KV einsetzen darf.

## 20. Die Preisbeschränkung

Die Preisbeschränkung des Lizenznehmers weist ebenfalls viele Variationsmöglichkeiten auf, etwa die Verpflichtung, Mindest- oder Höchstpreise einzuhalten, nur bestimmte Rabatte zu gewähren, die Preise des Lizenzgebers nicht zu unterbieten etc. Gerade Preisbeschränkungen dürften aber **nur in seltenen Ausnahmefällen** anzutreffen sein, da Kartellrechtsnormen in Industrieländern und Lizenzgenehmigungsvorschriften in Entwicklungs- und Schwellenländern solche Vereinbarungen weitestgehend ausschließen. 130

## 21. Die „second-source“-Lizenz

Insbesondere Unternehmen, die Produkte in großen Stückzahlen herstellen und daher auch Zulieferteile in größeren Stückzahlen benötigen, begeben sich ungern in die Abhängigkeit eines einzigen Zulieferanten. Sie möchten mindestens **einen zweiten Zulieferanten** haben, um eine sichere Zulieferung zu gewährleisten und auch in den Preisen und übrigen Bedingungen nicht in allzu große Abhängigkeit zu geraten. Handelt es sich bei dem Zulieferteil um ein solches, das nur von einem Zulieferer erhältlich ist, kann eine zweite Lieferquelle durch die Vergabe einer Lizenz vom ersten Zulieferer an ein anderes Unternehmen geschaffen werden. Dieses bezeichnet man als „second-source“-Lizenz, da der einzige Zweck darin besteht, dem Abnehmer eine zweite Bezugsquelle zu eröffnen. Ist die wirtschaftliche Position des Abnehmers stark genug, wird der Zulieferer bereit sein, eine Lizenz zu vergeben. Allerdings wird der bisher einzige Zulieferer Wert darauf legen, dem Lizenznehmer **nur eine bestimmte Lieferquote** zu geben oder vom Abnehmer eine **bestimmte Bezugsquote** für sich verbindlich zu erhalten, da er sonst Gefahr läuft, weniger zuzuliefern als sein Lizenznehmer, wenn dieser ihn unterbietet. Gerade in solchen Fällen wäre der Lizenzgeber auch an **Preisbeschränkungen** seines Lizenznehmers interessiert, damit dieser ihn bei ihrem gemeinsamen Kunden nicht unterbieten kann. Er wird diese aber wohl aus Kartellrechtsgründen nicht vereinbaren können. 131

## 22. Die Unterlizenz

Die Unterlizenz berechtigt den Lizenznehmer, an den ihm eingeräumten Rechten im vertraglich festgesetzten Umfang seinerseits Dritten Rechte einzuräumen. Sie unterscheidet sich von der Übertragung von Rechten dadurch, dass bei der Übertragung alle Rechte auf den Erwerber übergehen, während bei der Unterlizenz dem Lizenznehmer alle eingeräumten Rechte verbleiben und zusätzlich der Unterlizenznehmer Rechte erwirbt. 132

Sofern die Parteien eines Lizenzvertrages keine ausdrückliche Regelung über die Unterlizenzvergabe getroffen haben, stellt sich die Frage, ob der Lizenznehmer hierzu berechtigt ist. Bei der nicht-ausschließlichen Lizenzvergabe wird dieses allgemein verneint, da die Vergabe von Benutzungsrechten an Know-How eine geschäftspolitische Entscheidung ist, die der Lizenzgeber nur ausnahmsweise einem Dritten überlässt.

