

# Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis .....	23
Einleitung: Die Bedeutung des Lizenzvertrages .....	29
<b>A. Inhalt, Rechtsnatur und Arten des Lizenzvertrages .....</b>	<b>35</b>
I. Einräumung eines positiven Rechtes .....	35
1. An Schutzrechten/Erfindungen, für die noch kein Schutzrecht angemeldet ist oder an einem Geschmacksmuster/an Gemeinschafts- erfindungen .....	35
2. An einem Know-how .....	41
3. An einem Softwareurheberrecht/an einer Datenbank .....	42
4. An einer Marke .....	42
II. Rechtsnatur .....	42
1. Darstellung der verschiedenen Auffassungen .....	42
2. Stellungnahme .....	43
III. Arten der Lizenzverträge .....	45
1. Allgemeines .....	45
2. Vertriebs-, Herstellungs- und Gebrauchslizenz .....	45
3. Ausschließliche Lizenz .....	53
4. Alleinige Lizenz .....	55
5. Einfache Lizenz .....	56
IV. Persönliche Lizenz, Betriebs- und Konzernlizenz .....	56
1. Persönliche Lizenz .....	56
2. Betriebslizenz .....	57
3. Konzernlizenz .....	57
<b>B. Allgemeine Bestimmungen über Verträge in Anwendung auf Lizenzverträge .....</b>	<b>60</b>
I. Allgemeines .....	60
1. Inlandsverträge .....	60
II. Abschluss des Lizenzvertrages .....	61
III. Nichtigkeit von Lizenzverträgen .....	63
1. Verstoß gegen die guten Sitten .....	63
2. Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot .....	64
3. Nichtigkeit bei einer ursprünglich unmöglichen Leistung .....	64
IV. Unmöglichkeit der Leistung .....	64
1. Ursprüngliche Unmöglichkeit und ursprüngliches Unvermögen .....	64
a) Rechtslage vor dem 1.1.2002 .....	64
b) Rechtslage ab dem 1.1.2002 .....	67

2. Nachträgliche Unmöglichkeit, nachträgliches Unvermögen .....	68
a) Rechtslage vor dem 1.1.2002 .....	68
b) Rechtslage ab dem 1.1.2002 .....	75
V. Wegfall der Geschäftsgrundlage .....	76
1. Rechtslage vor dem 1.1.2002 .....	76
2. Rechtslage ab dem 1.1.2002 .....	78
VI. Verzug .....	78
1. Rechtslage vor dem 1.1.2002 .....	78
2. Rechtslage ab dem 1.1.2002 .....	78
VII. Positive Vertragsverletzung .....	78
1. Rechtslage vor dem 1.1.2002 .....	78
2. Rechtslage ab dem 1.1.2002 .....	79
VIII. Verschulden bei Vertragsschluss .....	80
1. Rechtslage vor dem 1.1.2002 .....	80
2. Rechtslage ab dem 1.1.2002 .....	81
IX. Vertragsstrafe .....	81
<b>C. Pflichten des Lizenznehmers, die sich aus der Natur des Lizenzvertrages ergeben oder die vereinbart werden .....</b>	<b>83</b>
I. Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühr .....	83
1. Bemessung der Lizenzgebühr .....	83
a) Allgemeines .....	83
b) Bewertungsfaktoren .....	84
c) Umsatzabhängige Lizenzgebühr in % .....	90
aa) Begriff .....	90
bb) Beteiligung am Entgelt .....	92
cc) Entstehung des Anspruchs .....	93
d) Stücklizenz .....	93
aa) Allgemeines .....	93
bb) Entstehung des Anspruchs .....	93
e) Zahlung für einen bestimmten Zeitraum oder einmalige Zahlung .....	94
f) Beteiligung am Gewinn .....	95
g) Mindestlizenz .....	95
2. Veränderung der Lizenzgebühr .....	97
3. Umgehung der Lizenz .....	97
4. Pflicht zur Zahlung von Lizenzgebühren für Ausbesserung, Wieder- herstellung oder Ersatz in Verkehr gebrachter patentgeschützter Vorrichtungen oder ihrer Teile .....	100
5. Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühr bei Maschinen, die aus geschütz- ten und gemeinfreien Teilen bestehen .....	101
6. Gebühr für die Überlassung von Unterlagen und Informationen .....	103
7. Fälligkeit .....	103

