

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort .....	V
Abkürzungsverzeichnis .....	XXVII
<b>Einleitung: Die Bedeutung des Lizenzvertrages .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Inhalt, Rechtsnatur und Arten des Lizenzvertrages .....</b>	<b>11</b>
I. Einräumung eines positiven Rechtes .....	11
1. An Schutzrechten/Erfindungen, für die noch kein Schutzrecht angemeldet ist oder an einem eingetragenen Design/ an Gemeinschaftserfindungen .....	11
2. An einem Know-how .....	19
3. An einem Softwareurheberrecht/an einer Datenbank .....	22
4. An einer Marke .....	23
II. Rechtsnatur .....	23
1. Darstellung der verschiedenen Auffassungen .....	23
2. Stellungnahme .....	24
III. Arten der Lizenzverträge .....	27
1. Allgemeines .....	27
2. Vertriebs-, Herstellungs- und Gebrauchslizenz .....	27
3. Ausschließliche Lizenz .....	36
4. Alleinige Lizenz .....	38
5. Einfache Lizenz .....	39
IV. Persönliche Lizenz, Betriebs- und Konzernlizenz .....	40
1. Persönliche Lizenz .....	40
2. Betriebslizenz .....	41
3. Konzernlizenz .....	42
<b>B. Allgemeine Bestimmungen über Verträge in Anwendung auf Lizenzverträge .....</b>	<b>44</b>
I. Allgemeines .....	44
1. Inlandsverträge .....	44
II. Abschluss des Lizenzvertrages .....	45
III. Nichtigkeit von Lizenzverträgen .....	48
1. Verstoß gegen die guten Sitten .....	48
2. Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot .....	49

## Inhaltsverzeichnis

3. Nichtigkeit bei einer ursprünglich unmöglichen Leistung . . . . .	49
IV. Unmöglichkeit der Leistung . . . . .	50
1. Ursprüngliche Unmöglichkeit und ursprüngliches Unvermögen	50
a) Rechtslage vor dem 1.1.2002 . . . . .	50
b) Rechtslage ab dem 1.1.2002 . . . . .	53
2. Nachträgliche Unmöglichkeit, nachträgliches Unvermögen . . . . .	54
a) Rechtslage vor dem 1.1.2002 . . . . .	54
b) Rechtslage ab dem 1.1.2002 . . . . .	63
V. Wegfall der Geschäftsgrundlage . . . . .	64
1. Rechtslage vor dem 1.1.2002 . . . . .	64
2. Rechtslage ab dem 1.1.2002 . . . . .	66
VI. Verzug . . . . .	66
1. Rechtslage vor dem 1.1.2002 . . . . .	66
2. Rechtslage ab dem 1.1.2002 . . . . .	66
VII. Positive Vertragsverletzung . . . . .	67
1. Rechtslage vor dem 1.1.2002 . . . . .	67
2. Rechtslage ab dem 1.1.2002 . . . . .	67
VIII. Verschulden bei Vertragsschluss . . . . .	68
1. Rechtslage vor dem 1.1.2002 . . . . .	68
2. Rechtslage ab dem 1.1.2002 . . . . .	70
IX. Vertragsstrafe . . . . .	70
<b>C. Pflichten des Lizenznehmers, die sich aus der Natur des Lizenzvertrages ergeben oder die vereinbart werden . . . . .</b>	<b>72</b>
I. Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühr . . . . .	72
1. Bemessung der Lizenzgebühr . . . . .	72
a) Allgemeines . . . . .	72
b) Bewertungsfaktoren . . . . .	73
c) Umsatzabhängige Lizenzgebühr in Prozent . . . . .	83
aa) Begriff . . . . .	83
bb) Beteiligung am Entgelt . . . . .	86
cc) Entstehung des Anspruchs . . . . .	87
d) Stücklizenz . . . . .	87
aa) Allgemeines . . . . .	87
bb) Entstehung des Anspruchs . . . . .	88
e) Zahlung für einen bestimmten Zeitraum oder einmalige Zahlung . . . . .	88
f) Beteiligung am Gewinn . . . . .	90
g) Mindestlizenz . . . . .	90

## VIII

## Inhaltsverzeichnis

2. Veränderung der Lizenzgebühr .....	92
3. Umgehung der Lizenz .....	93
4. Pflicht zur Zahlung von Lizenzgebühren für Ausbesserung, Wiederherstellung oder Ersatz in Verkehr gebrachter patentgeschützter Vorrichtungen oder ihrer Teile .....	95
5. Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühr bei Maschinen, die aus geschützten und gemeinfreien Teilen bestehen .....	97
6. Gebühr für die Überlassung von Unterlagen und Informationen	99
7. Fälligkeit .....	100
8. Abrechnung und Überprüfung der Abrechnung .....	101
a) Inhalt der Abrechnungspflicht .....	101
b) Abrechnungsfrist .....	102
c) Verletzung der Abrechnungspflicht .....	103
d) Besondere Vereinbarungen über die Abrechnung .....	104
9. Mitteilungspflicht über Umstände, die für den Anspruch auf die Lizenzgebühr von Bedeutung sind .....	104
10. Einsicht in die Geschäftsbücher, eidesstattliche Versicherung. . .	105
11. Verjährung der Lizenzgebühr .....	106
II. Ausübungspflicht .....	109
1. Entstehen der Ausübungspflicht .....	109
a) Allgemeines .....	109
b) Ausübungspflicht bei einer ausschließlichen, alleinigen Lizenz .....	110
c) Ausübungspflicht bei einer einfachen Lizenz .....	111
2. Umfang der Ausübungspflicht .....	113
a) Beginn der Produktion .....	113
b) Qualitätserfordernisse .....	114
c) Ausübungspflicht und Preisgestaltung .....	116
3. Werbung .....	116
4. Verletzung der Ausübungspflicht .....	117
5. Wegfall der Ausübungspflicht .....	119
III. Pflichten des Lizenznehmers, die Verbesserungen am Lizenzgegenstand betreffen .....	120
1. Pflicht zur Vornahme von Verbesserungen .....	120
2. Benutzung von Verbesserungen .....	121
3. Mitteilungspflicht und Pflicht zur Einräumung von Rechten an Verbesserungen .....	122
IV. Produktionsbeschränkungen während der Dauer des Lizenzvertrags	126
1. Beschränkungen hinsichtlich der Herstellung von Gegenständen, die unter die Lizenz fallen .....	126

