

**Patentlizenz- und Know-How-Verträge
im deutschen und
europäischen Kartellrecht**

-Unter besonderer Berücksichtigung der §§ 17, 18
GWB und Gruppenfreistellungsverordnung für
Technologietransfer-Vereinbarungen
(VO Nr. 240/96) der EG-Kommission-

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

einer Hohen Rechtswissenschaftlichen Fakultät

der Universität zu Köln

vorgelegt von

Ayhan Kortunay

aus: Usak, TURKEI

Referent: Professor Dr. Jürgen F. Baur

Korreferent: Professor Dr. Peter-Heinz Mansel

Tag der mündlichen Prüfung: 11.11.2003

INHALTSVERZEICHNIS

EINFÜHRUNG	9
TEIL I- PATENTLIZENZ- UND KNOW-HOW-VERTRAG	11
A- Allgemeines	11
B- Die Definition des Lizenzvertrags	14
C- Der Patentreizenzvertrag	15
D- Der Know-How-Vertrag	18
E- Die Arten des Lizenzvertrags	21
1- Ausschließliche Lizenz	21
2- Einfache Lizenz	23
3- Zeitlizenz	24
4- Unterlizenz (Sublizenz)	25
5- Gebiets- oder Bezirkslizenz	27
6- Quotenlizenz	30
7- Vertriebslizenz	31
8- Herstellungslizenz	32
9- Gebrauchslizenz	33
10- Persönliche Lizenz	34
11- Betriebslizenz	34
12- Konzernlizenz	36
F- Die Pflichten der Vertragspartner	37
1- Allgemeine Pflichten des Lizenznehmers	37
a) Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühr	37
aa) Umsatzlizenz	37
bb) Stücklizenz	38
cc) Gewinnlizenz	39
dd) Mindestlizenzgebühr	40
ee) Pauschallizenzgebühr	41
b) Ausübungspflicht	43
c) Bezugspflichten	47
d) Pflicht zur Vornahme und Übermittlung von Verbesserungen	48
e) Pflicht zur Einhaltung bestimmter Preise	50
f) Nichtsangriff- bzw. Geheimhaltungspflicht	51
g) Kennzeichnungspflicht	53
h) Wettbewerbsverbot	55
i) Informationspflicht über die Schutzrechtsverletzungen	56

2- Allgemeine Pflichten des Lizenzgebers	57
a) Aufrechterhaltung und Verteidigung des Schutzrechts	57
b) Beihilfepflicht, Pflicht zur Übermittlung von Verbesserungen	59
c) Gewährleistungspflichten des Lizenzgebers	60
aa) Haftung für Sachmängel	60
bb) Haftung für Rechtsmängel	63
aaa) Rechtsmängel bei Vertragsabschluss	63
bbb) Rechtsmängel nach Vertragsabschluss	65
G- Die Beendigung des Lizenzvertrags	67
TEIL II- DER LIZENZVERTRAG IM DEUTSCHEN KARTELLRECHT	70
A- Überblick über die Neuregelung durch 6. GWB-Novelle	70
B- § 17 GWB	72
1- Allgemeines	72
2- Anwendungsbereich	74
a- Persönlicher Anwendungsbereich	74
b- Sachlicher Anwendungsbereich	75
3- Beschränkungen des Lizenznehmers im „Geschäftsverkehr“	80
4- Zulässigkeitskriterium („Inhalt des Schutzrechts“)	83
5- Zulässige Beschränkungen	86
a) Art	87
b) Umfang	88
c) Technischer Anwendungsbereich	88
d) Menge	89
e) Gebiet	90
f) Zeit	92
g) Weitere Beschränkungen	94
6- Der Katalog freigestellter Beschränkungen	97
a) Technisch einwandfreie Ausnutzung	98
b) Rückgewährklauseln	101
c) Nichtangriffsklauseln	108
d) Mindestnutzungs- oder Mindestlizenzgebührklauseln	112
e) Kennzeichnungsverpflichtungen	114
7- Erlaubnis weiterer Beschränkungen	115
a- Voraussetzungen	117
b- Verfahren	119
8- Rechtsfolgen	121
C- § 18 GWB	122
1- Allgemeines	122
2- Anwendungsbereich	124
a) Die Technik bereichernde Leistungen	124

b) Gemischte Verträge	130
c) Verträge über Saatgut	131
3- Zulässige Beschränkungen	132
D- Zwischenergebnis	137
TEIL III- DER LIZENZVERTRAG IM EUROPÄISCHEN KARTELLRECHT	140
A- Allgemeines	140
B- Kartellverbot (Art.81 Abs.1 EGV)	142
C- Nichtigkeit (Art.81 Abs.2 EGV)	147
D- Freistellung vom Kartellverbot (Art.81 Abs.3 EGV)	149
1- Einzelfreistellung	150
2- Gruppenfreistellung	152
E- Gruppenfreistellungsverordnung für Technologietransfer- Vereinbarungen (VO Nr. 240/96)	156
1- Entstehungsgeschichte	156
2- Anwendungsbereich	158
a) Sachlicher Anwendungsbereich	158
b) Räumlicher Anwendungsbereich	162
3- Freigestellte Verpflichtungen	163
a) Zulässige Klauseln	163
aa) Ausschließlichkeit zwischen Vertragspartnern	163
bb) Gebietsschutz unter den Lizenznehmern	164
cc) Kennzeichnungspflicht und Eigensbedarfsbindung	167
b) Zeitliche und sachliche Voraussetzungen	170
aa) Reine Patentlizenzvereinbarungen	170
bb) Reine Know-How-Vereinbarungen	171
cc) Gemischte Vereinbarungen	172
c) Minusklausel	174
4- Unbedenkliche Klauseln („weiße Liste“)	174
a) Geheimhaltungspflicht und Unterlizenzierungsverbot	175
b) Nachvertragliches Nutzungsverbot	177
c) Lizenzierung von Verbesserungs- und Anwendungserfindungen	178
d) Beschaffenheits- und Bezugsbindungen	181
e) Anzeige-, Prozeßführungs- und Prozeßbeistandsverpflichtungen	184
f) Lizenzgebühren	185
g) Beschränkung auf bestimmte Anwendungsgebiete	187
h) Mindestlizenzgebühr- und Mindestmengenverpflichtung	189
i) Meistbegünstigungsklauseln	192
j) Anbringung von Lizenzvermerken	193

k) Nutzungsbeschränkung in bezug auf Anlagenbau für Dritte	194
l) Mengenbegrenzung bei der Schaffung einer „zweiten Lieferquelle“	196
m) Verteidigungsvorbehalt des Lizenzgebers	198
n) Kündigungsvorbehalt des Lizenzgebers	199
o) Bestmögliche Nutzung (bestefforts-Klausel)	201
p) Kündigungsvorbehalt beim Lizenznehmerwettbewerb	202
5- Freistellungshindernde Klauseln („schwarze Liste“)	203
a) Preisbindungen	204
b) Wettbewerbsverbot	205
c) Absolute Gebietsschutzklauseln	207
d) Abnehmerbeschränkungen	210
e) Mengenbeschränkungen	213
f) Übertragung von Verbesserungserfindungen	215
g) Verlängerung der Ausschließlichkeits- und der Gebietsschutzklauseln	217
6- Widerspruchsverfahren	218
7- Entzug der Freistellung	223
a) Das Fehlen wirksamen Wettbewerbs	224
b) Ungerechtfertigte Lieferverweigerung des Lizenznehmers	226
c) Behinderung des Parallelhandels	228
d) Wettbewerbshindernde Ausübungspflichten	229
F- Zwischenergebnis	230
SCHLUßBETRACHTUNG	234
LITERATURVERZEICHNIS	240

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

a.A.	anderer Ansicht
ABl.	Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
Abs.	Absatz
a.F.	alte Fassung
a.M.	anderer Meinung
BB	Der Betriebsberater (Jahr und Seite)
Bd.	Band
BGHZ	Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen (Band und Seite)
Begr. 1952	Regierungsbegründung zu dem Entwurf eines Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Bundestagsdrucksache II/1158, nach Anlage I
Begr. 1998	Regierungsbegründung zu dem Entwurf eines Sechsten Gesetzes zur Änderung des GWB, Bundestagsdrucksache 13/9720.
BKartA	Bundeskartellamt
bzw.	beziehungsweise
DB	Der Betrieb (Jahr und Seite)
Diss.	Dissertation
DVGRUR	Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
EB	Evaluierungsbericht der Kommission
EG	Europäische Gemeinschaft(en)
EGV	Vertrag zur Gründung der europäischen Ge- meinschaft

EPÜ	Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente vom 5.10.1973
EU	Europäische Union
EuGH	Europäischer Gerichtshof
EuGH Slg	Sammlung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (Jahr und Seite)
EuR	Europarecht (Jahr und Seite)
EuZW	Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (Jahr und Seite)
EWG	Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EWS	Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht (Jahr und Seite)
FK	Frankfurter Kommentar
f.	folgende
ff.	fortfolgende
Fn.	Fußnote
FS	Festschrift oder Festgabe
GebrMG	Gebrauchsmustergesetz
gem.	gemäß
GK	Gemeinschaftskommentar (Hrsg: Müller-Henneberg/Schwarz)
GPÜ	Übereinkommen über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt vom 21.12.1989
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Jahr und Seite)
GRUR Ausl. (Int.)	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Auslands- und Internationaler Teil (Jahr und Seite)
G/T/E	von der Groben/Thiesing/Ehlermann (Kommentar)

GVO	Gruppenfreistellungsverordnung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften
GVO-Know-How	Gruppenfreistellungsverordnung für Vereinbarungen in Know-How-Verträgen
GVO-Patent	Gruppenfreistellungsverordnung für Vereinbarungen in Patentlizenzen
GVO-TT	Gruppenfreistellungsverordnung für Technologietransfer-Vereinbarungen
GWB	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
Hs.	Halbsatz
i.S.d.	im Sinne der/des
i.S.v.	im Sinne von
i.V.m.	in Verbindung mit
JZ	Juristenzeitung (Jahr und Seite)
KG	Kammergericht
Komm.	Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Kommission	Kommission der Europäischen Gemeinschaften
LG	Landgericht
lit.	litera (Buchstabe)
MarkG	Markengesetz
MuW	Markenschutz und Wettbewerb (Jahr und Seite)
m.w.N.	mit weiteren Nachweisen
n.F.	neue Fassung
NJW	Neue Juristische Wochenschrift (Jahr und Seite)
OLG	Oberlandesgericht
PatG	Patentgesetz
RG	Reichsgericht
RGZ	Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen (Band und Seite)
RIW	Recht der Internationalen Wirtschaft (Jahr und Seite)