8. Abrechnung und Überprüfung der Abrechnung	104
a) Inhalt der Abrechnungspflicht	104
b) Abrechnungsfrist	105
c) Verletzung der Abrechnungspflicht	105
d) Besondere Vereinbarungen über die Abrechnung	106
9. Mitteilungspflicht über Umstände, die für den Anspruch auf die Lizenzgebühr von Bedeutung sind	106
10. Einsicht in die Geschäftsbücher, eidesstattliche Versicherung	107
11. Verjährung der Lizenzgebühr	108
II. Ausübungspflicht	110
1. Entstehen der Ausübungspflicht	110
a) Allgemeines	110
b) Ausübungspflicht bei einer ausschließlichen, alleinigen Lizenz	111
c) Ausübungspflicht bei einer einfachen Lizenz	111
2. Umfang der Ausübungspflicht	113
a) Beginn der Produktion	113
b) Qualitätserfordernisse	114
c) Ausübungspflicht und Preisgestaltung	115
3. Werbung	115
4. Verletzung der Ausübungspflicht	116
5. Wegfall der Ausübungspflicht	118
III. Pflichten des Lizenznehmers, die Verbesserungen am Lizenzgegenstand betreffen	118
1. Pflicht zur Vornahme von Verbesserungen	118
2. Benutzung von Verbesserungen	119
3. Mitteilungspflicht und Pflicht zur Einräumung von Rechten an Verbesserungen	120
IV. Produktionsbeschränkungen während der Dauer des Lizenzvertrags	123
1. Beschränkungen hinsichtlich der Herstellung von Gegenständen, die unter die Lizenz fallen	124
2. Beschränkungen hinsichtlich der Herstellung von Gegenständen, die nicht unter die Lizenz fallen	124
V. Pflichten des Lizenznehmers hinsichtlich des Vertriebs	125
1. Räumliche Beschränkung der Lizenz (Gebietslizenz)	125
2. Preisbindung und Bindung an Geschäftsbedingungen	128
3. Pflicht zur Anbringung des Namens oder der Marke des Lizenzgebers am Lizenzgegenstand	129
VI. Verpflichtung zum Bezug von Rohstoffen und Teilen	130
VII. Verpflichtung zur Aufrechterhaltung von Schutzrechten und zur Verteidigung der Erfindung gegen Übergriffe Dritter	132
1. Aufrechterhaltung von Schutzrechten	132
2. Abwehr von Übergriffen	133
3. Nichtangriffsabreden	135
4. Abreden über den Schutzzumfang	136

VIII. Verpflichtung des Lizenznehmers nach Beendigung des Lizenzvertrages . . .	137
1. Beendigung der Tätigkeit . . . . .	137
2. Pflicht zur Herausgabe der Unterlagen . . . . .	137
3. Pflichten in Bezug auf die Ausstattung . . . . .	138
4. Wettbewerbsverbot für die Zeit nach Beendigung des Lizenzvertrages . .	140
IX. Pflichten des Lizenznehmers hinsichtlich der Übertragung der Lizenz und Erteilung von Unterlizenzen . . . . .	141
1. Übertragung von Lizenzen . . . . .	141
2. Erteilung von Unterlizenzen . . . . .	142
<b>D. Pflichten des Lizenzgebers, die sich aus der Natur des Lizenzvertrags     ergeben oder die vereinbart werden . . . . .</b>	<b>145</b>
I. Pflichten beim Abschluss des Vertrags . . . . .	145
II. Pflicht des Lizenzgebers, dem Lizenznehmer die Ausübung des Lizenzrechts zu ermöglichen . . . . .	145
III. Pflichten des Lizenzgebers im Hinblick auf die Haftung . . . . .	148
1. Haftung für Mängel bei Vertragsschluss . . . . .	148
2. Haftung für Ereignisse, die während der Dauer des Lizenzvertrages auf- treten . . . . .	148
3. Haftung des Lizenzgebers gegenüber Dritten für Produktmängel . . . . .	149
4. Vereinbarungen über die Haftung . . . . .	151
IV. Pflicht des Lizenzgebers, dem Lizenznehmer während der Laufdauer des Lizenzvertrages das Benutzungsrecht zu sichern . . . . .	152
1. Allgemeines . . . . .	152
2. Verzicht auf das Schutzrecht . . . . .	153
3. Pflicht zur Zahlung der Jahresgebühren . . . . .	154
4. Prüfkosten . . . . .	155
5. Geheimhaltung . . . . .	156
6. Verteidigung des Schutzrechts . . . . .	156
V. Pflichten des Lizenzgebers im Hinblick auf die eigene Benutzung und die Vergabe weiterer Lizenzen . . . . .	157
VI. Pflichten des Lizenzgebers, die Verbesserungen am Lizenzgegenstand betreffen . . . . .	158
1. Pflicht zur Vornahme von Verbesserungen . . . . .	158
2. Mitteilungspflicht und Pflicht zur Einräumung von Rechten an Ver- besserungen . . . . .	158
<b>E. Mängelhaftung des Lizenzgebers, Haftung des Verkäufers     von Rechten . . . . .</b>	<b>160</b>
I. Allgemeines . . . . .	160
II. Mängelhaftung für Sachmängel . . . . .	161