## Inhaltsverzeichnis

2. Beschränkungen hinsichtlich der Herstellung von Gegenständen die nicht unter die Lizenz fallen .....	126
V. Pflichten des Lizenznehmers hinsichtlich des Vertriebs .....	127
1. Räumliche Beschränkung der Lizenz (Gebietslizenz) .....	127
2. Preisbindung und Bindung an Geschäftsbedingungen .....	131
3. Pflicht zur Anbringung des Namens oder der Marke des Lizenzgebers am Lizenzgegenstand. ....	133
VI. Verpflichtung zum Bezug von Rohstoffen und Teilen .....	134
VII. Verpflichtung zur Aufrechterhaltung von Schutzrechten und zur Verteidigung der Erfindung gegen Übergriffe Dritter .....	136
1. Aufrechterhaltung von Schutzrechten .....	136
2. Abwehr von Übergriffen .....	137
3. Nichtangriffsabreden .....	140
4. Abreden über den Schutzzumfang .....	141
VIII. Verpflichtung des Lizenznehmers nach Beendigung des Lizenzvertrages .....	142
1. Beendigung der Tätigkeit .....	142
2. Pflicht zur Herausgabe der Unterlagen .....	142
3. Pflichten in Bezug auf die Ausstattung .....	144
4. Wettbewerbsverbot für die Zeit nach Beendigung des Lizenzvertrages .....	145
IX. Pflichten des Lizenznehmers hinsichtlich der Übertragung der Lizenz und Erteilung von Unterlizenzen .....	147
1. Übertragung von Lizenzen .....	147
2. Erteilung von Unterlizenzen .....	148
<b>D. Pflichten des Lizenzgebers, die sich aus der Natur des Lizenzvertrags ergeben oder die vereinbart werden .....</b>	<b>152</b>
I. Pflichten beim Abschluss des Vertrags .....	152
II. Pflicht des Lizenzgebers, dem Lizenznehmer die Ausübung des Lizenzrechts zu ermöglichen .....	152
III. Pflichten des Lizenzgebers im Hinblick auf die Haftung .....	155
1. Haftung für Mängel bei Vertragsschluss .....	155
2. Haftung für Ereignisse, die während der Dauer des Lizenzvertrages auftreten. ....	156
3. Haftung des Lizenzgebers gegenüber Dritten für Produktmängel	157
4. Vereinbarungen über die Haftung .....	160

IV. Pflicht des Lizenzgebers, dem Lizenznehmer während der Laufdauer des Lizenzvertrages das Benutzungsrecht zu sichern. . . . .	162
1. Allgemeines . . . . .	162
2. Verzicht auf das Schutzrecht . . . . .	162
3. Pflicht zur Zahlung der Jahresgebühren. . . . .	163
4. Prüfkosten . . . . .	164
5. Geheimhaltung. . . . .	165
6. Verteidigung des Schutzrechtes. . . . .	166
V. Pflichten des Lizenzgebers im Hinblick auf die eigene Benutzung und die Vergabe weiterer Lizenzen. . . . .	167
VI. Pflichten des Lizenzgebers, die Verbesserungen am Lizenzgegenstand betreffen. . . . .	168
1. Pflicht zur Vornahme von Verbesserungen . . . . .	168
2. Mitteilungspflicht und Pflicht zur Einräumung von Rechten an Verbesserungen . . . . .	168
<b>E. Mängelhaftung des Lizenzgebers, Haftung des Verkäufers von Rechten . . . . .</b>	<b>170</b>
I. Allgemeines . . . . .	170
II. Mängelhaftung für Sachmängel . . . . .	171
1. Rechtslage vor dem 1.1.2002 . . . . .	171
a) Voraussetzungen der Haftung . . . . .	171
aa) Allgemeines . . . . .	171
bb) Meinungen, die in der Literatur vertreten werden. . . . .	171
cc) Rechtsprechung . . . . .	173
dd) Ergebnis. . . . .	174
ee) Zugesicherte Eigenschaften . . . . .	177
b) Umfang der Haftung . . . . .	178
aa) Meinungen, die in der Literatur vertreten werden. . . . .	178
bb) Rechtsprechung . . . . .	180
cc) Ergebnis. . . . .	182
c) Mängelhaftung bei Lizenzverträgen, denen keine Schutzrechte zugrunde liegen . . . . .	188
2. Rechtslage ab dem 1.1.2002. . . . .	189
a) Mängelhaftung für Sachmängel . . . . .	189
III. Haftung für Rechtsmängel. . . . .	191
1. Rechtslage vor dem 1.1.2002 . . . . .	191
a) Voraussetzungen der Haftung . . . . .	191
b) Umfang der Haftung . . . . .	192
aa) Allgemeines . . . . .	192