Rn.	Randnummer
S.	Satz oder Seite
s.	siehe
Slg.	Sammlung
sog.	sogenannte(r/n)
SortSG	Sortenschutzgesetz
StGB	Strafgesetzbuch
TB	Tätigkeitsbericht des Bundeskartellamtes (Jahr und Seite)
UWG	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
v.	von/vom
vgl.	vergleiche
VO	Verordnung
WB	Bericht über die Wettbewerbspolitik
WRP	Wettbewerb in Recht und Praxis (Jahr und Seite)
WuW	Wirtschaft und Wettbewerb (Jahr und Seite)
WuW/E	WuW- Entscheidungssammlung
z.B.	zum Beispiel
ZHR	Zeitschrift für das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht (Band und Seite)
Ziff.	Ziffer

EINFÜHRUNG

Gewerbliche Schutzrechte, wie Patente, Gebrauchs- oder Geschmacksmuster, geben ihrem Inhaber das Recht zur ausschließlichen Nutzung einer geistig-gewerblichen Leistung. Dieses Ausschließlichkeitsrecht gewährt dem Schutzrechtsinhaber nicht nur Abwehrrechte gegenüber Dritten, die in den ihm vorbehaltenen Bereich widerrechtlich eindringen (negativer Inhalt), sondern gibt ihm auch die Möglichkeit, den Schutzrechtsgegenstand zu übertragen oder im Wege der Lizenzvergabe zu verwerten (positiver Inhalt)¹.

Mit dem Lizenzvertrag gewährt der Lizenzgeber dem Lizenznehmer das Recht zur Nutzung seines Schutzrechts, um Produkte herzustellen bzw. zu vertreiben. Auch Verträge über die Nutzung von Betriebsgeheimnissen werden zumeist den Lizenzverträgen zugeordnet.

Gewerbliche Schutzrechte fördern, neben dem technischen und wirtschaftlichen Fortschritt, auch den innovativen Wettbewerb². Dies schließt jedoch nicht aus, daß es zu Spannungen zwischen dem gewerblichen Schutzrecht und der Wettbewerbsordnung kommt.

Einen der Spannungsbereiche bilden die Lizenzvereinbarungen, die mit wettbewerbsbeschränkenden Klauseln verknüpft sind. Hier kommen die Interessen der Vertragsparteien an einer für sie bestmöglichen Ausnutzung des Schutzrechts und die Wettbewerbsfreiheit miteinander in Konflikt. Dies gilt beispielsweise für Preisbindungen, mengenmäßige oder territoriale Beschränkungen, Bezugsbindungen, Export- und Wettbewerbsverbote zu Lasten des Lizenznehmers, sowie für Beschränkungen des Lizenzgebers, etwa Ausschließlichkeitsvereinba-

¹ Hubmann, § 5, S. 47; Wedekind, S. 21.

rungen oder Meistbegünstigungsklauseln. Ein weiteres Problem ist, daß die Lizenzverträge nicht selten zur Begründung und Absicherung der Wettbewerbsbeschränkungen mißbraucht werden.

Das deutsche GWB und der EG-Vertrag i.V.m. der Gruppenfreistellungsverordnung für Technologietransfer-Vereinbarungen (VO Nr. 240/96, im folgenden: GVO-TT) versuchen auf verschiedene Weise, einen Weg zur friedlichen Koexistenz zwischen Wettbewerbsfreiheit und gewerblichem Rechtsschutz zu finden. Es ist bisher nicht gelungen, ein befriedigendes allgemeines Konzept für die Abgrenzung zwischen zulässigen und unzulässigen Beschränkungen in Lizenzverträgen zu entwickeln.

Den Kernpunkt dieser Arbeit bildet die Beurteilung von Patentlizenz- und Know-How-Verträgen nach §§ 17, 18 GWB und nach GVO-TT darzulegen. Zum besseren Verständnis wird am Anfang ein allgemeines Wissen über Patentlizenz- und Know-How-Verträge erörtert. Bei der Erklärung einschlägiger Kartellvorschriften wird auf umstrittene Punkte und Differenzen zwischen deutschen und europäischen Regelungen hingewiesen, dabei werden als erforderlich angesehene Verbesserungen vorgeschlagen.

² Loewenheim, GRUR 1982, 461; Sucker /Guttuso in G/T/E, Art.85- Fallgruppen, Rn. 2; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn.3.

TEIL I- PATENTLIZENZ- UND KNOW-HOW-VERTRAG

A- Allgemeines

Die Verbesserung bzw. die Sicherung der Marktstellung von Unternehmen hängt mit ihrer Wettbewerbskraft auf den Märkten zusammen, die sich immer mehr globalisieren. Die Verstärkung und die Beibehaltung der Wettbewerbsfähigkeit erfordert oft eine Zusammenarbeit von Unternehmen auf nationaler, internationaler sogar multinationaler Ebene, welche in größerem Teil durch Technologietransfer erfolgt.

Lizenzverträge sind eine der wichtigen Instrumente zum Technologietransfer und spielen eine erhebliche Rolle bei der Förderung und der Verbreitung technischer Entwicklung.

Einem Lizenzvertrag liegen verschiedene Gründe und Interessen von Vertragspartnern zugrunde.

Aus der Sicht des Lizenzgebers:

- Lizenzgeber bezieht feste Einnahme mittels Lizenzgebühr³.
- Durch gleichzeitige Lizenzvergabe an mehrere Lizenznehmer werden viele Märkte in kürzester Zeit, ohne intensive Bemühungen bzw. mit niedrigen Investitionen zugänglich⁴. Lizenzgeber erlangt eine Zugangsmöglichkeit zu den Märkten, die klein und deshalb für wesentliche Direktinvestitionen ungünstig sind. Ferner

³ Rohe, S. 31; Daneben erhalten die Klein- und Mittelbetriebe aus industrialisierten Ländern durch den Technologietransfer mehr Wachstumsmöglichkeit in Entwicklungsländern, s. dazu. Epple, S. 69 ff.

⁴ Mordhorst, S. 79; Weihermüller, S. 46.

kann er durch sichere Marktstellung des Lizenznehmers die Anlaufschwierigkeiten vermeiden.

- Der Lizenzvertrag eröffnet ihm die Möglichkeit, seine patentierte Erfindung durch den Lizenznehmer im Ausland herzustellen, wo die Produktionskosten (z.B. Roh- und Lohnkosten) niedriger sind. Ein weiterer Grund für die Lizenzerteilung ist, daß die Anfertigung bestimmter Güter aufgrund der Lagerprobleme, der Lieferungskosten oder der Local-Content-Vorschriften komplett oder zum Teil im Ausland notwendig ist⁵.
- Die Schwierigkeiten, die sich unmittelbar aus der Einfuhrpolitik bestimmter Ländern ergeben, bei denen die Einfuhr von Lizenzzeugnissen (trotz der Zustimmung der Lizenzerteilung an ihre Staatsangehörigen) erschwert oder untersagt wird, lassen sich anhand der Lizenzvergabe umgehen⁶. Daneben dient die Lizenzvergabe als ein sicheres und zweckmäßiges Mittel zum Überspringen einiger Barrieren, wie z.B. ein hohes Risiko für Kapitaleinsatz in Drittländern, Zollschränken oder Kontingentierungen, welche die Direktinvestition des Lizenzgebers verhindern⁷.
- Der Lizenzgeber, der eine weltweit operierende Firma ist, kann mit Lizenzerteilung in vielen Staaten seinen Umsatz erhöhen, und damit seine Inlandsposition verstärken.
- Der Lizenzgeber kann sein außer gebrauch kommendes Wissen auf anderen (meist neuen) Märkten verwerten⁸, seine Forschungs- und Entwicklungskosten auf Lizenznehmer abwälzen⁹.

⁵ Grützmacher/Laier/May, S.13; Weihermüller, S. 49.

⁶ Rohe, S. 33 f.

⁷ Martin/Grützmacher/Lemke, S. 12; vgl. Stoll, S. 252; Weihermüller, S. 45.

⁸ Mordhorst, S. 80.

⁹ Holzwimmer, S. 3; Paulwitz, S. 50; Henn, § 1, Rn. 2; Rohe, S. 31.

- Der Lizenzgeber, der finanziell oder technisch nicht imstande ist, den Lizenzgegenstand selbst herzustellen, vermag seine Erfindung durch Lizenzierung erwirtschaften.
- Firmen, die in der gleichen Branche tätig sind oder ihre Forschung auf ein bestimmtes Gebiet konzentrieren, können ihre Forschungsergebnisse in Form der Lizenzvergabe gegenseitig austauschen.

Aus der Sicht des Lizenznehmers:

- Der Lizenzvertrag befriedigt die Suche des Lizenznehmers nach neuen Produkten¹⁰ und bietet ihm einen Vorteil an der Verkürzung der Produktentwicklung.
- Da viele Unternehmen in Entwicklungsländern nicht in der Lage sind, die Erzeugnisse selbst herzustellen bzw. nachzubauen, können sie durch Lizenznahme von technischer Unterstützung sowie Forschungs- und Entwicklungskapazitäten des Lizenzgebers profitieren und ihre Technologielücken schließen¹¹.
- Durch die Lizenzierung werden dem Lizenznehmer die Spezialisierungsvorteile des Lizenzgebers zur Verfügung gestellt, so daß er seine Wettbewerbsfähigkeit verstärken und die Distanz zu seinen Wettbewerbern verringern kann.
- Der Lizenzvertrag ermöglicht dem Lizenznehmer, Forschungs- und Entwicklungskosten zu ersparen bzw. Forschungs- und Entwicklungsrisiken zu vermeiden, eigenes Forschungs- und Entwicklungsprogramm durch übermitteltes Wissen zu erweitern¹².

Neben all diesen Vorteilen können allerdings einige Nachteile und Risiken für den Lizenzgeber entstehen, etwa die Aufgabe des eigenen

¹⁰ Grefermann/Röthlingshöfer, S. 79; Rohe, S. 29.

¹¹ Herrmann, S. 26; Mordhorst, S. 69.