1. Rechtslage vor dem 1.1.2002	161
a) Voraussetzungen der Haftung	161
aa) Allgemeines	161
bb) Meinungen, die in der Literatur vertreten werden	161
cc) Rechtsprechung	162
dd) Ergebnis	164
ee) Zugesicherte Eigenschaften	166
b) Umfang der Haftung	167
aa) Meinungen, die in der Literatur vertreten werden	167
bb) Rechtsprechung	168
cc) Ergebnis	170
c) Mängelhaftung bei Lizenzverträgen, denen keine Schutzrechte zugrunde liegen	175
2. Rechtslage ab dem 1.1.2002	176
a) Mängelhaftung für Sachmängel	176
III. Haftung für Rechtsmängel	177
1. Rechtslage vor dem 1.1.2002	177
a) Voraussetzungen der Haftung	177
b) Umfang der Haftung	178
aa) Allgemeines	178
bb) Rechtsmängel, die bei Abschluss des Vertrages vorhanden sind und dem Lizenzgeber bekannt sind bzw. bekannt sein mussten	178
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	179
(1) Allgemeines	179
(2) Abhängigkeit des Patents	179
(a) Allgemeines	179
(b) Auswirkungen auf die Lizenz	180
(3) Vorbenutzungsrecht	182
(a) Allgemeines	182
(b) Auswirkungen auf die ausschließliche/alleinige Lizenz	183
(c) Auswirkungen auf die einfache Lizenz	184
(4) Zwangslizenz	185
(a) Allgemeines	185
(b) Auswirkungen auf die ausschließliche/alleinige Lizenz	185
(c) Auswirkungen auf die einfache Lizenz	187
(5) Wirkungsbeschränkung des Patents im Interesse der öffentlichen Wohlfahrt und der Staatssicherheit	187
(a) Allgemeines	187
(b) Auswirkungen auf die Lizenz	187
2. Rechtslage ab dem 1.1.2002	188
IV. Haftung des Verkäufers von Rechten ab 1.1.2002	188
1. Hauptpflichten	188
2. Nebenpflichten	189
3. Mängelhaftung	189

<b>F. Funktion der ausschließlichen/alleinigen Lizenz</b>	191
I. Allgemeines	191
II. Wirkung der ausschließlichen Lizenz gegen den Rechtsnachfolger des Patentinhabers	191
III. Vergabe weiterer Lizenzen durch den Lizenzgeber	193
IV. Klagerecht des Inhabers einer ausschließlichen Lizenz gegenüber Patentverletzern	194
V. Ausschließliche Lizenz, der kein Schutzrecht zugrunde liegt	195
VI. Weitere Rechte des Inhabers einer ausschließlichen Lizenz	195
1. Übertragung von Rechten durch den Inhaber einer ausschließlichen Lizenz	195
2. Die Erteilung von Unterlizenzen durch den Inhaber einer ausschließlichen Patentlizenz	197
3. Übertragung von Rechten und Erteilung von Unterlizenzen durch den Inhaber einer ausschließlichen Lizenz, wenn der Lizenz keine Schutzrechte zugrunde liegen	199
4. Vererbung der ausschließlichen Lizenz	199
5. Gesellschafterwechsel beim Lizenznehmer	200
6. Übertragbarkeit der persönlichen Lizenz, Betriebslizenz	200
VII. Beispiele für Verwertung von Rechten	201
1. Beispiele für Nutzungsrechte in Lizenzverträgen	201
2. Unterlizenz	205
3. Übertragbarkeit der Lizenz	206
4. Beispiele für Klauseln über Nutzungsrechte in Cross-Lizenzverträgen	206
5. Beispiel für Regelung der Pflichten von Poollizenzpartnern bzgl. Verwertung der Rechte durch einen Poolpartner (Licensing Administrator)	208
1. Licensing Administrator's (LA) Responsibilities	208
2. Licensors' Responsibilities	209
6. Beispiel für Rechte am Ergebnis in Forschungs- und Entwicklungsverträgen	209
<b>G. Funktion der einfachen Lizenz</b>	212
I. Allgemeines	212
II. Wirkung gegenüber den Rechtsnachfolgern des Patentinhabers	214
III. Kein Klagerecht des Inhabers einer einfachen Lizenz gegenüber Patentverletzern	218
IV. Übertragung der einfachen Lizenz	218
V. Vererbung der einfachen Lizenz, Lizenzvertrag mit einer Gesellschaft	219
VI. Persönliche und Betriebslizenzen	219