## Inhaltsverzeichnis

bb) Rechtsmängel, die bei Abschluss des Vertrages vorhanden sind und dem Lizenzgeber bekannt sind bzw. bekannt sein mussten. ....	192
cc) Rechtsmängel, die erst nach Abschluss des Lizenzvertrages entstanden sind oder bekannt wurden und die der Lizenzgeber auch bei Beachtung der erforderlichen Sorgfalt nicht kennen konnte .....	193
(1) Allgemeines .....	193
(2) Abhängigkeit des Patents .....	194
(a) Allgemeines .....	194
(b) Auswirkungen auf die Lizenz. ....	195
(3) Vorbenutzungsrecht. ....	197
(a) Allgemeines .....	197
(b) Auswirkungen auf die ausschließliche/alleinige Lizenz .....	198
(c) Auswirkungen auf die einfache Lizenz. ....	199
(4) Zwangslizenz .....	200
(a) Allgemeines .....	200
(b) Auswirkungen auf die ausschließliche/alleinige Lizenz .....	202
(c) Auswirkungen auf die einfache Lizenz. ....	203
(5) Wirkungsbeschränkung des Patents im Interesse der öffentlichen Wohlfahrt und der Staatssicherheit. ....	204
(a) Allgemeines .....	204
(b) Auswirkungen auf die Lizenz. ....	204
2. Rechtslage ab dem 1.1.2002. ....	205
IV. Haftung des Verkäufers von Rechten ab 1.1.2002 .....	205
1. Hauptpflichten .....	205
2. Nebenpflichten. ....	206
3. Mängelhaftung. ....	206
<b>F. Funktion der ausschließlichen/alleinigen Lizenz. ....</b>	<b>208</b>
I. Allgemeines .....	208
II. Wirkung der ausschließlichen Lizenz gegen den Rechtsnachfolger des Patentinhabers. ....	209
III. Vergabe weiterer Lizenzen durch den Lizenzgeber .....	211
IV. Klagerecht des Inhabers einer ausschließlichen Lizenz gegenüber Patentverletzern. ....	213
V. Ausschließliche Lizenz, der kein Schutzrecht zugrunde liegt .....	213

## Inhaltsverzeichnis

VI. Weitere Rechte des Inhabers einer ausschließlichen Lizenz . . . . .	214
1. Übertragung von Rechten durch den Inhaber einer ausschließlichen Lizenz . . . . .	214
2. Die Erteilung von Unterlizenzen durch den Inhaber einer ausschließlichen Patentlizenz . . . . .	216
3. Übertragung von Rechten und Erteilung von Unterlizenzen durch den Inhaber einer ausschließlichen Lizenz, wenn der Lizenz keine Schutzrechte zugrunde liegen . . . . .	218
4. Vererbung der ausschließlichen Lizenz . . . . .	219
5. Gesellschafterwechsel beim Lizenznehmer . . . . .	219
6. Übertragbarkeit der persönlichen Lizenz, Betriebslizenz. . . . .	220
VII. Beispiele für die Verwertung von Rechten . . . . .	221
1. Beispiele für Nutzungsrechte in Lizenzverträgen . . . . .	221
2. Unterlizenz . . . . .	226
3. Übertragbarkeit der Lizenz . . . . .	226
4. Beispiele für Klauseln über Nutzungsrechte in Cross-Lizenzverträgen . . . . .	227
5. Beispiel für Regelung der Pflichten von Poollizenzpartnern bzgl. Verwertung der Rechte durch einen Poolpartner (Licensing Administrator) . . . . .	229
6. Beispiel für Rechte am Ergebnis in Forschungs- und Entwicklungsverträgen. . . . .	231
<b>G. Funktion der einfachen Lizenz. . . . .</b>	<b>233</b>
I. Allgemeines. . . . .	233
II. Wirkung gegenüber den Rechtsnachfolgern des Patentinhabers. . . . .	235
III. Kein Klagerecht des Inhabers einer einfachen Lizenz gegenüber Patentverletzern. . . . .	240
IV. Übertragung der einfachen Lizenz. . . . .	240
V. Vererbung der einfachen Lizenz, Lizenzvertrag mit einer Gesellschaft . . . . .	242
VI. Persönliche und Betriebslizenzen. . . . .	242
<b>H. Verteidigung und Durchsetzung von Schutzrechten und nicht geschützten Erfindungen . . . . .</b>	<b>243</b>
I. Schadensersatzansprüche aus Schutzrechten . . . . .	243
1. Schadensersatzanspruch des Patentinhabers . . . . .	243
a) Allgemeines . . . . .	243