Eine Mehrheit ist dagegen bei der exklusiven Lizenz der Meinung, dass diese das Recht beinhaltet, Unterlizenzen vergeben zu dürfen. Dieser Auffassung kann nicht für alle Fälle einer exklusiven Lizenz gefolgt werden. Sie ist vielmehr aus den nachfolgenden Überlegungen auf wenige Ausnahmefälle zu beschränken. Besteht etwa die Gegenleistung des Lizenznehmers aus einer Pauschalzahlung, kann davon ausgegangen werden, dass der Lizenzgeber damit endgültig abgefunden werden sollte und es allein Sache des Lizenznehmers sein soll, wie er das Patent nunmehr wirtschaftlich verwertet. Sind dagegen ausschließlich laufende, umsatzabhängige Lizenzgebühren vereinbart, kann man kaum unterstellen, dass der Lizenzgeber es dem Lizenznehmer überlassen wollte, beliebige Unterlizenzen zu belie- 133

#### 4. B Teil 4. Der (reine und gemischte) Know-how-Lizenzvertrag (Technologietransfer)

---

bigen Gegenleistungen zu vergeben. Der Lizenznehmer könnte in diesem Fall im Extrem auf eigene Fertigung verzichten und ausschließlich Einnahmen aus Unterlizen erzielen. Der h.M. könnte in diesem Fall nur gefolgt werden, wenn sie dem Lizenzgeber einen Anspruch gegen den Lizenznehmer auf Beteiligung an den Unterlizenzgebühren in Höhe der Lizenzgebühr aus dem Lizenzvertrag zusprechen würde. Das RG (RGZ GRUR 1937, 627) hatte einen Fall zu entscheiden, in dem der Lizenzgeber nur noch „ein seinem Nutzungswert völlig entkleidetes formales Patentrecht“ behielt. Das RG hat in einem solchen Fall dem Lizenznehmer das Recht zugesprochen, gegen Patentverletzer im eigenen Namen Ansprüche auf Unterlassung und Schadensersatz geltend zu machen. Es ist nur folgerichtig, in diesem Fall auch das Recht auf Erteilung von Unterlizenzen zuzubilligen.

- 134 Soweit vertraglich nichts anderes vereinbart ist, kann der Lizenznehmer, der das Unterlizenzvergaberecht erhalten hat, Unterlizenzen **nur beschränkt auf Bestand und Zeit seines eigenen Rechts** vergeben. Das Unterlizenzrecht findet also seine Grenze in den dem Lizenznehmer eingeräumten Rechten, da nur an diesen Unterlizenzen vergeben werden können. Dieses gilt für den Umfang der Herstellungs- wie auch der Gebrauchs- und Vertriebsrechte. Das ist insbesondere dann zu berücksichtigen, wenn das Recht zur Unterlizenzvergabe für Beteiligungsgesellschaften des Lizenznehmers vereinbart wird. Hat der Lizenznehmer üblicherweise nur ein Fertigungsrecht für das Land, in dem er seinen juristischen Sitz hat, kann er auch im Wege der Unterlizenzvergabe nur an Tochtergesellschaften in diesem Land Fertigungsrechte einräumen. Sollen Fertigungsrechte auch an Tochtergesellschaften in anderen Ländern vergeben werden, ist es daher ausdrücklich zusätzlich zu regeln.
- 135 Bei Patentlizenzen, die für die Dauer der lizenzierten Patente erteilt worden sind, **besteht kein Regelungsbedürfnis** hinsichtlich der Dauer des Unterlizenzrechts. Dieses kann vom Lizenznehmer **für die Dauer des Lizenzrechtes** ausgeübt und vergeben werden. Anders stellt sich die Situation bei Know-How-Verträgen dar. Hier ist zwischen Verträgen zu unterscheiden, bei denen die Benutzungsrechte des Lizenznehmers entweder bei Vertragsende fortbestehen oder enden. Enden die Benutzungsrechte des Lizenznehmers, enden auch die gewährten Unterlizenzrechte, da sie vom Bestand des Lizenzrechtes abhängen. Bestehen die Lizenzrechte fort, ist im Vertrag festzulegen, ob nur die bis zum Vertragsende gewährten Unterlizenzrechte fortbestehen oder ob der Lizenznehmer auch nach Vertragsende noch weitere Unterlizenzrechte vergeben darf. Im Allgemeinen werden die Parteien vereinbaren, dass das Recht zur Vergabe weiterer Unterlizenzen bei Vertragsende erlischt, da der Lizenzgeber keine Gegenleistung erhalten würde, wenn der Lizenznehmer nach Vertragsablauf Unterlizenzen vergeben könnte, es sei denn, eine solche Beteiligung an den Unterlizenzvergaben würde auch für eine angemessene Zeit nach Vertragsablauf ausdrücklich vereinbart. Bestehen die Benutzungsrechte des Know-How-Lizenznehmers nach Vertragsende fort und erlischt das Recht zur Unterlizenzvergabe, ist die Frage zu klären, was für die Rechte derjenigen Unterlizenznehmer gilt, die ihre Unterlizenzrechte während der Vertragsdauer erworben haben. Auch ihre Rechte werden üblicherweise wie die des Lizenznehmers fortbestehen. Um hierbei nicht zu für den Lizenzgeber finanziell unzumutbaren Ergebnissen zu kommen, wird dieser aber vereinbaren müssen, dass etwaige Lizenzgebührenverpflichtungen der Unterlizenznehmer eine ähnlich lange Laufzeit haben, wie die des Lizenznehmers. Zahlt dieser nämlich etwa für eine Vertragsdauer von zehn Jahren Gebühren und vergibt ein Jahr vor Vertragsabschluss eine Unterlizenz, würde der Unterlizenznehmer nur ein Jahr lang Gebühren entrichten, wenn nicht zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer vereinbart wurde, dass der Lizenznehmer jeweils für eine bestimmte Dauer ab Unterlizenzvergabe Gebühren an den Lizenzgeber zu entrichten hat.
- 136 Bei Know-How-Lizenzverträgen wird man davon ausgehen müssen, dass der Unterlizenznehmer keinen Anspruch gegen den Lizenzgeber selbst auf Übertragung des Know-How hat. Hierzu ist nur der Lizenznehmer verpflichtet, wenn der Lizenzvertrag nicht aus-