<b>H. Verteidigung von Schutzrechten und nicht geschützten Erfindungen</b>	220
I. Schadensersatzansprüche aus Schutzrechten	220
1. Schadensersatzanspruch des Patentinhabers	220
a) Allgemeines	220
b) Schadensberechnung	221
2. Schadensersatzanspruch des Inhabers einer ausschließlichen oder alleinigen Patentlizenz	225
a) Allgemeines	225
b) Voraussetzungen für die Klageerhebung	226
c) Berechnung des Schadens	228
d) Vermeidung von Kollisionen	228
e) Klageberechtigung bei Erteilung von Unterlizenzen	229
3. Kein Schadensersatzanspruch des Inhabers einer einfachen Patentlizenz	229
4. Schadensersatz bei Lizenzverträgen, denen kein Schutzrecht zugrunde liegt	232
II. Unterlassungsansprüche	232
1. Unterlassungsanspruch des Patentinhabers	232
2. Unterlassungsanspruch des Inhabers einer ausschließlichen/alleinigen Lizenz	233
3. Kein Unterlassungsanspruch des Inhabers einer einfachen Lizenz	233
a) Allgemeines	233
b) Schutz des Inhabers einer einfachen Lizenz durch den Lizenzgeber vor Patentverletzungen	233
c) Vertragliche Vereinbarungen	235
d) Der Schutz bei Vereinbarung einer Meistbegünstigungsklausel	235
e) Keine Abtretung des Überlassungsanspruchs	236
f) Einräumung der Prozessführungsbefugnis	237
4. Unterlassungsanspruch bei Lizenzverträgen, denen keine Schutzrechte zugrunde liegen	237
III. Abhängigkeitsklage	237
1. Recht des Patentinhabers zur Erhebung der Abhängigkeitsklage	237
2. Recht des Inhabers einer ausschließlichen/alleinigen Lizenz zur Erhebung der Abhängigkeitsklage	238
3. Kein Klagerecht des Inhabers einer einfachen Lizenz	238
IV. Nichtigkeitsklage	238
1. Allgemeines	238
2. Verzicht des Lizenznehmers auf Erhebung einer Nichtigkeitsklage	239
3. Unzulässigkeit der Erhebung einer Nichtigkeitsklage	240
V. Verteidigung von Marken	241
<b>J. Auslandslizenzverträge</b>	242
I. Literatur zu Auslandslizenzverträgen	242
Darstellung für einzelne Länder	242

II. Genehmigungspflicht	247
1. Nach deutschem Recht	247
2. Nach ausländischem Recht	251
III. Zahlung bei Auslandslizenzen	252
1. Anfall des Erlöses in fremder Währung	252
2. Anfall des Erlöses in deutscher Währung	254
3. Einzahlung auf ein Auslandskonto	254
IV. Anwendbares Recht	255
1. Lizenzrecht	255
2. Patent-, Muster- und Zeichenrecht	257
3. Unlauterer Wettbewerb	258
4. Verteidigung von Erfindungen, die dem Lizenzvertrag zugrunde liegen	259
5. Kartellrecht	259
a) Unabdingbarkeit	259
b) Deutsches und EU-Kartellrecht	260
c) Sonstiges ausländisches Kartellrecht	260
V. Sprache	261
1. In der der Vertrag ausgefertigt wird	261
2. In der die Unterlagen zu übergeben sind; anwendbares Maßsystem	262
VI. Gerichtsstand, Schiedsgericht, Mediation, Verhandeln	262
1. Das Genfer Protokoll über Schiedsklauseln im Handelsverkehr vom 24. 9. 1923	266
2. Das Genfer Abkommen zur Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche vom 26. 9. 1927	266
3. Das UN-Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche vom 10. 6. 1958	267
4. Das europäische Übereinkommen über die internationale Handelschiedsgerichtsbarkeit vom 21. 4. 1961	267
5. Das UNCITRAL-Modellgesetz über die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit vom 21. 6. 1985	268
6. Schiedsverfahrensgesetz vom 22. 12. 1997	268
7. Mediation, Verhandeln	268
VII. Weitere Probleme bei Auslandslizenzverträgen	281
<b>K. Gesellschaftsähnliche Lizenzverträge</b>	282
I. Voraussetzungen des gesellschaftsähnlichen Lizenzvertrages	282
II. Auf gesellschaftsähnliche Lizenzverträge anwendbare Vorschriften	284
III. Bedeutung für die Praxis	284
<b>L. Markenlizenz</b>	285
I. Allgemeines	285
II. Praxisfälle	289