Wettbewerbsvorteils, die Offenbarung geheimer Know-how, der Auftritt des Lizenznehmers als potentieller Konkurrent oder ein im Vergleich zum Export geringeres Einkommen des Innovators.

Auch der Lizenznehmer muß einige Beschränkungen bezüglich Absatzmarkt, Preis, Menge, Rückgewähr seiner Erfindung oder Bezugsbindungen in Kauf nehmen. Daneben wird dem Nehmer einer ausschließlichen Lizenz häufig die Verpflichtung auferlegt, die Ansprüche aus Patent- und Lizenzverletzungen auf eigene Kosten geltend zu machen.

B- Die Definition des Lizenzvertrags

Der Begriff „Lizenz“ leitet sich aus dem lateinischen „*licere*“ (=es ist erlaubt) her¹³. Dieser Begriff umfaßt jedoch nicht nur die einem Dritten erteilte Erlaubnis zur Nutzung eines Monopolrechts, sondern auch den der Erlaubnis zugrundeliegenden Vertrag.

Es existiert keine Legaldefinition des Lizenzvertrags, obwohl er wirtschaftlich für die Weitergabe von Patenten und anderen gewerblichen Schutzrechten eine große Rolle spielt. § 15 Abs.2 PatG bringt nur zum Ausdruck, daß die Patentrechte ganz oder teilweise der Gegenstand von ausschließlichen oder nicht ausschließlichen (einfachen) Lizenzen sein können.

Die Definitionen in der Literatur sind auch nicht einheitlich¹⁴. Insbesondere ist es umstritten, ob die Verträge über die Nutzung rechtlich ungeschützten Wissens (Know-How) als eine Art des Lizenzvertrags

¹² Fischer, Grundzüge des Gewerblichen Rechtsschutzes, § 12 II 1.

¹³ Knap, GRUR Int. 1973, 225, 226; Rohe, S. 6; Haver/Mailänder, S. 15; Müller, S. 4.

¹⁴ s. zur unterschiedlichen Begriffsbestimmungen im Schrifttum Knoppe, S. 3 f.; Grefermann/Röthlingshöfer, S.75; Hederich/Gronow, S. 34; Rohe, S. 6; Bernhardt/Krasser, S. 690; Creifelds, S. 699; Knap, GRUR Int. 1973, 225, 226.

anzusehen oder als ein ganz anderer Vertragstyp zu charakterisieren sind.

Der Lizenzvertrag läßt sich im weitesten Sinne als ein Vertrag bezeichnen, wodurch eine Verfügungsberechtigte Person einem anderen die Nutzung des Lizenzgegenstands erlaubt. So handelt es sich beim Lizenzvertrag um die Zustimmung der Ausübung einer Tätigkeit, die herkömmlicherweise Dritten untersagt bzw. geheim ist.

Im engeren Sinne bedeutet es eine Erlaubnis des Rechtsinhabers zum Gebrauch seines „Schutzrechts“. Dem Lizenznehmer wird ein Teil exklusiver Rechte des Lizenzgebers zur Verwertung des Schutzrechts überlassen. Zu beachten ist dabei, daß dem Lizenznehmer nicht nur Gebrauch des Schutzrechts gestattet, sondern eine Gebrauchsbefugnis erteilt wird.

Grundsätzlich wird der Lizenzgegenstand von Vertragspartnern im Vertrag definiert. Aufgrund der Vielfalt von lizenzierbarer Rechte sind unterschiedliche Vertragsgegenstände denkbar.

C- Der Patentlizenzvertrag

Der Lizenzvertrag war früher gesetzlich nicht normiert. Demzufolge wurden dessen Rechtsnatur und Inhalt, der zahllose Erscheinungsformen hat, mit größerem Teil von der Rechtsprechung und der Literatur bestimmt¹⁵. Nach dauerhaftem Fehlen fand der Lizenzvertrag seine gesetzliche Regelung erst durch § 15 Abs. 2 PatG. Dieser macht aber nur klar, daß die Rechte nach Abs. 1, die

1) das Recht auf das Patent,

2) der Anspruch auf Erteilung des Patents und

¹⁵ Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 33.

3) *das Recht aus dem Patent*

sind, ganz oder teilweise Gegenstand von ausschließlichen oder nicht ausschließlichen (einfachen) Lizenzen sein können. Dies hat zur Folge, daß § 15 Abs.2 PatG auf die Lizenzverträge keine Anwendung findet, die sich auf die noch nicht zum Schutzrecht angemeldete Erfindungen beziehen¹⁶.

Die Antwort der Frage, ob es sich beim Lizenzvertrag um die Gewährung eines negativen oder positiven Benutzungsrechts handelt, hat hinsichtlich der Bestimmung der Rechte und der Pflichten von Vertragspartnern zentrale Bedeutung. Im Gegensatz zu den in der Vergangenheit vertretenen Meinungen¹⁷ geht die neuere Rechtsprechung und Literatur unter Berücksichtigung der in § 15 Abs.2 PatG genannten Rechte davon aus, daß sowohl bei ausschließlichen, als auch einfachen Lizenzen ein positives Benutzungsrecht eingeräumt wird¹⁸. Dies hat zur Folge, daß der Lizenzgeber sich über die Duldung zur Nutzung des Lizenzgegenstands hinaus aktiv verpflichtet, etwa die Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und zur Verteidigung seines Schutzrechts zu ergreifen. Ferner haftet er für die Mangelhaftigkeit sowie den Wegfall des Schutzrechts.

Die allgemeinen Bestimmungen über Rechtsgeschäfte und gegenseitige Verträge des BGB sind auf die Lizenzverträge anwendbar. Das Prinzip der Vertragsfreiheit gilt auch für Lizenzverträge. Nicht nur

¹⁶ Gaul/Bartenbach/Gennen, K 6, Rn. 9; Mes, § 15 PatG, Rn. 21.

¹⁷ Nach der Auffassung des RG war die Lizenzgabe nur eine Entsagung des Lizenzgebers von seinem Recht, die Nutzung des geschützten Gegenstands zu untersagen; vgl. RGZ 17, 53; BGH, GRUR 1965, 591 ff. -*Wellplatten*; Lichtenstein, NJW 1965, 1839, 1840, drückt aus, obwohl ein generelles Verzicht hinsichtlich des Sachenrechts unmöglich sei, gelte dies für das Patent nicht, weil § 12 PatG (a.F.) Abs. 1. Nr. 1 den Verzicht auf das Patent erlaube.; Muttener, S. 8; vgl. auch Herderich/Gronow, S. 44.

¹⁸ BGH, GRUR 1963, 563 ff. -*Aufhängevorrichtung*; Weihermüller, S. 14, 15; Nirk in Klauer/Möhring, § 9, Rn. 23; Lüdecke/Fischer, Lizenzverträge, D 15; Knoppe, S. 3 f.; Bruchhausen in Benkard, § 9, Rn. 5; Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 15; Gaul/Bartenbach/Gennen, K 6, Rn. 9.1; a.A. Huch, S. 238.

Patente und Patentanmeldungen, die im Zeitabschnitt des Vertragsabschlusses erteilt sind, sondern auch zukünftige Schutzrechte können lizenziert werden.

Weder das PatG noch das EPÜ oder das GPÜ schreiben eine bestimmte Vertragsform vor¹⁹. Das Schriftformerfordernis in § 72 EPÜ und § 39 GPÜ betrifft lediglich die rechtsgeschäftliche Übertragung von Patenten oder Patentanmeldungen. Das in § 34 GWB (a.F.) vorgesehene Schriftformerfordernis, wonach die kartellrechtlich relevanten Lizenzverträge schriftlich abgefaßt werden sollten und dessen Nichteinhaltung die Nichtigkeit des Lizenzvertrags zur Folge hatte, ist durch die 6. GWB-Novelle aufgehoben worden²⁰.

Für die Gültigkeit und die Wirksamkeit des Patentlizenzvertrags ist dessen Eintragung in die Patentrolle nicht erforderlich. Andererseits besteht eine Möglichkeit, die ausschließliche Lizenz in die Patentrolle gem. § 30 Abs.4 PatG zu vermerken²¹. Demnach trägt das Patentamt auf Antrag des Patentinhabers oder des Lizenznehmers die Erteilung einer ausschließlichen Lizenz in die Rolle ein, wenn ihm die Zustimmung des anderen Teils nachgewiesen wird. Der Antrag auf Eintragung einer ausschließlichen Lizenz ist unzulässig, solange eine Lizenzbereitschaft gem. § 23 Abs.1 PatG erklärt ist.

Entscheidend für die Feststellung des Vertragsgegenstands ist der Schutzbereich des Patents, der sich nach dem Inhalt des Patentanspruchs richtet. Die Lizenzverträge, in denen Pflichten und Rechte der Vertragspartner nicht eindeutig gefaßt werden, sind nach Treu und

¹⁹ Benhardt/ Krasser, S. 689; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 44; Pagenberg/Geissler, Muster 1, Rn. 6.

²⁰ Mit der Streichung des Schriftformerfordernisses sollten Mißbrauchsfällen verhindert werden, in denen sich eine Vertragspartei unter Berufung auf einen Verstoß gegen das Schriftformerfordernis aus Vertragspflichten löst, die materiell unproblematisch sind. Das Schriftformerfordernis ist jedoch für Preise und Preisbestandteile von Verlagserzeugnissen (§ 15 Abs. 2 GWB) beibehalten, Bundesratsdrucksache v. 7.11.1997, 852/97, S. 43, (Buchstabe g).

Glauben mit Beachtung auf die Verkehrssitte (§ 157 BGB) zu interpretieren. Zusatzpatente, die zur Verbesserung oder zur Einführung einer schon patentierten Erfindung beistehen, können getrennt lizenziert werden. Eine Lizenz am Hauptpatent erstreckt sich nicht automatisch auf das Zusatzpatent²².

In der Regel wird die Lizenzdauer im Vertrag festgelegt. Ist dies nicht der Fall, so geht man davon aus, daß der Lizenzvertrag auf die Laufzeit des lizenzierten Patents beschränkt ist²³. Die Lizenz geht grundsätzlich mit dem Fristverlauf des Vertrags zu Ende, im äußersten Fall mit dem Wegfall des Schutzrechts. Dies gilt jedoch nicht, wenn ein Sonderfall besteht, welcher die Fortsetzung des Lizenzverhältnisses gerechtfertigt. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn der Lizenzgeber einige Vorteile durch Know-How, welches ihm vom Lizenznehmer vor dem Erlöschen des Patents übertragen worden ist, erlangt hat, und deshalb eine einseitige Ausscheidung des Lizenznehmers vom Vertrag nicht gerechtfertigt wäre.