nahmsweise entsprechende Verpflichtungen des Lizenzgebers auch gegenüber Unterlizenznehmern vorsieht.

Der TTV I enthält keine Unterlizenzregelung. TTV II dagegen bestimmt in Art. III 3.3.b) ausdrücklich, dass Unterlizenzen an die „subsidiaries“ des Lizenznehmers vergeben werden dürfen, solche an Dritte aber die vorheriger Zustimmung des Lizenzgebers erfordern. Des Weiteren wird dort bestimmt, dass die Bedingungen der Unterlizenzverträge „coterminous“ sein müssen, also gleichlautend mit den Bestimmungen des Lizenzvertrages, der Unterlizenznehmer dies schriftlich bestätigen muss und dass der Lizenznehmer nicht nur verantwortlich für die Handlungen des Unterlizenznehmers ist, sondern auch für die **Einhaltung der Zahlungsverpflichtung** der Unterlizenznehmer haftet. 137

### 23. Die Patentlizenz in Know-How-Lizenzverträgen

Die in TTV I gewährte Lizenz umfasst neben den Rechten am SAG-Know-How auch entsprechende Rechte an SAG-Patenten. Soweit Randerson im Rahmen der von SAG gewährten Lizenz Dampfturbinen fertigt und vertreibt, ist Randerson auch berechtigt, die Patente von SAG zu nutzen. Selbst wenn diese Patentlizenz nicht ausdrücklich in den Vertrag aufgenommen wäre, müsste man wohl bei zutreffender Vertragsauslegung zu dem Ergebnis kommen, dass SAG die Patente nicht gegen den Know-How-Lizenznehmer Randerson geltend machen kann, solange Randerson im Rahmen der gewährten Know-How-Lizenz bleibt. Vertreibt aber Randerson etwa entgegen Artikel III Abs. 1 Dampfturbinen allein außerhalb des Lizenzgebietes, könnte SAG nicht nur einen vertraglichen Unterlassungs- und Schadenersatzanspruch, sondern **auch einen Unterlassungs- und Schadenersatzanspruch aus etwaigen Patenten** geltend machen, die SAG in den Ländern hat, in denen Randerson außerhalb des Lizenzgebietes vertreibt. Noch weitergehend könnte SAG auch in den USA, wo Randerson die Dampfturbinen fertigt, neben dem vertraglichen Anspruch einen Anspruch aus seinen dortigen Patenten geltend machen, weil die Patentlizenz an den US-Patenten Randerson nicht das Recht gibt, Dampfturbinen für nicht freigegebene Länder in den USA zu fertigen. 138