<b>M. Dauer des Lizenzvertrages</b>	295
I. Schutzrechte, Softwareurheberrechte, Know-how	295
II. Bei Lizenzverträgen, denen keine Schutzrechte zugrunde liegen	298
III. Vorzeitige Beendigung des Lizenzvertrages	299
IV. Der Lizenzvertrag in der Insolvenz	303
1. Allgemeines	303
2. Konkurs	304
a) des Lizenzgebers	304
b) des Lizenznehmers	306
3. Insolvenz	308
a) des Lizenzgebers	308
b) des Lizenznehmers	308
<b>N. Steuerliche Behandlung von Lizenzverträgen</b>	313
I. Steuerliche Behandlung der Lizenzgebühr bei Verträgen mit inländischen Lizenznehmern/Lizenzgebern	313
1. Behandlung im Einkommensteuerrecht	313
a) Allgemeines	313
b) Bilanzierung	313
aa) Behandlung beim Lizenznehmer	313
(1) Lizenzüberlassung gegen laufende Gegenleistung	314
(2) Lizenzüberlassung gegen Einmalzahlung	315
(3) Bildung von Rückstellungen wegen Verletzung fremder Rechte	315
bb) Behandlung beim Lizenzgeber	316
(1) Abgrenzung Anlagevermögen/Umlaufvermögen für Aktivierungspflicht entscheidend	316
(2) Behandlung der Einnahmen aus Lizenzverträgen	317
c) Besonderheiten bei der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG	317
d) Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung	318
2. Besonderheiten bei der Körperschaftsteuer	318
3. Umsatzsteuer	319
4. Einheitsbewertung, Erbschafts- und Schenkungssteuer	319
a) Behandlung beim Lizenzgeber	319
b) Behandlung beim Lizenznehmer	320
5. Gewerbesteuer	320
6. Steuerliche Vergünstigungen	321
II. Steuerliche Behandlung der Lizenzgebühr bei Auslandsverträgen	321
1. Lizenzvergabe an ausländische Lizenznehmer	321
a) Allgemeines	321
b) Doppelbesteuerungsabkommen (DBA)	322
c) Anrechnung der ausländischen Steuer	323
d) Abzug der ausländischen Steuer	324
e) Erlass bzw. Pauschalierung der deutschen Steuer	325

f) Umsatzsteuer .....	325
g) Gewerbesteuer .....	326
h) Vermögensteuer, Sonderregelungen DDR .....	326
2. Lizenznahme vom Ausland .....	326
a) Allgemeines .....	326
b) Abzugsteuer .....	326
aa) Berechnung der Abzugssteuer bis Veranlagungszeitraum 2001 ..	327
bb) Berechnung der Abzugssteuer ab Veranlagungszeitraum 2002 ..	327
cc) Berechnung der Abzugssteuer ab Veranlagungszeitraum 2003 ..	327
dd) Haftung .....	327
ee) Erstattungsverfahren .....	328
ff) Freistellungsverfahren .....	328
gg) Praktischer Hinweis .....	328
hh) Sonderfall der Rechtsübertragung .....	329
c) Umsatzsteuer .....	329
d) Gewerbesteuer .....	330
3. Übersicht über die Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) .....	330
<b>O. Lizenzvertrag und deutsches Kartellrecht .....</b>	<b>333</b>
I. Die Vereinheitlichung des deutschen und europäischen Kartellrechts .....	333
1. Gewerbliche Schutzrechte und Wettbewerbsordnung .....	333
II. §§ 17, 18 GWB a.F. (bis 30.6.2005) .....	334
1. Allgemein .....	334
a) Sachlicher Anwendungsbereich .....	334
b) Örtlicher Anwendungsbereich .....	335
c) Rechtsfolgen bei einem Verstoß (Nichtigkeit/§ 139 BGB) .....	335
d) Schriftformerfordernis .....	335
e) Gegenseitige Lizenzerteilung und Patentgemeinschaften .....	336
aa) Einfache gegenseitige Lizenzen .....	336
bb) Gegenseitige Erteilung von ausschließlichen Lizenzen .....	337
cc) Patentgemeinschaften .....	338
f) Verhältnis der §§ 17, 18 GWB a.F. zu Art. 81, 82 EGV .....	339
2. Schutzrechtslizenzverträge (§ 17 GWB a.F.) .....	340
a) Inhalt des Schutzrechts (§ 17 Abs. 1 GWB a.F.) .....	340
aa) Art der Ausübung des Schutzrechts .....	340
bb) Umfang der Ausübung des Schutzrechts .....	342
cc) Mengenbeschränkungen .....	342
dd) Gebietsbeschränkungen .....	342
ee) Zeitliche Beschränkungen .....	343
b) Zulässige Beschränkungen (§ 17 Abs. 2 Nr. 1–5 GWB a.F.) .....	343
aa) Interesse des Veräußerers oder Lizenzgebers an technisch einwandfreier Ausnutzung des Schutzgegenstands (§ 17 Abs. 2 Nr. 1 GWB a.F.) .....	343
bb) Erfahrungsaustausch/Lizenzen auf Verbesserungs- oder Anwendungserfindungen gemäß § 17 Abs. 2 Nr. 2 GWB a.F. ..	344
cc) Nichtangriffs-Klauseln (§ 17 Abs. 2 Nr. 3 GWB a.F.) .....	344
dd) Mindestlizenz (§ 17 Abs. 2 Nr. 4 GWB a.F.) .....	345