Der Lizenzvertrag tritt nicht unmittelbar außer Kraft mit dem Widerruf oder der Nichtigerklärung des Schutzrechts²⁴. In einem solchen Fall ist der Lizenznehmer berechtigt, sich durch gestaltende und künftig wirkende Erklärung vom Vertrag zu lösen²⁵.

D- Der Know-How-Vertrag

Bei der Übertragung von technischen Kenntnissen spielen auch Know-How-Verträge eine wichtige Rolle. Der Begriff „Know-How“ hat einen anglo-amerikanischen Ursprung und ist in der Praxis ent-

²¹ Huch, S. 241; Dagegen ist die Eintragung einer einfachen Lizenz ausgeschlossen.

²² Ullmann in Benkard, § 16, Rn. 19.

²³ RG, GRUR 1937, 1003, 1005; Nirk in Klauer/Möhring, § 9, Rn. 51; Gaul/Bartenbach/Gennen, K 62, Rn. 133.

²⁴ BGH, GRUR 1969, 409, 410 –*Metallrahmen*; BGHZ 86, 330, 334.

standen²⁶. Eine legale Definition besteht im deutschen Recht nicht. Im § 18 GWB spricht man von gesetzlich nicht geschützten Erfindungsleistungen, Fabrikationsverfahren, Konstruktionen, sonstigen Technik bereichernden Leistungen sowie nicht geschützten, den Pflanzenbau bereichernden Leistungen. Sie werden kartellrechtlich mit den gewerblichen Schutzrechten gleich behandelt, soweit sie wesentliche Betriebsgeheimnisse darstellen und identifiziert sind.

Im Sinne des Art 10 Nr.1 GVO-TT ist Know-How eine Gesamtheit technischer Kenntnisse, die geheim, wesentlich und in einer geeigneten Form identifiziert sind.

Auch das Schrifttum ist über die Begriffsbestimmung nicht einig²⁷. Die Meinungsverschiedenheiten treten insbesondere im Hinblick darauf hervor, ob der Gegenstand des Know-How unbedingt geheim sein soll, ob nur ein technisches Wissen oder auch kommerzielles Wissen der Gegenstand des Know-How sein kann²⁸.

Der geheime Charakter des Know-How, also die Unzugänglichkeit eines Durchschnittsfachmanns, ist nicht so weit auszulegen²⁹. Entscheidend ist es vielmehr, daß das Spezialwissen im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses „nicht allgemein“ offenkundig ist und der Know-

²⁵ vgl. BGH, GRUR 1961, 466, 468 –*Gewinderollkopf II*; Gaul/Bartenbach/Gennen, K 63, Rn. 136.

²⁶ Martinek, S. 206; Skaupy, GRUR 1964, 539, bezeichnete diesen Begriff im Jahr 1964 als „Moderschlagwort“.

²⁷ s. dazu Körner, NJW 1985, 3047 f.; Hirthe, GRUR 1983, 98; Fischer, Grundzüge des Gewerblichen Rechtsschutzes, § 12 II 1; Henn, § 1, Rn. 9; Lüdecke/Fischer, Lizenzverträge, M 15; Pagenberg/Geissler, Muster 1, Rn. 139; Weihermüller, S. 18; Stumpf, BB 1970, 195.

²⁸ BGH, GRUR 1976, 140, 142 –*Polyurethan*, wonach lizenziertes Know-How seinem Wesen nach geheim sein müsse; Groß, CR 1990, 438, 441, Fn. 35, betrachtet sowohl geheime als auch nicht geheime Kenntnisse technischer und nichttechnischer Art als Know-How.

²⁹ So auch Rohe, S.15; vgl. Martinek, S. 218; Skaupy, GRUR 1964, 539 f.; Fischer, GRUR 1985, 638, 639; Gaul, WRP, 1988, 215; Hesse, GRUR 1985, 661, 665; Schultz-Süchting, WuW 1987, 482, 488.

How-Nehmer es sonst nur durch erheblichen Zeit- und Kostenaufwand erlangen könnte³⁰.

Eine andere Frage, ob auch betriebswirtschaftliche (bzw. kommerzielle) Erfahrungen als Know-How angesehen werden können, ist allgemein positiv zu beantworten. Denn kein gerechtfertigter Grund besteht dafür, technische und kommerzielle Know-Hows unterschiedlich zu behandeln³¹. Die Anwendbarkeit einiger Vorschriften, wie § 18 GWB und Art.10 Nr.1 GVO-TT, sind jedoch auf technisches Know-How beschränkt.

Unter Beachtung aller dieser Punkten ist Know-How wie folgend zu definieren: *„Es sind eine gesetzlich nicht geschützte, jedoch gewerblich nutzbare technische, gewerbliche, kommerzielle und/oder betriebswirtschaftliche Kenntnisse, Erfahrungen, Methoden, Verfahren und alle andere Leistungen, die dem Know-How-Nehmer und Dritten ohne die Nutzungserlaubnis des Inhabers unzugänglich sind oder nur durch hohe Kosten oder erhebliche Zeitaufwand entwickelt werden können.“*

Der „Know-How-Vertrag“ ist ein gegenseitiger Vertrag, wodurch der Know-How-Geber den Vertragsgegenstand an den Know-How-Nehmer gegen eine Vergütung übermittelt³². Dessen Zulässigkeit beruht auf dem Grundsatz der Vertragsfreiheit. Neben reinen Know-How-Verträgen sind auch gemischte Verträge, d.h. die Kombination von Know-How- Überlassung und der Einräumung von Patent- und Markenrechten, denkbar.

³⁰ Winzer in Pfaff, Lizenzverträge, B III, Rn. 426; Rohe, S. 14; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 141; Skaupy, GRUR 1964, 539 f.; Stumpf, Der Know-How-Vertrag, Rn. 9; Herrmann, S. 29.

³¹ Vgl. LG Düsseldorf, WuW 1957, 269 ff.; OLG Düsseldorf, WuW/E OLG, 201; BKartA, TB 1993/1994, 36 f.; TB 1966, 73 f.

³² Fischer, Grundzüge des Gewerblichen Rechtsschutzes, § 12 V 2 ; Lemke, S. 66; Hoppe, S. 69; Borrmann, S. 83.

Das Know-How ist anders als Patent kein absolutes Recht, gegen dessen Verletzung die Unterlassungsansprüche gem. § 139 PatG nicht geltend gemacht werden können. Der Know-How-Inhaber kann zwar gegen Dritte vorgehen, die unerlaubt das Know-How nutzen, da Know-How ein durch §§ 823 Abs.2, 826 BGB und §§ 1, 17, 18 UWG geschützter Vermögenswert ist. Er darf aber nicht verhindern, daß Dritte gleichartige Methode entwickeln und in Verkehr bringen.

E- Die Arten des Lizenzvertrags

1- Ausschließliche Lizenz

Durch die ausschließliche Lizenz³³ wird die Ausübung des lizenzierten Rechts allein dem Lizenznehmer gewährt. Der Lizenzgeber verpflichtet sich generell, betreffend des sachlichen, räumlichen und zeitlichen Vertragsraums keine weitere ausschließliche oder einfache Lizenzen zu vergeben (sog. Alleinlizenzklausel) und sein Ausschließlichkeitsrecht gegenüber allen anderen durchzusetzen³⁴. Darüber hinaus kann dem Lizenzgeber eine Verpflichtung auferlegt werden, die Nutzung des Vertragsgegenstands zu unterlassen (sog. Alleinbenutzungsklausel)³⁵. Somit wird dem Lizenznehmer eine konkurrenzlose Stellung eingeräumt.

Denkbar ist auch, daß der Lizenzgeber selbst ein eigenes Nutzungsrecht behält. In diesem Fall handelt es sich um eine „*alleinige Lizenz*“³⁶. Soweit keine Deutlichkeit im Vertrag darüber besteht, ob eine

³³ Vgl. Geigel, A VIII, Rn. 167, nennt es zugleich als „Generallizenz“; ebenso Wesener, S. 150; Hederich/Gronow, S. 35, unterscheiden die Generallizenz und die ausschließliche Lizenz voneinander.

³⁴ Nirk in Klauer/Möhring, § 9, Rn. 25; Muttner, S. 10.

³⁵ In einem solchen Fall spricht man von einem entkleideten formalen Patentrecht (die *nuda probrietas*), der dem Lizenzgeber übrigbleibt.

³⁶ Diese Lizenzart wird im Schrifttum auch als „abgeschwächte ausschließliche Lizenz“ oder „extreme einfache Lizenz“ bezeichnet, s. dazu Troller, Band II, S. 943.

ausschließliche oder alleinige Lizenz beabsichtigt ist, verneint man in der Regel die Nutzungsbefugnis des Lizenzgebers³⁷.

Allgemein wird ausschließliche Lizenz als *quasi-dingliches* oder *dingliches* Recht angesehen³⁸. Infolge dinglicher Wirkung darf der Lizenznehmer seine Rechte gegen Dritte geltend machen³⁹. Diese dingliche Wirkung hängt nicht von der Eintragung des Lizenzvertrags in die Patentrolle ab. Denn eine solche Registrierung hat keinen rechtsbegründenden, sondern nur deklaratorischen Charakter⁴⁰.

Die Existenz anderer Lizenzen verletzt den ausschließlichen Charakter der Lizenz nicht. Ausschlaggebend ist, daß die ausschließliche Lizenz ein Alleinrecht des Lizenznehmers für einen bestimmten sachlichen, räumlichen oder zeitlichen Bereich begründet. Sofern Vertragspartner nicht anders vereinbart haben, darf der ausschließliche Lizenznehmer -ausgenommen von der Betriebslizenz- Unterlizenzen erteilen⁴¹. Im übrigen beeinträchtigt ein ausdrückliches Verbot der Unterlizenzvergabe das ausschließliche Merkmal der Lizenz nicht⁴².

Hevorzuheben ist, daß der Lizenznehmer den Vertrieb der Vertragsgegenstände in seinem Gebiet nicht verhindern darf, welche infolge des Inverkehrbringens durch Schutzrechtsinhaber oder andere Lizenz-

³⁷ Henn, § 9, Rn. 144; Pagenberg/Geissler, Muster 1, Rn. 75; Lindenmaier, § 9, Rn.30.