## Inhaltsverzeichnis

b) Schadensberechnung .....	245
2. Schadensersatzanspruch des Inhabers einer ausschließlichen oder alleinigen Patentlizenz .....	253
a) Allgemeines .....	253
b) Voraussetzungen für die Klageerhebung .....	254
c) Berechnung des Schadens .....	256
d) Vermeidung von Kollisionen .....	256
e) Klageberechtigung bei Erteilung von Unterlizenzen .....	257
3. Kein Schadensersatzanspruch des Inhabers einer einfachen Patentlizenz .....	257
4. Schadensersatz bei Lizenzverträgen, denen kein Schutzrecht zugrunde liegt .....	261
II. Unterlassungsansprüche .....	262
1. Unterlassungsanspruch des Patentinhabers .....	262
2. Unterlassungsanspruch des Inhabers einer ausschließlichen/alleinigen Lizenz .....	262
3. Kein Unterlassungsanspruch des Inhabers einer einfachen Lizenz .....	262
a) Allgemeines .....	262
b) Schutz des Inhabers einer einfachen Lizenz durch den Lizenzgeber vor Patentverletzungen .....	263
c) Vertragliche Vereinbarungen .....	264
d) Der Schutz bei Vereinbarung einer Meistbegünstigungsklausel .....	265
e) Keine Abtretung des Unterlassungsanspruchs .....	266
f) Einräumung der Prozessführungsbefugnis .....	267
4. Unterlassungsanspruch bei Lizenzverträgen, denen keine Schutzrechte zugrunde liegen .....	267
III. Abhängigkeitsklage .....	268
1. Recht des Patentinhabers zur Erhebung der Abhängigkeitsklage .....	268
2. Recht des Inhabers einer ausschließlichen/alleinigen Lizenz zur Erhebung der Abhängigkeitsklage .....	268
3. Kein Klagerecht des Inhabers einer einfachen Lizenz .....	268
IV. Nichtigkeitsklage .....	269
1. Allgemeines .....	269
2. Verzicht des Lizenznehmers auf Erhebung einer Nichtigkeitsklage .....	270
3. Unzulässigkeit der Erhebung einer Nichtigkeitsklage .....	271
V. Verteidigung von Marken .....	272



<b>J. Auslandslizenzverträge</b> .....	273
I. Literatur zu Auslandslizenzverträgen .....	273
II. Genehmigungspflicht .....	283
1. Nach deutschem und EU-Recht .....	283
2. Nach EU-Recht .....	291
III. Zahlung bei Auslandslicenzen .....	292
1. Anfall des Erlöses in fremder Währung .....	292
2. Anfall des Erlöses in deutscher Währung .....	295
3. Einzahlung auf ein Auslandskonto .....	295
IV. Anwendbares Recht .....	296
1. Lizenzrecht .....	296
2. Patent-, Muster- und Zeichenrecht .....	299
3. Unlauterer Wettbewerb .....	300
4. Verteidigung von Erfindungen, die dem Lizenzvertrag zugrunde liegen .....	301
5. Kartellrecht .....	301
a) Unabdingbarkeit .....	301
b) Deutsches und EU-Kartellrecht .....	302
c) Sonstiges ausländisches Kartellrecht .....	302
V. Sprache .....	304
1. In der der Vertrag ausgefertigt wird .....	304
2. In der die Unterlagen zu übergeben sind; anwendbares Maßsystem .....	304
VI. Gerichtsstand, Schiedsgericht, Mediation, Verhandeln .....	305
1. Das Genfer Protokoll über Schiedsklauseln im Handelsverkehr vom 24.9.1923 .....	309
2. Das Genfer Abkommen zur Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche vom 26.9.1927 .....	310
3. Das UN-Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche vom 10.6.1958 ...	311
4. Das europäische Übereinkommen über die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit vom 21.4.1961 .....	311
5. Das UNCITRAL-Modellgesetz über die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit vom 21.6.1985 .....	312
6. Schiedsverfahrensgesetz vom 22.12.1997 .....	312
7. Haager Judgment Convention (Entwurf) .....	312
8. Singapore Convention vom 7.8.2019 .....	312
9. Mediation, Verhandeln .....	313
VII. Weitere Probleme bei Auslandslizenzverträgen .....	330

Inhaltsverzeichnis

<b>K. Gesellschaftsähnliche Lizenzverträge</b> .....	332
I. Voraussetzungen des gesellschaftsähnlichen Lizenzvertrages .....	332
II. Auf gesellschaftsähnliche Lizenzverträge anwendbare Vorschriften	334
III. Bedeutung für die Praxis .....	335
<b>L. Markenlizenz</b> .....	336
I. Allgemeines .....	336
II. Praxisfälle .....	341
<b>M. Dauer des Lizenzvertrages</b> .....	352
I. Schutzrechte, Softwareurheberrechte, Marken, Know-how .....	352
II. Bei Lizenzverträgen, denen keine Schutzrechte zugrunde liegen. . .	356
III. Vorzeitige Beendigung des Lizenzvertrages .....	357
IV. Der Lizenzvertrag in der Insolvenz .....	362
1. Allgemeines .....	362
2. Konkurs .....	363
a) Konkurs des Lizenzgebers .....	363
b) Konkurs des Lizenznehmers .....	366
3. Insolvenz .....	368
a) Insolvenz des Lizenzgebers .....	368
b) Insolvenz des Lizenznehmers .....	369
<b>N. Steuerliche Behandlung von Lizenzverträgen</b> .....	375
I. Steuerliche Behandlung der Lizenzgebühr bei unbeschränkt Steuerpflichtigen .....	375
1. Behandlung im Einkommensteuerrecht .....	375
a) Allgemeines .....	375
b) Bilanzierung .....	378
aa) Behandlung beim Lizenzgeber .....	378
bb) Behandlung beim Lizenznehmer .....	388
(1) Lizenzüberlassung gegen laufende Gegenleistung . .	388
(2) Lizenzüberlassung gegen Einmalzahlung .....	388
(3) Bildung von Rückstellung wegen Verletzung fremder Rechte .....	389
(4) Sonstige Ermittlungsmethoden der Einkünfte bei anderen Einkunftsarten .....	389