ee) Kennzeichnung der Lizenzerzeugnisse (§ 17 Abs. 2 Nr. 5 GWB a.F.)	345
c) Freistellung auf Antrag (§ 17 Abs. 3 GWB a.F.)	345
3. Know-how-Verträge (§ 18 GWB a.F.)	345
4. Software, Marken (§ 14 ff. GWB a.F.)	346
III. Die Auswirkungen der 7. Novelle des GWB für Lizenzverträge	347
<b>P. Lizenzvertrag und EG-Kartellrecht</b>	361
I. Anwendbarkeit der Art. 81, 82 EGV auf Wettbewerbsbeschränkungen in Lizenzverträgen	361
1. Wettbewerbsbeschränkungen	361
2. Die Bekanntmachung der Kommission über Vereinbarungen von geringer Bedeutung	365
3. TRIPS	366
II. Die Gruppenfreistellungsverordnung Nr. 772/2004 für Technologietransfer-Vereinbarungen (Patente, Know-how und Softwareurheberrechte) vom 27.4.2004	366
1. Einführung	366
a) Entstehungsgeschichte	366
b) Auswirkungen der GFTT Nr. 772/2004	366
2. Anwendungsbereich	369
a) Erfasste Lizenzverträge: Technologietransfer-Vereinbarungen zwischen zwei Unternehmen, die die Produktion der Vertragsprodukte ermöglichen, Art. 2 Abs. 1, örtlicher Anwendungsbereich	370
aa) Legal-Definitionen, Art. 1 Abs. 1 (a) – (n), Art. 1 Abs. 2	370
(1) „Vereinbarungen“ (a)	371
(2) „Technologietransfer-Vereinbarung“ (b)	371
(3) „Wechselseitige Vereinbarung“ (c)	381
(4) „Nicht wechselseitige Vereinbarung“ (d)	383
(5) „Produkt“ (e)	383
(6) „Vertragsprodukt“ (f)	384
(7) „Rechte an geistigem Eigentum“ (g)	384
(8) „Patent“ (h)	385
(9) „Know-how“ (i)	385
(10) „Konkurrierende Unternehmen“ (j)	387
(11) „Selektive Vertriebssysteme“ (k)	388
(12) „Exklusivgebiet“ (l)	390
(13) „Exklusivkundengruppe“ (m)	390
(14) „Abtrennbare Verbesserungen“ (n)	390
(15) „Verbundene Unternehmen“ (Art. 1 Abs. 2)	391
bb) Vereinbarung zwischen zwei Unternehmen (Art. 2 Abs. 1)	391
cc) Vereinbarung über Produktion von Vertragsprodukten (Art. 2 Abs. 1)	392
(1) Verträge zwischen Technologiepools und Lizenznehmern	392
(2) Unterlizenzierbare Lizenz über die Produktion von Vertragsprodukten/Unterlizenz	393

(3) Anspruchsverzicht-Vereinbarungen und Anspruchsregelungs-Vereinbarungen .....	393
(4) Zulieferverträge .....	394
(5) Entwicklungsvertrag für festgelegtes Vertragsprodukt .....	394
dd) Örtlicher Anwendungsbereich .....	395
b) Nicht erfasste Lizenzverträge .....	396
aa) Lizenzverträge zwischen mehr als zwei Parteien .....	396
bb) Masterlizenzen .....	398
cc) Verträge, die unter andere GVO fallen .....	399
(1) GVO Spezialisierungsvereinbarungen Nr. 2658/2000 .....	399
(2) GVO Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen Nr. 2659/2000 .....	400
(3) GVO Vertikale Vereinbarungen Nr. 2790/1999 .....	400
dd) Kaufverträge .....	402
ee) Urheberrechtslizenzen .....	402
ff) Markenlizenzen .....	403
c) Dauer (Art. 2 Abs. 2) .....	404
3. Freistellung, soweit Technologietransfer-Vereinbarungen Wettbewerbsbeschränkungen gemäß Art. 81 Abs. 1 EGV enthalten .....	405
a) Bewertung, ob Technologietransfer-Vereinbarung Technologienwettbewerb oder technologieinternen Wettbewerb beschränkt ..	405
b) Bewertung, ob Vereinbarung Beschränkung des Technologienwettbewerbs und/oder des technologieinternen Wettbewerbs bezweckt oder bewirkt .....	408
4. Freistellung wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen abhängig von Marktanteilsschwellen, Art. 3, 8 .....	411
a) Definition des relevanten Markts und Zuordnung der Marktanteile ..	412
aa) Relevanter Markt .....	412
(1) Leitlinien zur Marktdefinition .....	412
(2) Aspekte der Marktdefinition von besonderer Bedeutung für den Technologietransfer .....	413
(a) Produktmarkt .....	413
(aa) Produktmarkt: Waren und Dienstleistungen .....	413
(bb) Räumlich und sachlich relevante Produktmärkte ..	414
(cc) Austauschbarkeit oder Substituierbarkeit .....	414
(b) Technologiemarkt .....	414
(aa) Präsenz der lizenzierten Technologie .....	414
(bb) Räumlich und sachlich relevante Technologie-märkte .....	415
(cc) Austauschbarkeit oder Substituierbarkeit .....	415
bb) Zuordnung der Marktanteile .....	415
(1) Bei Produktmärkten .....	416
(2) Bei Technologiemarkten .....	416
(3) Kombination der Methoden der Marktanteilsbestimmung ..	417
(4) Marktanteil „Null“ bei neuen Technologien .....	418
b) Unterscheidung zwischen Wettbewerbern und Nicht-Wettbewerbern ..	418
aa) Wettbewerber .....	418
(1) Tatsächliche Wettbewerber .....	419
(2) Potentielle Wettbewerber .....	419