³⁸ RGZ, 57, 38, 40; RGZ 76, 235; RGZ 134, 91; OLG Düsseldorf, GRUR Int. 1962, 256; OLG Köln, GRUR 1932, 727; Lindenmaier, § 9, Rn. 30; Kelbel, S. 69; Pagenberg/Geissler, Muster 1, Rn. 80; Tetzner, § 9, Rn. 4; Nirk in Klauer/Möhrling, § 9, Rn.26; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 53. Dagegen hat ausschließlicher Know-How-Vertrag -wegen des Fehlens der Schutzfähigkeit- keine dingliche Wirkung, s. dazu Stumpf, Der Know-How-Vertrag, Rn. 71.

³⁹ Diese dingliche Natur der ausschließlichen Lizenz kann auch gegen den Sukzessor des Lizenzgebers, sogar beim Fehlen einer ausdrücklichen Bestimmung über die eigene Nutzung des Schutzrechts gegenüber dem Lizenzgeber vorgebracht werden; vgl. RGZ 76, 235, 236; OLG Düsseldorf, GRUR Ausl. 1962, 256, 257.

⁴⁰ Pagenberg/Geissler, Muster 1, Rn.125; Borrmann, S. 54 f; Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 36; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 55.

⁴¹ RGZ 89, 81, 84; BGH, GRUR 1953, 114 ff.; Hederich/Gronow, S. 35; Die Unterlizenz ist auch in Form ausschließlicher Lizenz zu vergeben, s. dazu RG, MuW 1936, 119 f.

nehmer schon schutzfrei geworden sind. Die Ausschließlichkeit hat nur einen Effekt beim ersten Inverkehrbringen, nämlich vor der Erschöpfung des Schutzrechts.

Beim Fehlen einer Verpflichtung des Lizenzgebers, parallele Importe aus anderen Gebieten ins Gebiet des Lizenznehmers nicht freizulassen, liegt eine *offene ausschließliche* Lizenz vor.

Besteht eine Verhinderungspflicht in diesem Sinne, so handelt es sich um eine *geschlossene ausschließliche* Lizenz, die vom EuGH aufgrund der Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels als bedenklich angesehen wird⁴³.

2- Einfache Lizenz

Wie ausschließliche Lizenz, ermöglicht auch dem Lizenznehmer die einfache Lizenz, das Schutzrecht im vereinbarten Umfang zu benutzen. Abweichend von der ausschließlichen Lizenz handelt es sich hier um eine schuldrechtliche Beziehung. Der Lizenznehmer erlangt damit nur gewöhnliches Benutzungsrecht ohne Wirkung gegen Dritte, also keine quasi-dingliche Rechtsposition⁴⁴.

Vertragspartner sind nebeneinander berechtigt, den Lizenzgegenstand herzustellen bzw. zu vertreiben⁴⁵. Der Lizenzgeber darf im Gegensatz zum Geber einer ausschließlichen Lizenz weitere Lizenzen vergeben⁴⁶. Deshalb muß der Lizenznehmer immer damit rechnen, daß wei-

⁴² vgl. RG, GRUR 1934, 306, 308; BGH, GRUR 1974, 335 –*Abstandshalterstopfen*.

⁴³ EuGH, GRUR Int. 1982, 530, 535 –*Maissaatgut*.

⁴⁴ Gaul/Bartenbach/Gennen, K 35, Rn. 78; Bernhardt/Krasser, S. 690; Lüdecke/Fischer, Lizenzverträge, D 14; Knoppe, S. 12; Kelbel, S. 69; Henn, § 9, Rn. 152; Tetzner, § 9, Rn. 39; Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 39; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 34; Bernhardt/Krasser, S. 690, 691; Fischer, GRUR 1980, 374, 377.

⁴⁵ Lemke, S. 129; Wesener, S. 151; Lindenmaier, § 9, Rn. 30; Kelbel, S. 65.

⁴⁶ Muttенzer, S. 10; Geigel, A VIII, Rn. 167; Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 39, deuten darauf hin, daß die Erteilung weiterer Lizenzen hinsichtlich des Gesichtspunktes von Treu und Glauben eingeschränkt werden kann.

tere Lizenznehmer den Lizenzgegenstand gleichzeitig gebrauchen, produzieren oder vertreiben können.

Ein Unterschied zwischen den einfachen und negativen Lizenzen liegt darin, daß keine Obliegenheit des Lizenzgebers bei der negativen Lizenz zur Verwirklichung der Benutzungsmöglichkeit sowie zum Fortbestand des Patents besteht. Zudem kommt nur bloßer Verbotungsverzicht des Lizenzgebers bei negativer Lizenz in Frage, während bei der einfachen Lizenz ein positives Benutzungsrecht des Lizenznehmers der Fall ist⁴⁷.

Im Vergleich zum ausschließlichen Lizenznehmer darf der einfache Lizenznehmer selbst gegen Dritte, die das Schutzrecht verletzen, rechtlich nicht vorgehen. Um einen Prozeß gegen diese zu führen, muß er vom Schutzrechtsinhaber ermächtigt werden⁴⁸.

Da die einfache Lizenz mit der Persönlichkeit bzw. dem Betrieb des Lizenznehmers verbunden ist, kann sie grundsätzlich nicht an andere übertragen werden. Dagegen ist die Übertragung ausschließlicher Lizenz anhand spezieller Absprache möglich⁴⁹.

3- Zeitlizenz

Die Lizenz kann beschränkt auf einen bestimmten Abschnitt der Laufzeit des Schutzrechts erteilt werden (sog. Zeitlizenz). Falls die Dauer des Lizenzvertrags offen gelassen ist, hat er grundsätzlich die Gültigkeit bis zum Ablauf des Schutzrechts⁵⁰. Bei einem Bündel von lizenzierten Patenten ist eine sog. Längstlaufklausel üblich. In diesem Fall

⁴⁷ BGH, GRUR 1965, 591, 595 –*Wellplatten*; Tetzner, § 9, Rn. 40.

⁴⁸ RGZ 148, 146, 147; RG, GRUR 1939, 826, 828; Tetzner, § 9, Rn. 43; Lindenmaier, § 9, Rn. 32.

⁴⁹ BGH, GRUR 1969, 560, 561.

⁵⁰ RG, GRUR, 1940, 558 f.; Lüdecke/Fischer, Lizenzverträge, D 41; Reimer, § 9, Rn. 9; Nirk in Klauer/Möhring, § 9, Rn. 51; Lindenmaier, § 9, Rn. 33; Ullmann in Benkart, § 15, Rn. 36; Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 477.

endet der Lizenzvertrag spätestens mit dem Ablauf des letzten lizenzierten Patents⁵¹.

Dem Lizenznehmer ist es untersagt, nach Ende des Lizenzvertrags den Vertragsgegenstand herzustellen bzw. zu vertreiben. Die Frage mangels deutlicher Bestimmung im Vertrag, ob der Lizenznehmer die im Laufe der Vertragszeit hergestellten Erzeugnisse weiterhin nach Beendigung der Vertragsfrist veräußern darf, wird allgemein bejaht⁵². Das Reichsgericht erklärte in seinem Urteil, daß der Lizenzgeber die Lizenzgebühr für die Gegenstände in Anspruch nehmen kann, welche in der Vertragszeit nur verkauft, aber später hergestellt und geliefert wurden⁵³.

Bei der Änderung oder beim Wegfall der Geschäftsgrundlage hat der Lizenznehmer ein Recht darauf, sich durch Kündigung vom Vertrag zu lösen. Kommt dies in bezug auf eines von mehreren Vertragsschutzrechten vor, so kann die Anpassung des Vertrags an die neue Rechtslage, etwa die Reduzierung der Lizenzgebühr, in Betracht kommen.

4- Unterlizenz (Sublizenz)

Von einer Unterlizenz ist die Rede, wenn der Lizenznehmer eine Lizenz an einen Dritten erteilt. Hier handelt es sich um eine von der Hauptlizenz abgeleitete, gleichwohl rechtlich selbständige Lizenz⁵⁴. Der Hauptlizenznehmer darf nicht mehr als die Rechte übertragen, die

⁵¹ Gaul/Bartenach/Gennen, K 62, Rn. 133; Pagenberg/Geissler, Muster 1, Rn. 294; Henn, §13, Rn.198.

⁵² BGH, GRUR 1959, 528, 531 -*Autodachzelt*; Lindenmaier, § 9, Rn. 49; Schulte, § 15, Rn. 25; Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 480; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 118; Gaul/Bartenbach/Gennen, K 68, Rn. 143; vgl. Nirk in Klauer/Möhring, § 9, Rn. 51, zustimmend, soweit dies keinen Mißbrauch darstellt und nicht zur unzulässigen Ausdehnung der Vertragsdauer führt.

⁵³ RG, GRUR 1903, 145 ff.; RG, GRUR 1943, 247; vgl. auch BGH, GRUR 1955,87.

⁵⁴ Weihermüller, S. 175, 176; Martinek, S. 225.

sich aus der Hauptlizenz ergeben („nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet“ = niemand kann mehr Rechte übertragen, als er selbst hat)⁵⁵. Dies hat zur Folge, daß der Maximalbereich des Unter-

lizenzvertrags mit dem sachlichen und örtlichen Gebiet des Hauptlizenzvertrags begrenzt ist⁵⁶. Des weiteren ist ein gutgläubiger Erwerb der Unterlizenz beim Nichtbestand einer Hauptlizenz ausgeschlossen.

Die Frage, ob der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz zur Vergabe der Unterlizenz berechtigt ist, wird von der Rechtsprechung⁵⁷ und der Literatur⁵⁸ positiv beantwortet, sofern die Vertragspartner ausdrücklich keine abweichende Regelung getroffen haben⁵⁹. Andererseits wird die ausschließliche Natur der Lizenz nicht dadurch verletzt, daß die Befugnis des Lizenznehmers zur Unterlizenzvergabe begrenzt oder kaum anerkannt wird⁶⁰. Bei ausschließlichen Lizenzen, die auf Zeit, Gebiet, oder Nutzungsart beschränkt werden, ist die Erteilung von Unterlizenzen nicht einbezogen⁶¹.

Hingegen benötigt der einfache Lizenznehmer die Ermächtigung des Lizenzgebers für die Unterlizenzvergabe⁶². Die Vertragspartner können jedoch im Vertrag auf die Zustimmung des Lizenzgebers verzichten.

