

darin die **Bedeutung der Parteiabrede** für die Charakterisierung der Lizenz und des Lizenzvertrages. Die Parteien können im Lizenzvertrag frei entscheiden, wie sie die Nutzungsberechtigung ausgestalten wollen.

Die Rechtspraxis bestätigt damit eine in der Zivilrechtswissenschaft entwickelte Theorie einer abgestuften Lizenzgewährung. Danach lassen sich **unterschiedliche Gestaltungsformen von Nutzungsbefugnissen** begründen: *erstens* der Verzicht auf die Geltendmachung von Abwehrrechten als sog. negative Lizenz,⁶⁹ *zweitens* eine schuldrechtliche Gestattungsvereinbarung, aus der ein schuldrechtliches Nutzungsrecht resultiert, *drittens* ein Lizenzvertrag zur Begründung eines gegenständlichen Nutzungsrechts ohne Abwehrrechte zugunsten des Lizenznehmers und *viertens* eine ausschließliche Lizenz, die in der Einräumung eines absoluten, mit Abwehrrechten ausgestatteten Nutzungsrechts besteht. Diese unterschiedlichen Varianten in der Qualität der Lizenzgewährung können als **Stufenleiter**⁷⁰ der Lizenzgewährung bezeichnet werden. 33

II. Der Lizenzvertrag

1. Grundlagen

Ogleich es sich um eine der wichtigsten Vertragsformen über technische Schutzrechte handelt, enthalten weder das BGB noch die Regelungen des Patent- und Gebrauchsmusterrechts dezidierte Regelungen über den Lizenzvertrag. Der Gesetzgeber trägt damit dem Gestaltungsspielraum der Parteien Rechnung (oben Rn. 32), der nur durch wenige, aber dispositive Einzelregelungen eingeschränkt wird (etwa § 15 Abs. 3 PatG). Im Rahmen dieser sondergesetzlichen Regelungen sind den Parteien auch im Vertragsrecht des BGB allenfalls im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen (z.B. §§ **134, 138, 242, 826 BGB**) Grenzen gesetzt; Grenzen der Gestaltungsfreiheit ergeben sich ferner aus den Beschränkungen des Schutzrechts selbst (u.a. §§ 9 ff. PatG), vor allem aber aus den Vorgaben des europäischen Kartellrechts (dazu oben § 4), die gem. § 1 GWB unmittelbar auch auf deutsches Vertragsrecht anwendbar sind. 34

Der Lizenzvertrag unterliegt **keinerlei Formvorschriften**. Dies gilt auch für Lizenzverträge, die europäische Patentanmeldungen zum Gegenstand haben (arg. e. Art. 72 EPÜ). Auch Eintragungen in einem Register, wie sie etwa für die Entstehung von gewerblichen Schutzrechten wie Patenten vorausgesetzt werden (z.B. § 58 Abs. 1 S. 3 PatG), wirken für die Gültigkeit von Lizenzen an diesen Rechten nicht konstitutiv (vgl. § 30 Abs. 4 PatG; oben § 3 Rn. 32). 35

2. Vertragstypologische Einordnung und dogmatische Konstruktion

a) Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft

Ein Lizenzvertrag setzt zunächst einen **schuldrechtlichen Vertrag** voraus, der die Verpflichtung zur Verschaffung bzw. Einräumung eines Nutzungsrechts am technischen Schutzrecht begründet und damit die Kondiktionsfestigkeit (§§ 812 ff. BGB) der 36

69 *Bartenbach* Patentlizenz S. 95; *Marotzke* unterscheidet demgegenüber noch eine sog. Gestattungslizenz, die ein positives Nutzungsrecht vermittelt, aber nur auf einer „Duldungspflicht“ des Lizenzgebers beruht, *ders.* ZGE 2 (2010), 233 ff., 242 f.

70 *Ohly* S. 141 ff.