bb) Nicht-Wettbewerber .....	420
(1) Einseitige/zweiseitige Sperrposition .....	420
(2) Durchgreifende Innovation .....	421
cc) Vertragsparteien nach Vertragsabschluss Wettbewerber .....	421
5. Freistellung, wenn keine Kernbeschränkungen („schwarze Liste“) vorliegen, Art. 4 GFTT .....	422
a) Nicht wettbewerbsbeschränkende Klauseln („weiße Liste“) .....	424
aa) Wahrung der Vertraulichkeit .....	425
bb) Keine Untervergabe der Lizenz .....	425
cc) Nutzungsverbot nach Ablauf der Vereinbarung, sofern die lizenzierte Technologie noch gültig und rechtswirksam ist .....	425
dd) Unterstützung des Lizenzgebers bei der Durchsetzung seiner lizenzierten Schutzrechte .....	426
ee) Zahlung von Mindestgebühren oder Produktion einer Mindestmenge an Erzeugnissen, in die die lizenzierte Technologie eingegangen ist .....	427
ff) Verwendung des Markenzeichens des Lizenzgebers oder Angabe des Namens des Lizenzgebers auf dem Produkt .....	428
gg) Weitere freigestellte Klauseln .....	431
b) Kernbeschränkungen („schwarze Liste“, Art. 4) .....	432
aa) Vereinbarungen zwischen konkurrierenden Unternehmen (Wettbewerber) (Art. 4 Abs. 1) .....	433
(1) Preisfestsetzung (Art. 4 Abs. 1 a)) .....	433
(2) Output-Beschränkung (Art. 4 Abs. 1 b) .....	436
(3) Zuweisung von Märkten oder Kunden mit Ausnahme der (Art. 4 Abs. 1 c) .....	438
(a) Verpflichtung des/der Lizenznehmer(s): Nutzung nur in einem oder mehreren Anwendungsbereichen oder Produktmärkten (Art. 4 Abs. 1 c (i)) .....	438
(b) Verpflichtung des Lizenzgebers/Lizenznehmers in nicht wechselseitiger Vereinbarung: Keine Produktion der lizenzierten Technologien in einem oder mehreren Anwendungsbereichen oder Produktmärkten, Exklusivgebieten, die der anderen Partei vorbehalten sind (Art. 4 Abs. 1 c (ii)) .....	446
(c) Verpflichtung des Lizenzgebers: Keine Technologielizenz an einen anderen Lizenznehmer in einem bestimmten Gebiet (Art. 4 Abs. 1 c (iii)) .....	447
(d) Verpflichtungen des Lizenzgebers/Lizenznehmers in nicht wechselseitiger Vereinbarung: Beschränkungen des aktiven und/oder passiven Verkaufs in ein Exklusivgebiet oder an eine Exklusivkundengruppe, das bzw. die einer anderen Partei vorbehalten ist (Art. 4 Abs. 1 c (iv)) .....	448
(e) Verpflichtung des Lizenznehmers in nichtwechselseitiger Vereinbarung: Beschränkung des aktiven Verkaufs in Exklusivgebiet oder an Exklusivkundengruppe, das bzw. die vom Lizenzgeber anderen Lizenznehmern vorbehalten ist (Art. 4 Abs. 1 c (v)) .....	449