(5) Sonstige Einkunftstatbestände, insbesondere verdeckte Gewinnausschüttungen innerhalb von Konzernunternehmen .....	390
2. Umsatzsteuer .....	390
3. Gewerbesteuer .....	391
II. Steuerliche Behandlung der Lizenzgebühr bei Auslandsverträgen .	392
1. Lizenzvergabe an ausländische Lizenznehmer durch inländische Unternehmer. ....	392
a) Allgemeines .....	392
b) Vermeidung der Doppelbesteuerung .....	393
2. Lizenzvergabe an inländische Lizenznehmer durch ausländische Unternehmer. ....	394
a) Gewerbliche Einkünfte gem. § 49 Abs. 1 Nr. 2 EStG .....	394
b) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung gem. § 49 Abs. 1 Nr. 6 EStG. ....	395
c) Einschränkungen nach dem DBA-Recht .....	395
d) Einkünfte aus der Nutzung beweglicher Sachen und der Überlassung von Know-how gem. § 49 Abs. 1 Nr. 9 EStG. ...	397
e) Einschränkungen nach dem Abkommensrecht .....	399
III. Abkommensübersicht und Besonderheiten in einzelnen deutschen Abkommen. ....	400
<b>O. Lizenzvertrag und deutsches Kartellrecht .....</b>	<b>404</b>
I. Die Vereinheitlichung des deutschen und europäischen Kartellrechts. ....	404
1. Gewerbliche Schutzrechte und Wettbewerbsordnung .....	404
II. §§ 17, 18 GWB a. F. (bis 30.6.2005). ....	405
1. Allgemeines .....	405
a) Sachlicher Anwendungsbereich .....	405
b) Örtlicher Anwendungsbereich. ....	406
c) Rechtsfolgen bei einem Verstoß (Nichtigkeit/§ 139 BGB). ...	406
d) Schriftformerfordernis .....	407
e) Gegenseitige Lizenzerteilung und Patentgemeinschaften. ...	407
aa) Einfache gegenseitige Lizenzen .....	407
bb) Gegenseitige Erteilung von ausschließlichen Lizenzen. .	409
cc) Patentgemeinschaften .....	410
f) Verhältnis der §§ 17, 18 GWB a. F. zu Art. 101, 102 AEUV (ex-Art. 81, 82 EGV). ....	411
2. Schutzrechtslizenzverträge (§ 17 GWB a. F.) .....	412
a) Inhalt des Schutzrechts (§ 17 Abs. 1 GWB a. F.). ....	412
aa) Art der Ausübung des Schutzrechts .....	413

## Inhaltsverzeichnis

bb) Umfang der Ausübung des Schutzrechts .....	415
cc) Mengenbeschränkungen .....	415
dd) Gebietsbeschränkungen .....	416
ee) Zeitliche Beschränkungen .....	416
b) Zulässige Beschränkungen (§ 17 Abs. 2 Nr. 1–5 GWB a.F.) .	417
aa) Interesse des Veräußerers oder Lizenzgebers an technisch einwandfreier Ausnutzung des Schutzgegenstands (§ 17 Abs. 2 Nr. 1 GWB a.F.) .....	417
bb) Erfahrungsaustausch/Lizenzen auf Verbesserungs- oder Anwendungserfindungen gemäß § 17 Abs. 2 Nr. 2 GWB a.F. ....	418
cc) Nichtangriffs-Klauseln (§ 17 Abs. 2 Nr. 3 GWB a.F.)...	418
dd) Mindestlizenz (§ 17 Abs. 2 Nr. 4 GWB a.F.) .....	419
ee) Kennzeichnung der Lizenzzeugnisse (§ 17 Abs. 2 Nr. 5 GWB a.F.) .....	419
c) Freistellung auf Antrag (§ 17 Abs. 3 GWB a.F.) .....	419
3. Know-how-Verträge (§ 18 GWB a.F.) .....	420
4. Software, Marken (§§ 14 ff. GWB a.F.) .....	420
III. Die Auswirkungen der 7. Novelle des GWB für Lizenzverträge...	421
<b>P. Lizenzvertrag und EU-Kartellrecht .....</b>	<b>440</b>
I. Anwendbarkeit der Art. 101, 102 AEUV auf Wettbewerbsbeschränkungen in Lizenzverträgen .....	440
1. Wettbewerbsbeschränkungen .....	440
2. Die Bekanntmachung der Kommission über Vereinbarungen von geringer Bedeutung .....	446
3. TRIPS .....	446
II. Die Gruppenfreistellungsverordnung Nr. 316/2014 für Technologietransfer-Vereinbarungen (Patente, Know-how und Softwareurheberrechte) vom 21.3.2014 .....	447
1. Einführung .....	447
a) Entstehungsgeschichte .....	447
b) Auswirkungen der TT-GVO Nr. 316/2014 unter Berücksichtigung der Auswirkungen der GFTT Nr. 772/2004	447
2. Anwendungsbereich .....	451
a) Erfasste Lizenzverträge: Technologietransfer- Vereinbarungen zwischen zwei Unternehmen, die die Produktion der Vertragsprodukte ermöglichen, Art. 2 Abs. 1 i. V.m. Art. 1 Abs. 1c) TT-GVO, örtlicher Anwendungsbereich .....	452
aa) Legal-Definitionen (Art. 1 Abs. 1a) bis Abs. 1r), Art. 1 Abs. 2) .....	453