Lizenz sicherstellt;⁷¹ darüber hinaus sind Umfang und Grenzen der Lizenz sowie die Rechte und Pflichten der Parteien darin festzulegen. Je nach den Vereinbarungen der Parteien kann neben das Verpflichtungsgeschäft auch ein Verfügungsgeschäft treten, das dem Lizenznehmer ein gegenständliches Nutzungsrecht am technischen Schutzrecht verschafft. Literatur und Rechtsprechung wenden auf die Einräumung von Nutzungsrechten im Patent-, Urheber- und Markenrecht die §§ 413, 398 BGB entsprechend an.⁷² Zwar spricht § 413 BGB nur von „Übertragung“, worunter nach der klaren Terminologie des BGB eine translative Übertragung verstanden wird. Da aber das BGB auch bei der Belastung von Rechten die Vorschriften der §§ **413, 398 ff. BGB** für anwendbar erklärt (vgl. § 1069 Abs. 1 BGB), der Gesetzgeber solche Verfügungen in § 15 PatG auch im Rahmen von Lizenzvereinbarungen nicht für unzulässig erklärt hat, können diese Bestimmungen ebenso für das Verfügungsgeschäft zur Lizenzeinräumung herangezogen werden.

- 37 Grundsätzlich genügt für die Erfüllungshandlung die Einigung der Parteien, dass zugunsten des Lizenznehmers das Nutzungsrecht am Lizenzgegenstand eingeräumt wird.⁷³ Ein wie auch immer gearteter Publizitätsakt ist grundsätzlich nicht erforderlich (§ 3 Rn. 32).⁷⁴ Dementsprechend geht der weit überwiegende Teil davon aus, dass für die Entstehung einer Lizenz bei technischen Schutzrechten keine weiteren Realakte erforderlich sind. Vielmehr genügt eine formfreie, sogar konkludent abgegebene Erklärung.⁷⁵

b) Nutzungsart

- 38 Nicht jede schuldrechtliche Vereinbarung, die die Parteien im Lizenzvertrag über Art, Inhalt und Umfang der Lizenz bestimmen, kann auch Gegenstand einer Verfügung sein. Ähnlich wie im allgemeinen Zivilrecht, das durch den numerus-clausus-Grundsatz sowohl die Zahl als auch den Inhalt der dinglichen Rechte festlegt, können auch im Lizenzvertragsrecht nicht beliebig Nutzungsrechte mit Drittwirkung von den Parteien geschaffen werden. Im Lizenzvertragsrecht sind ähnliche ordnungsrechtliche Vorstellungen des Gesetzgebers und der Rechtsordnung zu beachten.⁷⁶ Zwar genügt eine konkrete vertragliche Vereinbarung der Parteien; die Lizenz darf jedoch – anders als bei bloß schuldrechtlichen (relativen) Lizenzen (oben Rn. 31) – nicht über den **gesetzlichen Umfang des Benutzungsrechts** hinausgehen oder davon abweichen. Nur wenn sich aus dem gesetzlich normierten Schutzzumfang die Möglichkeit einer Aufspaltung in einzelne Befugnisse ableiten lässt, kann ihnen auch eine Drittwirkung zukommen.⁷⁷ Und nur insoweit können sie auch Gegenstand eines Verfügungsgeschäfts sein (oben Rn. 29 ff.).
- 39 Zwar hat das **PatG** im Gegensatz zum UrhG mit § 15 Abs. 1 und 2 PatG eine nur abgeschwächte Grundlage für die Aufspaltung des Patents oder verwandter Rechte geschaffen, die erst über § 9 ff. PatG zusätzlich konkretisiert werden muss. Unter Ver-

71 Pahlow GRUR 2010, 112 ff.

72 Schulte/Moufang § 15 Rn. 17, 21; Ann § 40 Rn. 4, 32; Dreier/Schulze § 31 Rn. 15; Ingerl/Rohnke/Nordemann/Czychowski § 30 Rn. 10 ff.