Die in Artikel III Abs. 1 eingeräumte Patentlizenz bezieht gemäß Artikel III Abs. 2 auch Patente an etwaigen Verbesserungen ein, die während der Vertragsdauer angemeldet oder erteilt werden. Sie bezieht auch Patente ein, die SAG nicht gehören, an denen SAG aber Randerson Lizenzen erteilen kann, wenn SAG dazu berechtigt ist. Dies kann zum Beispiel für Patente Dritter gelten, für die SAG eine Lizenz hat und an denen SAG Unterlizenzen erteilen kann. Sollte eine solche Lizenzvergabe jedoch Zahlungsverpflichtungen an den Patentinhaber auslösen, wird von einer Lizenzvergabe abgesehen. Die Parteien hätten natürlich stattdessen vereinbaren können, dass Randerson auch in diesen Fällen eine Unterlizenz erhalten soll, wenn Randerson der Einbeziehung im Einzelfall zustimmt. 139

Bemerkenswert ist die Ausgestaltung der Patentlizenz in TTV II. Hier wird in Art. III 3.1 und 3.2 ausdrücklich zwischen den Lizenzen an Patenten und Rechten an Informationen unterschieden. Die an Patenten und Informationen eingeräumten Lizenzen und Rechte sind gleichlautend. Die definierten Patente („Licensor Patents“) sind alle bis Ende des 7. Vertragsjahres erteilt oder angemeldeten Patente. Informationen muss der Lizenzgeber ebenfalls bis zum Ablauf des 7. Vertragsjahres übermitteln. Die Gegenleistung für die Patentlizenzen wird als „royalties“ und die für Informationen als „fees“ bezeichnet. Bei der Gegenleistung wird jeweils unterschieden zwischen „royalties“ bzw. „fees“ für die Herstellung und für den Gebrauch oder den Verkauf. 140

Bei der in Art. V geregelten Gegenleistung ist zunächst eine in US\$ bezifferte Gegenleistung für die Übermittlung der Informationen und andere Dienstleistungen wie die Hilfestellung durch vom Lizenzgeber entsandte Fachleute vorgesehen. Für die Nutzung der Pa- 141

#### 4. B Teil 4. Der (reine und gemischte) Know-how-Lizenzvertrag (Technologietransfer)

---

tente soll für die Dauer von 10 Jahren eine „royalty“ von 4 % und für die Nutzung der Informationen ebenfalls auf die Dauer von 10 Jahren eine „fee“ von ebenfalls 10 Jahren entrichtet werden, allerdings mit der Maßgabe, dass für jedes Produkt nicht mehr als 4 % gezahlt werden sollen. Diese **selten anzutreffende Regelung** hat ihren Grund darin, dass der Lizenzgeber auf jeden Fall für 10 Jahre eine Gebühr von 4 % erhalten, also vermeiden möchte, dass ein Lizenznehmer mit der Begründung, das Know-how sei nunmehr allgemein bekannt oder die Patente seien entfallen, verlangt, die für die Nutzung von Patenten und Informationen zusammen vereinbarte Gegenleistung von 4 % müsse herabgesetzt werden oder gar ganz entfallen. Dies ist eine übervorsichtige Regelung, die nur selten von Lizenzgebern verlangt wird.