## Inhaltsverzeichnis

(1) „Vereinbarungen“ (Art. 1 Abs. 1a) .....	453
(2) „Technologierechte“ (Art. 1 Abs. 1b) .....	453
(3) „Technologietransfer-Vereinbarung“ (Art. 1 Abs. 1c) .....	453
(4) „Wechselseitige Vereinbarung“ (Art. 1 Abs. 1d) ..	467
(5) „Nicht wechselseitige Vereinbarung“ (Art. 1 Abs. 1e) .....	469
(6) „Produkt“ (Art. 1 Abs. 1f) .....	470
(7) „Vertragsprodukt“ (Art. 1 Abs. 1g) .....	470
(8) „Rechte des geistigen Eigentums“ (Art. 1 Abs. 1h))	470
(9) „Know-how“ (Art. 1 Abs. 1i) .....	471
(10) „Relevanter Produktmarkt“ (Art. 1 Abs. 1j)) .....	473
(11) „Relevanter Technologiemarkt“ (Art. 1 Abs. 1k)) ..	474
(12) „Räumlich relevanter Markt“ (Art. 1 Abs. 1l)) .....	474
(13) „Relevanter Markt“ (Art. 1 Abs. 1m)) .....	474
(14) „Konkurrierende Unternehmen“ (Art. 1 Abs. 1n)) ..	474
(15) „Selektive Vertriebssysteme“ (Art. 1 Abs. 1o)) .....	475
(16) „Exklusivlizenz“ (Art. 1 Abs. 1p)) .....	477
(17) „Exklusivgebiet“ (Art. 1 Abs. 1q)) .....	477
(18) „Exklusivkundengruppe“ (Art. 1 Abs. 1r)) .....	478
(19) „Verbundene Unternehmen“ (Art. 1 Abs. 2) .....	478
bb) Vereinbarung zwischen zwei Unternehmen (Art. 2 Abs. 1) .....	479
cc) Vereinbarung über Produktion von Vertragsprodukten nach Maßgabe dieser Verordnung (Art. 2 Abs. 1) .....	480
(1) Verträge zwischen Technologiepools und Lizenznehmern .....	480
(2) Unterlizenzierbare Lizenz über die Produktion von Vertragsprodukten durch Lizenznehmer und/oder seine Zulieferer .....	480
(3) Anspruchsverzichts-Vereinbarungen und Streitbeilegungs-Vereinbarungen .....	481
(4) Zulieferverträge .....	482
(5) Entwicklungsvertrag für festgelegtes Vertragsprodukt .....	482
dd) Örtlicher Anwendungsbereich .....	483
b) Nicht erfasste Lizenzverträge: Vereinbarungen zwischen mehr als zwei Unternehmen/Masterlizenzen/Verträge, die unter andere GVO fallen: GVO (Spezialisierungsvereinbarungen) Nr. 1218/2010, (Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen) Nr. 1217/ 2010, (vertikale Vereinbarungen) Nr. 330/2010, Kaufverträge/Urheberrechtslizenzen/Markenlizenzen .....	484

## Inhaltsverzeichnis

aa) Lizenzverträge zwischen mehr als zwei Parteien . . . . .	485
bb) Masterlizenzen . . . . .	487
cc) Verträge, die unter andere GVO fallen: GVO Spezialisierungsvereinbarungen Nr. 1218/2010, GVO Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen Nr. 1217/ 2010, GVO Vertikale Vereinbarungen Nr. 330/2010 . . . .	488
(1) GVO Spezialisierungsvereinbarungen Nr. 1218/ 2010 . . . . .	489
(2) GVO Forschungs- und Entwicklungs- vereinbarungen Nr. 1210/2010 . . . . .	490
(3) GVO Vertikale Vereinbarungen Nr. 330/2010 . . . . .	490
dd) Kaufverträge . . . . .	492
ee) Urheberrechtslizenzen . . . . .	492
ff) Markenlizenzen . . . . .	493
c) Dauer (Art. 2 Abs. 2) . . . . .	494
3. Freistellung, soweit Technologietransfer-Vereinbarungen Wettbewerbsbeschränkungen gemäß Art. 101 Abs. 1 AEUV enthalten . . . . .	495
a) Bewertung, ob Technologietransfer-Vereinbarung Technologienwettbewerb oder technologieinternen Wettbewerb beschränkt . . . . .	496
b) Bewertung, ob Vereinbarung Beschränkung des Technologienwettbewerbs und/oder des technologieinternen Wettbewerbs bezweckt oder bewirkt. . . . .	499
4. Freistellung wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen abhängig von Marktanteilsschwellen, Art. 3, 8. . . . .	503
a) Definition des relevanten Markts und Zuordnung der Marktanteile . . . . .	505
aa) Relevanter Markt . . . . .	505
(1) Leitlinien zur Marktdefinition . . . . .	505
(2) Aspekte der Marktdefinition von besonderer Bedeutung für den Technologietransfer . . . . .	505
(a) Produktmarkt . . . . .	506
(aa) Produktmarkt: Waren und Dienstleistungen	506
(bb) Räumlich und sachlich relevante Produktmärkte . . . . .	506
(cc) Austauschbarkeit oder Substituierbarkeit .	507
(b) Technologiemarkt. . . . .	507
(aa) Präsenz der lizenzierten Technologierechte	507
(bb) Räumlich und sachlich relevante Technologiemarkte. . . . .	508
(cc) Austauschbarkeit oder Substituierbarkeit .	508
bb) Zuordnung der Marktanteile . . . . .	508