In der Regel endet die Unterlizenz gleichzeitig mit der Hauptlizenz. Wird dem Lizenznehmer die Erteilung der Unterlizenzen gestattet, die

⁵⁵ Lüdecke/Fischer, Lizenzverträge, D 61; Lemke, S. 194.

⁵⁶ Vgl. BGH, GRUR 1987, 37, 39 – *Videolizenzvertrag*.

⁵⁷ BGH, GRUR 1953, 114, 118; BGH, GRUR 1955, 338, 340.

⁵⁸ Lindenmaier, § 9, Rn. 55; Huch, S. 240 f.; Reimer, § 9, Rn. 85; Kelbel, S. 65; Weihermüller, S. 175 f.; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 59; Henn, § 10, Rn. 168.

⁵⁹ Denn die Vergabe weiterer Unterlizenzen beeinträchtigt die Interessen des Lizenzgebers (etwa an der Lizenzgebühr) nicht.

⁶⁰ Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 54; Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 233.

⁶¹ Vgl. BGH, GRUR 1987, 37, 39 – *Videolizenzvertrag*.

⁶² Lindenmaier, § 9, Rn. 55.

die Laufzeit der Hauptlizenz überschreiten, so werden derartige Unterlizenzen mit der Beendigung der Hauptlizenz selbst zur Hauptlizenz verwandelt⁶³.

5- Gebiets- oder Bezirkslizenz

§ 15 Abs.2 S.1 PatG sieht ausdrücklich vor, daß die Lizenz beschränkt auf einen räumlichen Geltungsbereich erteilt werden kann. Es handelt sich hier um eine sog. Gebietslizenz bzw. Bezirkslizenz, wobei dem Lizenznehmer es nicht gestattet ist, Benutzungshandlungen außerhalb des Vertragsgebiets vorzunehmen⁶⁴.

Eine Lizenz kann äußerst mit dem territorialen Geltungsbereich des Schutzrechts kongruent sein. Dies bedeutet, daß das örtliche Vertragsgebiet nicht über den Geltungsbereich des Schutzrechts hinausgehen darf. Besteht keine ausdrückliche oder aus der Konstellation zu ergebende räumliche Beschränkung, so ist davon auszugehen, daß der territoriale Geltungsbereich des Schutzrechts und das Lizenzgebiet identisch sind⁶⁵.

Auch gem. § 73 EPÜ und § 42 GPÜ ist die Patentlizenz auf einzelne Hoheitsgebiete zu begrenzen. Die räumliche Beschränkung der Lizenz ist von Bedeutung, wenn der Lizenzgeber sich vorbehalten will, außerhalb des Vertragsgebiets weitere ausschließliche Lizenzen zu erteilen oder den Lizenzgegenstand persönlich herzustellen bzw. zu vertreiben.

Hält der Lizenznehmer die Vereinbarung über die räumlichen Grenzen nicht ein, so verübt er die Vertrags- und die Patentverletzung

⁶³ Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 59.

⁶⁴ Lindenmaier, § 9, Rn. 33; Nirk in Klauer/Möhring, § 9, Rn. 50; Lüdecke/Fischer, Lizenzverträge, D 31 f.; Haver/Mailänder, S. 46.

⁶⁵ Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 182; Pagenberg/Geissler, Muster 4, Rn. 27; Henn, § 14, Rn. 207; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 37; Gaul/Bartenbach/Gennen, K 53, Rn. 128.

gleichzeitig (§ 15 Abs. 2 S. 2 PatG)⁶⁶. Eine Patentverletzung liegt jedoch nicht vor, wenn der Lizenzgegenstand vom Erwerber (Dritten) in einem anderen Teil des Schutzgebietes weiterverkauft wird und erst danach das Inverkehrbringen durch den Lizenznehmer in seinem Lizenzgebiet erfolgt. In einem solchen Fall wird der Gegenstand mit dem ersten Inverkehrbringen patentfrei⁶⁷.

Dies ergibt sich aus dem Prinzip „Erschöpfung (Verbrauch) des Patentrechts“. Auf dieses Prinzip wird anders als in § 76 GPÜ im PatG nicht ausdrücklich hingewiesen. Allerdings besteht keine Zweifel an seiner Geltung im deutschen Recht⁶⁸.

Dieser Grundsatz läßt sich so erklären: Wenn der Patentinhaber oder Dritte, der sich mit der ausdrücklichen Bestätigung des Patentinhabers verhält, den Vertragsgegenstand in einem Land in Verkehr bringt, dann hat das Patent oder die Patentanmeldung in diesem Land keinen Einfluß mehr auf nachfolgende Vorgänge, die sich auf den Vertragsgegenstand beziehen. Demzufolge darf der Patentinhaber nicht mehr auf weitere Anwendungen, besonders auf die Weiterveräußerung des Erzeugnisses und dessen Behandlung im Verkehr, einwirken. Der Grund dafür liegt darin, daß das Patentrecht dem Patentinhaber ein ausschließliches Recht verleiht, über das Inverkehrbringen zu entscheiden. Durch einmalige Nutzung dieses Rechts für Inverkehrbringen wird der Lizenzgegenstand patentrechtlich gemeinfrei⁶⁹, weil der Befugte (Patentinhaber) alle Vergünstigungen seines Rechts ausge-

⁶⁶ Haver/Mailänder, S. 46.

⁶⁷ RGZ 133, 326 ff.; Gaul/Bartenbach/Gennen, K 54, Rn. 129; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 41.

⁶⁸ Bernhardt/Krasser, S. 577.

⁶⁹ RGZ 86, 436, 440; RGZ 103, 359, 363; BGHZ 2, 261, 267 f.; BGH, GRUR 1959, 232, 233; BGH, GRUR 1975, 598, 600 –*Stapelvorrichtung*.

nutzt⁷⁰, bzw. durch die Veräußerung des Erzeugnisses den Gegenwert für seine Erfindung bekommen hat⁷¹.

Fraglich ist hierbei, wann das Inverkehrbringen stattfindet. Das Inverkehrbringen ist jede Aktivität, wodurch das patentierte Erzeugnis im Verkehr tatsächlich erscheint⁷². Einbezogen werden hiermit solche Handlungen, durch die eine andere Person über das patentierte Erzeugnis verfügen kann. Nach deutschem Recht tritt die Erschöpfung ein, nur wenn das Inverkehrbringen im Inland geschehen ist⁷³. Überdies sind folgende Tatbestände im Hinblick auf das EU-Recht zu berücksichtigen:

a) Wenn das Inverkehrbringen in einem Mitgliedstaat erfolgt, in dem der Patentinhaber ein Parallelpatent für dieselbe Erfindung hat, dann wirkt das Erschöpfungsprinzip aus. Dies gilt nicht, sofern die aufgrund des Gemeinschaftsrechts gerechtfertigt erscheinenden Argumente vorliegen, wodurch der Patentschutz (ungeachtet des Inverkehrbringens) bestehen bleibt⁷⁴.

b) Findet das Inverkehrbringen in einem Mitgliedstaat statt, in dem kein Parallelpatent existiert, so ist der Patentinhaber berechtigt, das Importieren von patentierten Erzeugnissen in einen anderen Mitgliedstaat durch Dritte zu verhindern. Dieses Resultat wird aber infolge der Präferenz des freien Warenverkehrs vom EuGH zurückgewiesen⁷⁵.

⁷⁰ RGZ 63, 394, 398; BGHZ 5, 116, 120; BGH, GRUR 1980, 38, 39 – *Fullplastverfahren*.

⁷¹ BGH, GRUR 1959, 232, 233; BGH, GRUR 1973, 518, 520 – *Spielautomat II*.

⁷² Reischl, GRUR Int. 1982, 151; Krieger, GRUR Int. 1976, 208, 209; Samwer, GRUR Int. 1969, 1, 2 f.; Bruchhausen in Benkard, § 9, Rn. 43.

⁷³ BGHZ 49, 331 ff.; BGH, GRUR 1976, 579, 582 – *Tylosin*; Koch/ Froeschmaier, GRUR Int. 1965, 121 ff.; Schatz, GRUR Int. 1970, 207 ff.; Reimer, GRUR Int. 1972, 221, 229.

⁷⁴ OLG Stuttgart, GRUR Int. 1980, 48 f. – *Regalsysteme*; vgl. Krieger, GRUR Int. 1976, 208, 210.

⁷⁵ EuGH, GRUR Int. 1982, 47 f. – *Moduretik*.

c) Beim Inverkehrbringen in Drittländern (außerhalb der Mitgliedstaaten der EG) kommt das Erschöpfungsprinzip trotz der Genehmigung des Patentinhabers nicht in Frage. Aus diesem Grund darf das patentierte Erzeugnis nicht gegenüber dem Willen des Patentinhabers ins Inland importiert, vertrieben oder benutzt werden. Dasselbe gilt, wenn der Patentinhaber im Staat, wo das erste Inverkehrbringen erfolgte, ein Schutzrecht, namentlich ein Parallelpatent, besitzt⁷⁶.

Es ist hier hervorzuheben, daß der Patentgegenstand nicht nur beim Inverkehrbringen durch den Patentinhaber, sondern auch durch von ihm erlaubte Dritte (z.B. vom Lizenznehmer) patentfrei wird. Hierfür spielt es keine Rolle, ob es sich um eine einfache oder ausschließliche Lizenz handelt. Entscheidend ist vielmehr, ob das Inverkehrbringen entsprechend dem Willen des Patentinhabers erfolgte⁷⁷. Schließlich ist bezüglich des Verfahrenspatents darauf hinzuweisen, daß durch Inverkehrbringen nur das Verfahrenserzeugnis, nicht aber das Verfahren, gemeinfrei wird⁷⁸.

6- Quotenlizenz

Eine Quotenlizenz kommt in Frage, wenn die Herstellung bzw. der Vertrieb des Lizenzgegenstands auf Höchst- und Mindestmengen beschränkt wird⁷⁹. Dies ist z.B. der Fall bei der Verpflichtung des Lizenznehmers zur Herstellung monatlicher bestimmter Mengen. Hält der Lizenznehmer nicht die im Vertrag festgesetzte Quote ein, so stellt dies eine Vertragsverletzung dar.

⁷⁶ Benhardt/Krasser, S. 581; Bruchhausen in Benkard, § 9, Rn. 21.