73 Dreier/Schulze § 31 Rn. 20.

74 Kraßer GRUR Int. 1983, 540.

75 Busse/Keukenschrijver/McGuire § 15 Rn. 198; Schulte/Moufang § 15 Rn. 32.

76 Forkel S. 74, Fn. 238 unter Verweis auf Herbst S. 140, 146.

77 Benkard-PatG/Deichfuß/Tochtermann § 15 Rn. 69; zum Urheberrecht Schricker/Loewenheim/Ohly § 31 Rn. 8.

weis auf die urheberrechtliche Judikatur ist auch im Patentrecht eine Aufspaltung der in §§ 9 ff. PatG normierten Benutzungsrechte⁷⁸ durch eine Verfügung möglich (oben Rn. 8). Im Wege richterlicher Rechtsfortbildung anerkannt wurde die **ausschließliche Patentlizenz**, die zeitlich, räumlich und inhaltlich unterschiedlich eingeräumt werden kann (§ 3 Rn. 30; oben Rn. 26, 30). Zwar sind insoweit die vertraglichen Gestaltungsmöglichkeiten der Parteien vielfältig. Der Rahmen der Gestaltungsmöglichkeiten für eine Verdinglichung der Lizenz wird aber durch die **gesetzlichen Inhaltsbestimmungen der §§ 9, 9a, 9b, 9c, 10 PatG** begrenzt. Das hier in erster Linie maßgebliche Recht aus dem Patent ist die Befugnis zur ausschließlichen Benutzung der patentierten Erfindung (§ 9 Abs. 1 S. 1 PatG); die §§ 9 ff. PatG konkretisieren dieses Benutzungsrecht.⁷⁹ Diese dem Rechtsinhaber durch die Erteilung des Patents eingeräumte Rechtsstellung wird dem Lizenznehmer zur ausschließlichen Nutzung überlassen.⁸⁰ Nur Nutzungsrechte innerhalb dieses Rahmens können auch Gegenstand eines Verfügungsgeschäfts sein. Ausgeschlossen von einer ausschließlichen Lizenz mit quasidinglicher Wirkung sind demgegenüber z.B. geheim gehaltene Erfindungen bzw. Know-how, die gerade keinen immaterialgüterrechtlichen Charakter besitzen. Liegt das Benutzungsrecht außerhalb des gesetzlichen Schutzzumfangs, dann kann darüber auch nicht wirksam verfügt werden (§§ 413, 399 I. Alt. BGB).

c) Der Lizenzvertrag als kausale Grundlage der Lizenz

Ogleich im Lizenzvertragsrecht das Trennungsprinzip unstreitig Anwendung findet, ist die Frage, ob und inwieweit auch das Abstraktionsprinzip gilt, umstritten. Der **BGH** hat sich im Lizenzvertragsrecht gegen die Geltung des Abstraktionsprinzips ausgesprochen. Im Urheberrecht wie auch im Gewerblichen Rechtsschutz sei davon auszugehen, dass das dem Lizenznehmer eingeräumte Recht mit der Beendigung des Lizenzvertrags an den Lizenzgeber zurückfällt. Umfang und Inhalt von Lizenzen richten sich nach dem Lizenzvertrag und den darin vereinbarten Nutzungsarten. Die Verfügung erfahre, so der **BGH**⁸¹, Gegenstand und Umfang erst aus dem Lizenzvertrag und ist mit diesen Vereinbarungen im Lizenzvertrag dementsprechend konstitutiv verbunden (näher dazu oben § 3 Rn. 37). 40

d) Vertragstypologische Einordnung

Rechtsprechung und Literatur haben bislang noch keine einheitliche Auffassung über die rechtsdogmatische Einordnung des Lizenzvertrages entwickelt. Der Lizenzvertrag wurde als kauf-, gesellschafts-, miet- oder pachtrechtlich zu deutender Vertrag,⁸² gerne auch als „**Vertrages sui generis**“⁸³ aufgefasst. Eine Einordnung ist vor allem vor dem Hintergrund möglicher Gewährleistungsrechte von Bedeutung. Die **vertragstypologische Charakterisierung** des Lizenzvertrages gestaltet sich vor den soeben skizzierten 41

78 *BGH GRUR* 1989, 411, 412 – Offenend-Spinnmaschine; Benkard/*Scharen* § 9 Rn. 5; Busse/*Keukenschrijver* § 9 Rn. 6 ff., 8 ff.; krit. *Geissler FS König*, 2003, S. 133.

79 *BGH GRUR* 1989, 411, 412 – Offenend-Spinnmaschine; Busse/*Keukenschrijver* § 9 Rn. 6 ff.

80 *OLG Düsseldorf* 17.12.2009 – 2 U 118/08, juris (Rn. 257).

81 *BGH GRUR* 2012, 916, 918 Rn. 19 f. – M2Trade, unter Aufgabe von *BGH GRUR* 1958, 504, 506 – Die Privatsekretärin; *OLG Hamburg GRUR* 2002, 335, 336 – Kinderfernseh-Sendereihe.