- 142 Die Regelung, dass nur die Patente lizenziert werden, die in den ersten 7 Jahren oderr vorher erteilt oder angemeldet wurden und dass Informationen nur in den ersten 7 Jahren übermittelt werden, ist **in der Formulierung ungewöhnlich, in der Sache dagegen nicht selten anzutreffen**. Die zu dieser Regelung führende Überlegung ist die, dass der Lizenznehmer nach Vertragsende die lizenzierten Patente und Informationen frei benutzen kann und keine Gegenleistung mehr schuldet. Der Lizenznehmer ist damit am 1. Tag nach Vertragsende auf exakt demselben technologischen Stand wie der Lizenzgeber, wenn er vom Lizenzgeber bis zum letzten Vertragstag Anspruch auf Verbesserungen hat und auch alle Patente nutzen kann, die der Lizenzgeber bis zu diesem Tag angemeldet hat. Um diese Situation zu seinen Gunsten etwas abzumildern, möchte der Lizenzgeber seine Verbesserungen nur für 7 Jahre abgeben und Patentanmeldungen nur bis zum 7. Vertragsjahr einbeziehen.
- 143 Allerdings räumt er dem Lizenznehmer in Art. III 3.4 die Möglichkeit ein, Verbesserungen für weitere 3 Jahre zu erhalten und Benutzungsrechte auch an den Patenten zu erwerben, die beim Lizenzgeber bis zum Ablauf des 10. Jahres entstehen. Der Lizenznehmer muss dann jedoch für weitere 3 Jahre, also insgesamt 13 Jahre die Gegenleistung entrichten.

#### 24. Die Rücklizenz des Lizenznehmers

- 144 In TTV I gewährt der Lizenznehmer Randerson SAG (Art. III 3) an Patenten und technischen Verbesserungen von Randerson das nicht-exklusive, gebührenfreie Recht, Lizenzprodukte außerhalb des Lizenzgebietes herzustellen und zu vertreiben, sowie das Recht, den Tochtergesellschaften von SAG außerhalb des Lizenzgebietes nicht-exklusive Fertigungs- und Vertriebslizenzen zu erteilen. Diese sog. Rücklizenz (d. h. die Lizenz des Lizenznehmers für den Lizenzgeber) ist **in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert**. Die **Rücklizenz ist in der Regel kostenlos**. Dabei ist es ohne Belang, ob man die Rücklizenz als „kostenlos“ oder als Teil der Gegenleistung bezeichnet, die der Lizenzgeber für die von ihm gewährten Lizenzrechte erhält („Randerson hereby grants to SAG in consideration of the rights and licenses received from SAG, a license ...“). Die Rücklizenz erstreckt sich außerdem auf alle Tochtergesellschaften des Lizenzgebers außerhalb des Lizenzgebietes. Auch der Lizenzgeber darf die Rücklizenz nicht für das Lizenzgebiet benutzen. Dies ist insoweit für ihn eine unerfreuliche Einschränkung, weil er für einen kleinen Teil seines gesamten weltweiten Marktes darauf achten muss, irgendwelche Verbesserungen des einen Lizenznehmers nicht einzusetzen. Der Lizenzgeber hat weiterhin das Problem, sofern er Verbesserungen des Lizenznehmers erhält, darauf zu achten, dass er diese Verbesserungen nicht an andere Lizenznehmer weitergeben darf. Es ist deshalb gerade in Fällen, in denen ein Lizenzgeber an einem Produkt mehrere Lizenzen vergibt, durchaus üblich, dass der Lizenzgeber Verbesserungen jedes Lizenznehmers bei sich selbst uneingeschränkt verwenden darf und zusätzlich solche Verbesserungen eines Lizenznehmers an alle diejenigen Lizenznehmer weitergeben darf, die dem Lizenzgeber ebenfalls das Recht einräumen, ihre Verbesserungen an andere