⁷⁷ Ein das Patent beeinträchtigendes Verhalten des Lizenznehmers führt jedoch nicht zum Gemeinfreiwerden des Lizenzerzeugnisses, vgl. BGH, GRUR 1959, 200 ff. -*Der Heiligenhof*; Tetzner, NJW 1962, 2033, 2035.

⁷⁸ Im Gegensatz dazu kam das RG zum Ergebnis, daß das Verfahren frei wird, wenn die Vorrichtung, die zur Durchführung des Verfahrens nötig ist, vom Patentinhaber in Verkehr gebracht worden ist, s. dazu RGZ 133, 326, 330; RGZ 135, 145, 148.

⁷⁹ Lindenmaier, § 9, Rn. 33; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 40; Kelbel, S. 66.

Mengenbeschränkungen sind unbedenklich, soweit sie gegen kartellrechtliche Vorschriften nicht verstoßen. Die Kartellrechtliche Beurteilung solcher Beschränkungen wird im zweiten und dritten Teil eingehend erörtert.

7- Vertriebslizenz

Die Vertriebslizenz ermächtigt den Lizenznehmer lediglich, den Lizenzgegenstand zu vertreiben bzw. in Verkehr zu bringen⁸⁰. Die Herstellung erfolgt ausschließlich durch den Lizenzgeber oder von ihm beauftragte Unternehmen. Der Lizenznehmer liefert die Produkte des Lizenzgebers (ab Lager) aus⁸¹. Hierin hat der Lizenznehmer eine Erlaubnis, die Ware zu offerieren, Verkaufsverhandlungen zu führen, die Kaufverträge im eigenen Namen abzuschließen und die Lieferung durchzuführen. Der Lizenznehmer darf Dritte einschalten, einen Handelsvertreter betrauen und die Werbemaßnahmen treffen, soweit diese den Warenvertrieb unterstützen⁸².

Bei einer echten Vertriebslizenz ist immer zu beachten, ob die geschützte Ware schon infolge des Inverkehrbringens patentfrei geworden ist.

Die Handlungen des Lizenznehmers, seine Rechte aus dem Vertrag zu übertragen bzw. Unterlizenzen zu vergeben, sind unzulässig, weil hierbei persönliche Verhältnisse von Vertragspartnern zueinander im Vordergrund stehen. In der Praxis tritt häufig die Schwierigkeit hervor, die Vertriebslizenz von einem bloßen Händlervertrag zu unterscheiden. Eine Differenzierung zwischen beiden Vertragsarten ist ins-

⁸⁰ RGZ 65, 87; Lemke, S. 98; Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 27; vgl. auch Lüdecke/Fischer, Lizenzverträge, D 53; Gaul/Bartenbach/Gennen, K 77, Rn. 161.

⁸¹ Vgl. Nirk in Klauer/Möhrling, § 9, Rn. 56; Lindenmaier, § 9, Rn. 33; Lüdecke/Fischer, Lizenzverträge, D 53.

⁸² Lüdecke/Fischer, Lizenzverträge, D 53; Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 27.

besondere maßgebend für den Umfang der Haftung von Vertragspartnern, sowie die Anwendbarkeit kartellrechtlicher Vorschriften⁸³.

Die Rechtsprechung geht zur Abgrenzung zwischen diesen Vertragsarten davon aus, daß beim Lizenzvertrag die Rechte aus der Erfindung im Vordergrund stehen, während beim Händlervertrag nur die Einräumung eines Verkaufsrechts der Fall ist⁸⁴.

Als besondere Erscheinungsformen der Vertriebslizenz kommen Ausfuhr- und Einfuhrlizenzen in Betracht. Eine Ausfuhrlizenz wird erteilt, wenn im Ausland ein Schutzrecht besteht und die im Inland produzierten Waren ins Ausland ohne die Zustimmung des Schutzrechtinhabers nicht exportiert werden dürfen. Hingegen wird dem Lizenznehmer durch die Einfuhrlizenz gestattet, das Fabrikat aus dem Ausland ins Inland zu importieren, im Falle, daß im Inland ein Schutzrecht für importierte Erzeugnisse existiert.

8- Herstellungslizenz

Durch die Herstellungslizenz wird dem Lizenznehmer allein die gewerbsmäßige Herstellung des Lizenzprodukts erlaubt. Diese Lizenzform kann insbesondere in Betracht kommen, wenn der Lizenznehmer den Lizenzgegenstand für den eigenen Bedarf produzieren möchte. Denkbar ist auch, daß der Lizenzgeber, oder Dritte, sich verpflichtet, die vom Lizenznehmer hergestellten sämtlichen Produkte abzunehmen⁸⁵. Liegt keine ausdrückliche Vereinbarung über die Abnahme der Erzeugnisse vor, so läßt sich der Schluß folgern, daß der Lizenzneh-

⁸³ Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 28; In Art. 5 Abs. 1 Nr. 5 GVO-TT wird die Nichtanwendbarkeit der GVO-TT auf reine Vertriebslizenzen ausdrücklich artikuliert.

⁸⁴ OLG Stuttgart, GRUR 1957, 121; kritisch Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 28.

⁸⁵ Lüdecke/Fischer, Lizenzverträge, D 52.

mer die Erzeugnisse in Verkehr bringen oder selbst in Gebrauch nehmen darf⁸⁶.

Eine Sonderart der Herstellungslizenz bildet die Entwicklungslizenz, womit dem Lizenznehmer ermöglicht wird, den Lizenzgegenstand selbst auf eigene Kosten weiter zu entwickeln. Damit vermeidet der Lizenzgeber unvorhersehbare Entwicklungskosten. Zu vereinbaren ist auch, daß ein Nutzungsrecht des Lizenznehmers erst beim Eintreten einer erfolgreichen Entwicklungsfolge zustande kommt.

Falls der Lizenznehmer kein Entwicklungsrisiko eingehen will, dann wird oft eine Nachbaulizenz (Montagelizenz) vereinbart. Sie gibt dem Lizenznehmer die Möglichkeit, den Vertragsgegenstand nach den festgelegten Plänen, Entwürfen und Modellen des Lizenzgebers anzufertigen. Die günstigere Arbeitskraft, geringere technische Kapazität bzw. Wissen oder schlechtere Devisenanlage veranlassen meistens zum Abschluss des Montagelizenzvertrags⁸⁷. Auch geringe Produktionsvermögen des Lizenzgebers gegen größere Nachfrage kann dazu führen.

9- Gebrauchslizenz

Die Gebrauchslizenz gestattet dem Lizenznehmer hauptsächlich den Gebrauch einer Vorrichtung. Eine derartige Lizenz kommt häufig im Bereich des Maschinenbaus vor, insbesondere wenn dem Lizenznehmer eine große Anlage zu Produktionszwecken zur Verfügung gestellt wird⁸⁸.

Beim Erwerb der Anlage durch Dritte bleibt die Gebrauchslizenz gegenstandslos, da der Gegenstand mit der Veräußerung des Eigentums

⁸⁶ Gaul/Bartenbach/Gennen, K 77, Rn. 159; Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 33; Lindenmaier, § 9, Rn. 33.

⁸⁷ Henn, § 12, Rn. 180.

⁸⁸ Lüdecke/Fischer, Lizenzverträge, D 54; Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 34; vgl. Nirk in Klauer/Möhrling, § 9, Rn. 56.

gemeinfrei wird. In diesem Fall kann der Erwerber über die Sache wunschgemäß verfügen⁸⁹.

10- Persönliche Lizenz

Die Abhängigkeit von der Person des Lizenznehmers ist ausschlaggebender Charakter der persönlichen Lizenz. Demzufolge ist sie unveräußerlich und unvererblich⁹⁰. Anders als die Vertriebslizenz ist hier eine Bindung an das Unternehmen des Lizenznehmers nicht der Fall. Die persönliche Lizenz unterscheidet sich von der Betriebslizenz dadurch, daß der Lizenznehmer sein Nutzungsrecht auch nach Veräußerung seines bisherigen Betriebs behält. Dagegen kann sie beim Verkauf des Betriebs aufgrund persönlicher Abhängigkeit nicht mitübertragen werden.

Es wird im Allgemeinen bejaht, daß der Lizenznehmer die Lizenz auch in fremden Werkstätten in Gebrauch nehmen darf⁹¹. Denn bei der persönlichen Lizenz steht die Bindung an die Person des Lizenznehmers im Vordergrund, so daß es weniger auf überschaubaren Umfang der Nutzung ankommt.

11- Betriebslizenz

Die Betriebslizenz ist eine Lizenz, die zur Herstellung der Lizenzzeugnisse in einem bestimmten Betrieb erteilt wird. Sie ist an einen bestimmten Betrieb oder Betriebsteil gebunden und darf nur zusammen mit diesem übertragen werden⁹². Bei einer Teilung oder Veräuße-

⁸⁹ Vgl. RGZ 130, 242, 244; BGH, GRUR 1980, 38 ff. -*Fullplastverfahren*.

⁹⁰ Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 39; Stumpf/Groß, *Der Lizenzvertrag*, Rn. 40.

⁹¹ So z.B. Gaul/Bartenbach/Gennen, K 74, Rn. 152; vgl. Lüdecke/Fischer, *Lizenzverträge*, D 48.

⁹² Kelbel, S. 65 f.; Henn, § 11, Rn.172; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 39; Lindenmaier, § 9, Rn. 33.

zung des Betriebs läßt sich die Lizenz nicht aufteilen bzw. überlassen. Auch deren Inhalt bleibt unverändert⁹³.

Der Begriff „Betrieb“ ist weit auszulegen, er bezieht nicht nur eine bestimmte Fabrikanlage, sondern den wirtschaftlichen Komplex des Unternehmens ein⁹⁴. Eine Betriebslizenz kann innerhalb des marktbedingten üblichen Unternehmensbereichs benutzt werden. Die Ausdehnung des Nutzungsumfangs auf fremde Unternehmen ist unzulässig. Hierfür ist es maßgeblich, ob der Lizenznehmer die beim Vertragsschluß bestehende wirtschaftliche Einheit noch in Händen hat⁹⁵.

Um die Ausdehnung des Nutzungsumfangs infolge der Veränderungen der Unternehmensgrundlagen bzw. -zwecke zu verhindern, muß man den Begriff des „Betriebs“, den Nutzungsausmaß der Lizenz und gegebenenfalls die Kapazität der Fabrikation im Vertrag ausdrücklich bestimmen. Die Veränderung des Produktionsaufbaus hat keinen Einfluß auf die Rechte des Lizenznehmers, soweit die Produktionsstätte vertragsgemäß (technisch-räumlich) unverändert bleibt⁹⁶.