## Inhaltsverzeichnis

(1) Bei Produktmärkten .....	509
(2) Bei Technologiemarkten .....	509
(3) Kombination der Methoden der Marktanteilsbestimmung .....	510
(4) Marktanteil „Null“ bei neuen Technologien .....	511
b) Unterscheidung zwischen Wettbewerbern und Nicht- Wettbewerbern .....	512
aa) Wettbewerber .....	512
(1) Tatsächliche Wettbewerber .....	513
(2) Potenzielle Wettbewerber .....	513
bb) Nicht-Wettbewerber .....	515
(1) Einseitige/zweiseitige Sperrposition .....	515
(2) Durchgreifende Innovation .....	516
cc) Vertragsparteien nach Vertragsabschluss Wettbewerber .....	517
5. Freistellung, wenn keine Kernbeschränkungen („schwarze Liste“) vorliegen, Art. 4 TT-GVO .....	517
a) Nicht wettbewerbsbeschränkende Klauseln („weiße Liste“) .	520
aa) Wahrung der Vertraulichkeit .....	520
bb) Keine Vergabe von Unterlizenzen .....	521
cc) Nutzungsverbot nach Ablauf der Vereinbarung, sofern die lizenzierten Technologierechte noch gültig und rechtswirksam sind .....	521
dd) Unterstützung des Lizenzgebers bei der Durchsetzung seiner lizenzierten Rechte des geistigen Eigentums .....	522
ee) Zahlung von Mindestgebühren oder Produktion einer Mindestmenge an Produkten, die die lizenzierte Technologie enthalten .....	522
ff) Verwendung des Markenzeichens des Lizenzgebers oder Angabe des Namens des Lizenzgebers auf dem Produkt	524
gg) Weitere freigestellte Klauseln .....	527
b) Kernbeschränkungen („schwarze Liste“, Art. 4) .....	529
aa) Vereinbarungen zwischen konkurrierenden Unternehmen (Wettbewerber) (Art. 4 Abs. 1) .....	530
(1) Preisfestsetzung (Art. 4 Abs. 1a) .....	530
(2) Output-Beschränkung (Art. 4 Abs. 1b) .....	534
(3) Zuweisung von Märkten oder Kunden mit Ausnahme der (Art. 4 Abs. 1c) .....	536
(a) Verpflichtung des/der Lizenznehmer(s): Nutzung nur in einem oder mehreren Anwendungsbereichen oder Produktmärkten (R 113 f., 208 ff. LL) .....	537

## Inhaltsverzeichnis

(b) Verpflichtung des Lizenzgebers/Lizenznehmers in nicht wechselseitiger Vereinbarung: Keine Produktion der lizenzierten Technologie in einem oder mehreren Anwendungsbereichen oder Produktmärkten oder in Exklusivgebieten, die der anderen Partei vorbehalten sind . . . . .	546
(c) Verpflichtung des Lizenzgebers: Keine Technologielizenz an einen anderen Lizenznehmer in einem bestimmten Gebiet. . . . .	547
(d) Verpflichtungen des Lizenzgebers/Lizenznehmers in nicht wechselseitiger Vereinbarung: Beschränkungen der Produktion und/ oder des aktiven und/oder passiven Verkaufs in einem/ein Exklusivgebiet oder an eine Exklusivkundengruppe, das bzw. die einer anderen Partei vorbehalten ist (Art. 4 Abs. 1c) (i)). . . . .	549
(e) Verpflichtung des Lizenznehmers in nicht wechselseitiger Vereinbarung: Beschränkung des aktiven Verkaufs in Exklusivgebiet oder an Exklusivkundengruppe, das bzw. die vom Lizenzgeber anderen Lizenznehmern vorbehalten ist (Art. 4 Abs. 1c) (ii)) . . . . .	550
(f) Verpflichtung des Lizenznehmers: Beschränkung auf Eigenbedarfsdeckung (Art. 4 Abs. 1c) (iii)) . . . . .	550
(g) Verpflichtung des Lizenznehmers in nicht wechselseitiger Vereinbarung: Produktion der Vertragsprodukte nur für bestimmten Kunden, um zweite Bezugsquelle zu schaffen (Art. 4 Abs. 1c) (iv)). . . . .	553
(4) Beschränkung der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten der Vertragsparteien (Art. 4 Abs. 1d)) . . . . .	554
bb) Beschränkungen zwischen nicht konkurrierenden Unternehmen (Nicht-Wettbewerber), (Art. 4 Abs. 2) . . . . .	556
(1) Preisfestsetzung (Art. 4 Abs. 2a)) . . . . .	556
(2) Gebiets- oder Kundenkreisbeschränkungen bzgl. Passiv-Verkäufe des Lizenznehmers (Art. 4 Abs. 2b)) . . . . .	558
(a) Beschränkung des passiven Verkaufs in Exklusivgebiet oder an Exklusivkundengruppe, das/die dem Lizenzgeber vorbehalten ist (Art. 4 Abs. 2b) (i)) . . . . .	560