82 Vgl die Nachweise bei *Pahlow Lizenz und Lizenzvertrag*, S. 258 ff.; *Henn* 5. Aufl. 2003 Rn. 88 ff.

83 *BGH GRUR* 1989, 68, 70 – Präsentbücher; *BGH GRUR* 1970, 547, 548 – Kleinfiler; dagegen hat sich der für das Insolvenzrecht zuständige IX. Zivilsenat des **BGH** bei einem Softwarenutzungsrecht 2005 für eine pachtrechtliche Einordnung ausgesprochen (*BGH GRUR* 2006, 435, 437 Rn. 21 – Softwarenutzungsrecht).

dogmatischen Grundlagen als schwierig. Der BGH lehnt eine Einordnung des Patentlizenzvertrages in das Vertragssystem des BGB neuerdings grundsätzlich ab und macht das Haftungsregime unmittelbar von den Vereinbarungen der Parteien abhängig. Anwendbar bleiben danach die **Regelungen des allgemeinen Schuldrechts**. Vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen der Parteien sind daher vor allem die Bestimmungen des allgemeinen Leistungsstörungsrechts sowie die Vorschriften über gegenseitige Verträge zu berücksichtigen (§§ 275 ff., 280 ff., 320 ff. BGB).⁸⁴

- 42 Häufig wird der Lizenzvertrag als **Dauerschuldverhältnis** beschrieben, was in der Vergangenheit vor allem mit der pachtähnlichen Charakterisierung des Lizenzvertrages begründet wurde.⁸⁵ Ein Dauerschuldverhältnis ist aber auch im Zuge der vom BGH vollzogenen Verdinglichung nicht auszuschließen. Denn regelmäßig wird sich der Lizenzvertrag nicht in der Einräumung eines quasidinglichen Nutzungsrechts erschöpfen, sondern den Parteien für die Dauer des Nutzungsrechts zusätzliche und fortlaufende Vertragspflichten auferlegen, z.B. Aufrechterhaltungspflichten auf Seiten des Lizenzgebers (Rn. 57 ff.) oder laufende Zahlungspflichten auf Seiten des Lizenznehmers (Rn. 73 ff.). Liegen danach entsprechende Hinweise für ein Dauerschuldverhältnis vor, dann sind auch die Vorschriften über Dauerschuldverhältnisse (**u.a. § 314 BGB**) anwendbar.⁸⁶

III. Pflichten des Lizenzgebers

1. Die Pflicht zur Einräumung der Lizenz

a) Inhalt

- 43 Der Lizenzvertrag regelt nicht nur Inhalt und Umfang der Patentlizenz, sondern auch die Rechte und Pflichten der Parteien. Der Lizenzgeber trägt danach regelmäßig die Hauptleistungspflicht der Einräumung der vertraglich vereinbarten Lizenz am jeweiligen **Lizenzgegenstand**. Die Anforderungen an die Erfüllung (§ 362 BGB) dieser Hauptleistungspflicht hängen daher zunächst davon ab, dass die Parteien die Schutzrechte bzw. deren Vorstufen i.S.d. § 15 Abs. 1 PatG präzise definieren.

– § 1 Abs. 1 und Abs. 2 (Anhang 2–4), Ziff. 1.1, 1.2 und 1.5 (Anhang 9 mit Schedule 1),

§ 3 (Anhang 11), Ziff. 1 (c) und Ziff. 1 (d) (Anhang 12) –

Die weiteren Handlungspflichten des Lizenzgebers hängen von der jeweiligen Art der Lizenz und ihrer vertraglichen Ausgestaltung ab. Vereinbaren die Parteien lediglich einen **Verzicht** auf ihre Verbotsrechte (sog. negative Lizenz, oben Rn. 6), dann kommt der Lizenzgeber seiner Leistungspflicht regelmäßig schon dadurch nach, dass er den Vertrag mit dem jeweiligen Lizenznehmer abschließt und sein Verbotsrecht nicht geltend macht. Vereinbaren die Parteien dagegen die Einräumung einer Lizenz bzw. eines Nutzungsrechts, dann begründet dieses **positive Nutzungsrecht** des Lizenznehmers auch konkrete Verschaffungsansprüche, die der Lizenzgeber unter Umständen erfüllen muss. Ergibt sich aus den Bestimmungen des Vertrages ein **schuldrechtlicher Charakter** des Nutzungsrechts, dann schuldet der Lizenzgeber unter Umständen auch

84 BGH 10.5.2011 – X ZR 156/10, BeckRS 2011, 19381.

85 BGH GRUR 1997, 610 – Tinnitus-Masker; GRUR 1992, 112 – pulp wash.

86 BGH GRUR 2020, 57 Rn. 60 – Valentins.