(f) Verpflichtung des Lizenznehmers: Beschränkung auf Eigenbedarfsdeckung (Art. 4 Abs. 1 c (vi))	449
(g) Verpflichtung des Lizenznehmers in nicht wechselseitiger Vereinbarung: Produktion der Vertragsprodukte nur für bestimmten Kunden, um zweite Bezugsquelle zu schaffen (Art. 4 Abs. 1 c (vii))	452
(4) Wettbewerbsverbot (Art. 4 Abs. 1 d))	452
bb) Die Beschränkungen zwischen nicht konkurrierenden Unternehmen (Nicht-Wettbewerber) (Art. 4 Abs. 2)	454
(1) Preisfestsetzung (Art. 4 Abs. 2 a)	454
(2) Gebiets- oder Kundenkreisbeschränkungen bzgl. Passiv-Verkäufe des Lizenznehmers mit Ausnahme von Art. 4 Abs. 2 b	455
(a) Beschränkung des passiven Verkaufs in Exklusivgebiet oder an Exklusivkundengruppe, das/die dem Lizenzgeber vorbehalten ist (Art. 4 Abs. 2 b (i))	457
(b) Beschränkungen des passiven Verkaufs in Exklusivgebiet oder an Exklusivkundengruppe, das/die einem anderen Lizenznehmer des Lizenzgebers für zwei Jahre zugewiesen wurde (Art. 4 Abs. 2 b (ii))	457
(c) Verpflichtungen des Lizenznehmers: Beschränkung auf Eigenbedarfsdeckung (Art. 4 Abs. 2 b (iii))	459
(d) Verpflichtung: Produktion der Vertragsprodukte nur für bestimmte Kunden, um zweite Bezugsquelle zu schaffen (Art. 4 Abs. 2 b (iv))	459
(e) Verpflichtungen des Lizenznehmers: Verkauf nur an Einzelhändler, nicht an Endverbraucher (Art. 4 Abs. 2 b (v))	460
(f) Verpflichtung des Lizenznehmers: Verkauf nur an nicht zugelassene Händler (Art. 4 Abs. 2 b (vi))	460
(3) Aktiver/passiver Verkauf an Endverbraucher (Art. 4 Abs. 2 c)	461
cc) Vertragsparteien erst nach Vertragsabschluss Wettbewerber (Art. 4 Abs. 3)	461
6. Nicht freigestellte Beschränkungen (Art. 5)	461
a) Verpflichtung des Lizenznehmers: Exklusive Rücklizenz oder Rückübertragung bzgl. eigener abtrennbarer Verbesserungen an lizenzierte Technologie oder eigener neuer Anwendungen dieser Technologie (Art. 5 Abs. 1 a, b)	463
b) Nichtangriffsverpflichtung (Art. 5 Abs. 1 c)	468
c) Wettbewerbsverbote nicht konkurrierender Unternehmen (Art. 5 Abs. 2)	469
7. Entzug des Rechtsvorteils (Art. 6) und Nichtanwendbarkeit der GFTT (Art. 7)	470
a) Entzug des Rechtsvorteils der Verordnung durch Kommission (Art. 6 Abs. 1) oder durch Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten (Art. 6 Abs. 2)	470
b) Nichtanwendbarkeit der GFTT (Art. 7)	472

8. Übersicht: „Freistellung eines Vertrags aufgrund der Anwendbarkeit der GFTT“	475
9. Aufhebung der GFTT Nr. 240/96 (Art. 9), Übergangsfrist (Art. 10), Geltungsdauer (Art. 11)	478
a) Aufhebung der GFTT Nr. 240/96 (Art. 9)	478
b) Übergangsfrist (Art. 10)	478
c) Geltungsdauer (Art. 11)	479
10. Anwendung von Art. 81 Abs. 1 und 3 außerhalb der GFTT	480
a) Allgemeiner Untersuchungsrahmen	480
aa) Relevante Faktoren	481
(1) Art der Vereinbarung	481
(2) Marktstellung der Parteien	482
(3) Marktstellung der Wettbewerber	482
(4) Marktstellung der Abnehmer	483
(5) Marktzutrittsschranken	483
(6) Ausgereifter Markt	484
(7) Sonstige Faktoren	484
bb) Negative Wirkungen restriktiver Lizenzvereinbarungen	484
cc) Positive Wirkungen restriktiver Lizenzvereinbarungen und Analyseparameter	486
b) Anwendung von Art. 81 auf verschiedene Arten von Lizenzbeschränkungen	490
aa) Lizenzgebühren	491
bb) Exklusivlizenzen und Verkaufsbeschränkungen	491
(1) Exklusiv- und Alleinlizenzen	491
(2) Verkaufsbeschränkungen	494
cc) Outputbeschränkungen	496
dd) Nutzungsbeschränkungen	497
ee) Beschränkung auf den Eigenbedarf	498
ff) Kopplungs- und Paketvereinbarungen	498
gg) Wettbewerbsverbote	499
c) Anspruchsregelungs- und Anspruchsverzichts-Vereinbarungen	500
d) Technologiepools	500
aa) Allgemeine Überlegungen	500
bb) Art der zusammengefassten Technologien	503
cc) Bewertung einzelner Beschränkungen	509
dd) Institutioneller Rahmen für die Leitung von Pools	511

<b>Anhang</b> .....	518
Anhang I	
Checkliste Patentlizenz-/Know-how-/Markenlizenz-/Softwareurheberrechtslizenz- Vertrag .....	520
Anhang II – Kartellrechtliche Regelungen	
1. Siebtes Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (Auszug) .....	555
2. EU-Kartellrecht	
a) 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 .....	557
b) 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	
aa) Deutsche Fassung mit Leitlinien .....	575
bb) Englische Fassung mit Leitlinien .....	656
3. US-Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property .....	726
4. Guidelines for Patent and Know-How Licensing Agreements under the Anti- monopoly Act (Japan-Guidelines) .....	751
Anhang III	
Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigen- tums (TRIPS-Übereinkommen) .....	778
Literaturverzeichnis .....	806
Sachregister .....	815