## Inhaltsverzeichnis

(b) Beschränkungen des passiven Verkaufs in Exklusivgebiet oder an Exklusivkundengruppe, das/die einem anderen Lizenznehmer des Lizenzgebers für zwei Jahre zugewiesen wurde	560
(c) Verpflichtungen des Lizenznehmers: Beschränkung auf Eigenbedarfsdeckung (Art. 4 Abs. 2b) (ii))	563
(d) Verpflichtung: Produktion der Vertragsprodukte nur für bestimmten Kunden, um zweite Bezugsquelle zu schaffen (Art. 4 Abs. 2b) (iii))	563
(e) Verpflichtungen des Lizenznehmers: Verkauf nur an Einzelhändler, nicht an Endverbraucher (Art. 4 Abs. 2b) (iv))	564
(f) Verpflichtung des Lizenznehmers: Verkauf nur an nicht zugelassene Händler (Art. 4 Abs. 2b) (v))	564
(3) Aktiver/passiver Verkauf an Endverbraucher (Art. 4 Abs. 2c))	565
cc) Vertragsparteien erst nach Vertragsabschluss Wettbewerber (Art. 4 Abs. 3)	565
6. Nicht freigestellte Beschränkungen (Art. 5)	566
a) Verpflichtung des Lizenznehmers: Exklusive Rücklizenz oder Rückübertragung bzgl. eigener Verbesserungen an lizenzierte Technologie oder eigener neuer Anwendungen dieser Technologie (Art. 5 Abs. 1a))	568
b) Nichtangriffsverpflichtung (Art. 5 Abs. 1b))	573
c) Wettbewerbsverbote nicht konkurrierender Unternehmen (Art. 5 Abs. 2))	576
7. Entzug des Rechtsvorteils der Freistellung (Art. 6) und Nichtanwendbarkeit der TT-GVO (Art. 7)	578
a) Entzug des Rechtsvorteils im Einzelfall	578
b) Nichtanwendbarkeit der TT-GVO (Art. 7)	580
8. Übersicht: „Freistellung eines Vertrags aufgrund der Anwendbarkeit der TT-GVO“	583
9. Aufhebung der GFTT 772/2004, Übergangsfrist (Art. 10), Geltungsdauer (Art. 11)	587
a) Aufhebung der GFTT 772/2004	587
b) Übergangszeit (Art. 10)	587
c) Geltungsdauer (Art. 11)	589
10. Anwendung von Art. 101 Abs. 1 und 3 außerhalb der TT-GVO	589
a) Allgemeiner Untersuchungsrahmen	589
aa) Maßgebliche Faktoren	591

## Inhaltsverzeichnis

(1) Art der Vereinbarung . . . . .	591
(2) Marktstellung der Parteien . . . . .	592
(3) Marktstellung der Wettbewerber . . . . .	593
(4) Marktstellung der Abnehmer . . . . .	593
(5) Marktzutrittsschranken . . . . .	594
(6) Reifer Markt . . . . .	595
(7) Andere Faktoren . . . . .	595
bb) Negative Wirkungen restriktiver Lizenzvereinbarungen	595
cc) Positive Wirkungen restriktiver Lizenzvereinbarungen und Analyseparameter . . . . .	598
b) Anwendung von Art. 101 auf verschiedene Arten von Lizenzbeschränkungen . . . . .	602
aa) Lizenzgebühren . . . . .	603
bb) Exklusivlizenzen und Verkaufsbeschränkungen . . . . .	604
(1) Exklusiv- und Alleinlizenzen . . . . .	604
(2) Verkaufsbeschränkungen . . . . .	607
cc) Outputbeschränkungen . . . . .	610
dd) Nutzungsbeschränkungen . . . . .	612
ee) Beschränkung auf den Eigenbedarf . . . . .	612
ff) Kopplungs- und Paketvereinbarungen . . . . .	612
gg) Wettbewerbsverbote . . . . .	615
c) Streitbelegungsvereinbarungen . . . . .	615
d) Technologiepools . . . . .	615
aa) Allgemeine Überlegungen . . . . .	616
bb) Auswahl und Art der zusammengefassten Technologien . . . . .	620
cc) Beurteilung einzelner Beschränkungen in Vereinbarungen zwischen dem Pool und seinen Lizenznehmern . . . . .	627
dd) Rahmen für die Leitung von Pools . . . . .	630
ee) Aktuelle empirische Daten . . . . .	638
ff) FRAND (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory)- Lizenzen . . . . .	640

### Anhang I – Checkliste, Vertragsbeispiel

1. Checkliste Patentreferenz-/Know-how/Markenlizenz-/Softwareurheber- rechtslizenzvertrag . . . . .	645
2. Term sheet, 2020 . . . . .	690
3. Lizenzverträge . . . . .	693
a) Software- und Know-how-Lizenzvertrag . . . . .	693
b) Patent- und Know-how-Lizenzvertrag . . . . .	715
4. Patentreferenzvertrag . . . . .	733
5. Verträge über gemeinschaftliche Erfindungen . . . . .	742

## Inhaltsverzeichnis

a) Vertrag (deutsch) .....	742
b) Vertrag (englisch) .....	748
<b>Anhang II – Kartellrechtliche Regelungen</b> .....	755
1. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) (Auszug) .....	755
2. EU-Kartellrecht .....	757
a) Verordnung (EU) Nr. 316/2014 der Kommission vom 21. März 2014 über die Anwendung von Artikel 101 Abs. 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen .....	757
b) Leitlinien zur Anwendung von Artikel 101 AEUV auf Technologietransfer-Vereinbarungen .....	770
c) Verordnung (EG) Nr. 1217/2010 der Kommission vom 14. Dezember 2010 über die Anwendung von Artikel 101 Abs. 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von Vereinbarungen über Forschung und Entwicklung ....	865
d) Leitlinien zur Anwendbarkeit von Art. 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit mit Berichtigung .....	879
e) Verordnung (EG) Nr. 772/2004 der Kommission vom 27. April 2004 über die Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen .....	997
f) Leitlinien zur Anwendung von Artikel 81 EG-Vertrag auf Technologietransfer-Vereinbarungen .....	1010
g) Verordnung (EG) Nr. 240/1996 der Kommission vom 31. Januar 1996 zur Anwendung von Artikel 85 Absatz 3 des Vertrages auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen .....	1094
3. Anitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property .....	1116
4. Guidelines for Patent and Know-How Licensing Agreements under the Antimonopoly Act (Japan-Guidelines) .....	1149
<b>Anhang III – Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS-Übereinkommen)</b> .....	1181
Literaturverzeichnis .....	1215
Sachregister .....	1275