Die Betriebslizenz läßt sich in der einfachen oder ausschließlichen Form erteilen⁹⁷. Im Zweifel ist die Unterlizenzerteilung ausgeschlossen⁹⁸. Wie bereits erörtert wurde, ist eine einfache Lizenz nicht übertragbar. Dies gilt jedoch nicht für die einfache Betriebslizenz⁹⁹.

⁹³ Nirk in Klauer/Möhring, § 9, Rn. 52.

⁹⁴ Lindenmaier, § 9, Rn. 33; Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 41; Lüdecke/Fischer, Lizenzverträge, D 46; Nirk in Klauer/Möhring, § 9, Rn. 52.

⁹⁵ Gaul/Bartenbach/Gennen, K 72, 73, Rn. 150; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 39.

⁹⁶ Lüdecke/Fischer, Lizenzverträge, D 47; Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 41.

⁹⁷ RGZ 134, 91 –*Drahtgewebebeziegel*; Lüdecke/Fischer, Lizenzverträge, D 42; Lindenmaier, § 9, Rn. 33; Nirk in Klauer/Möhring, § 9, Rn. 52.

⁹⁸ Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 39; Gaul/Bartenbach/Gennen, K 73, Rn. 151.

⁹⁹ Henn, § 11, Rn. 172.

In dem Falle, daß der Lizenznehmer seine gesamte Firma veräußert oder seine Beschäftigung einstellt, erlischt der Lizenzvertrag. Durch die spätere Wiederaufnahme des Unternehmens kann die Betriebslizenz nicht wieder aufgelebt werden.

12- Konzernlizenz

Bei einer Konzernlizenz kommen alle Gesellschaften als die Nutzungsberechtigten in Betracht, die mit dem Lizenznehmer konzernmäßig verbunden sind. Damit werden alle Unternehmen des Konzerns nur mit einmaligem Vertragsabschluss Lizenznehmer, ohne daß spezifische Verträge dafür unterzeichnet bzw. Unterlizenzen untereinander erteilt werden¹⁰⁰.

Im Rahmen eines Konzerns besteht stets ein Risiko, daß nur ein verbundenes Unternehmen als Lizenznehmer auftritt, aber nach der Lizenzvergabe andere Konzernunternehmen die fragliche Lizenz verwenden. Eine solche Gefahr ist bei Know-How-Verträgen noch größer. Die Konzernlizenz ermöglicht insofern, den persönlichen Anwendungsbereich des Lizenzvertrags mit dem faktischen Anwendungsbereich gleichzustellen.

Der Lizenzgeber hat grundsätzlich keine direkten Vertragsbeziehungen zu dem verbundenen Unternehmen. Bei Vertragsverletzungen durch verbundene Unternehmen kann er sich allein an den Lizenznehmer halten¹⁰¹.

¹⁰⁰ Lindenmaier, § 9, Rn. 33; Hoppe, S. 55.

¹⁰¹ Henn, § 11, Rn. 174.

F- Die Pflichten der Vertragspartner

1- Allgemeine Pflichten des Lizenznehmers

a) Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühr

Die Lizenzgebührenzahlung ist die fundamentale und wichtigste Pflicht des Lizenznehmers¹⁰². Verschiedene Faktoren haben Einfluß auf die Feststellung der Lizenzgebühr. Hauptsächlich spielen die Interessenlagen der Vertragspartner und allgemeine Marktbedingungen eine Rolle¹⁰³. Unter dem Gesichtspunkt der Vertragsfreiheit liegt die Höhe der Lizenzgebühr im Ermessen der Vertragsparteien. Zu vereinbaren ist ferner, daß die Zahlung der Lizenzgebühr auch nach der Laufzeit des Schutzrechts bzw. Offenkundigwerden des Know-how fortbesteht¹⁰⁴.

Die Zahlungspflicht ist entweder durch den Geldtransfer, oder durch die Übergabe von Erfindungen bzw. Verbesserungen zu erfüllen. Ist die Lizenzgebühr im Vertrag nicht abgefasst, so verpflichtet sich der Lizenznehmer, einen angemessenen Betrag zu entrichten¹⁰⁵. Übliche Zahlungsmodalitäten in der Praxis lassen sich wie folgt gruppieren:

aa) Umsatzlizenz

Die Umsatzlizenz liegt vor, wenn die Lizenzgebühr sich nach einem bestimmten Prozentsatz des Umsatzes des Lizenznehmers richtet. In einem solchen Fall sind die Gegenleistungsforderungen des Lizenzgebers vom Preis der hergestellten Produkte abhängig.

¹⁰² Eine Ausnahme stellen sog. „Gratislizenzen“ dar.

¹⁰³ Für die Bestimmung der Lizenzgebühr entscheidend sind auch weitere Tatbestände, etwa Produktions- und Vertriebsfaktoren, Umfang des eingeräumten Benutzungsrechts, Entstehungskosten der Erfindung, der Abstand der Erfindung zum allgemeinen Stand der Technik, Wettbewerbslage, Interesse der Öffentlichkeit; s. dazu Lüdecke/Fischer, Lizenzverträge, F 14.

¹⁰⁴ Körner, GRUR 1982, 341 ff.

¹⁰⁵ Lindenmaier, § 9, Rn. 48; Gaul/Bartenbach/Gennen, K 198, Rn. 625; Lüdecke/Fischer, Lizenzverträge, F 13, schlagen vor, in einem solchen Fall die Vergütungskriterien bei der Zwangslizenz anzuwenden.

Allein die Bestimmung des Prozentsatzes reicht jedoch für die klare Berechnung der Lizenzgebühr nicht. Vielmehr bedarf es einer Erklärung, was unter dem Umsatz des Lizenznehmers zu verstehen ist. Insofern wird eine deutliche Beschreibung des Umsatzes im Vertrag zur Vermeidung späterer Auseinandersetzungen empfohlen. Beim Fehlen einer solchen Definition wird in der Literatur die Meinung vertreten, als Basis für die Berechnung vom Nettoumsatz auszugehen¹⁰⁶. Weitgehend sei es sinnvoll, die Kalkulationsart des Nettoumsatzes im Vertrag zu erläutern, insbesondere die vom Bruttoumsatz abziehbare Summe darzustellen.

Auch die Staffelung der Lizenzgebühr nach der Umsatzhöhe ist denkbar. Demnach kann die Lizenzgebühr bei zu hohen Umsätzen vermindert werden. Dies kann vor allem dann der Fall sein, wenn der Umsatz nicht mit dem technischen Zustand der Erfindung, sondern vor allem mit den Verkaufsanstrengungen, den Vertriebsmethoden oder der Wettbewerbsposition des Lizenznehmers in Verbindung steht. Die Umsatzlizenzgebühr erlangt bei der Lizenzvergabe ins Ausland mit hoher Inflation eine Bedeutung, weil somit der Kursverlust des Lizenzgebers verhindert wird.

bb) Stücklizenz

Die Stücklizenz ist auch eine oft verwendete Berechnungsform der Lizenzgebühr. Ihre Besonderheit liegt darin, daß der Lizenznehmer pro Stück der Vertragsprodukte entweder eine bestimmte Summe oder einen festgelegten Prozentsatz des Verkaufspreises vergütet¹⁰⁷. Eine Stücklizenzgebühr ist insbesondere bei der Lizenzierung des Verfahrenspatents und des Know-How üblich¹⁰⁸.

¹⁰⁶ So z.B. Gaul/Bartenbach/Gennen, K 205, Rn. 629.

¹⁰⁷ Martinek, S. 247; Lemke, S. 169; Henn, § 18, Rn. 246; Lüdecke/Fischer, Lizenzverträge, F 21; Haver/Mailänder, S. 49.

¹⁰⁸ Weihermüller, S. 127.

Im Vergleich zur Umsatzlizenz bietet die Stücklizenz dem Lizenzgeber einen Vorteil, den Lizenznehmer anhand bestimmter Stückzahlen leichter zu überprüfen. Hingegen besteht eine Gefahr im Falle des festen Betrags pro Lizenzgegenstand, daß der Lizenzgeber von Preissteigerungen während der Vertragslaufzeit nicht profitiert.

Die Frage, ob bei der Stücklizenz die Ausübungspflicht des Lizenznehmers anzunehmen ist, wird grundsätzlich positiv beantwortet¹⁰⁹. Dies begründet man besonders im Falle ausschließlicher Lizenz dadurch, daß der Lizenznehmer zur Nutzung des Lizenzgegenstands allein berechtigt sei. Handelt es sich um eine einfache Lizenz und besteht keine ausdrückliche Regelung über die Ausübungspflicht, ist durch Vertragsauslegung zu ermitteln, ob den Lizenznehmer eine derartige Pflicht treffen soll.

Da die Nichtnutzung der Lizenz zur Folge hat, daß der Lizenzgeber trotz der Lizenzeinräumung keine Gegenleistung erhält, kann die Stücklizenz mit einer Mindestlizenz kombiniert werden.

cc) Gewinnlizenz

Weiterhin läßt sich die Höhe der Lizenzgebühr nach dem Gewinn des Lizenznehmers bestimmen. Eine Gewinnbeteiligung kann insbesondere bei gesellschaftsähnlichen Verträgen in Betracht kommen.

Hierbei hat zentrale Bedeutung, was unter dem Gewinn zu verstehen ist, und zwar ob die Netto- oder Bruttoeinnahme als Basis anzunehmen ist. Enthält der Vertrag keine Deutlichkeit darüber, so geht man im Zweifel vom Reingewinn aus¹¹⁰. Wegen der Schwierigkeiten zur Berechnung des Gewinns wird die Lizenzgebühr in der Form der Ge-

¹⁰⁹ Lindenmaier, § 9, Rn. 47; Lüdecke/Fischer, Lizenzverträge, F 21; Gaul/Bartenbach/Gennen, K 211, Rn. 652.

¹¹⁰ Lüdecke/Fischer, Lizenzverträge, F 23; Gaul/Bartenbach/Gennen, K 219, Rn. 680.

winnlizenz nur selten vereinbart, insbesondere wenn ein enges Vertrauensverhältnis zwischen den Vertragspartnern besteht¹¹¹.

dd) Mindestlizenzgebühr

Bei dieser Zahlungsmodalität ist der Lizenznehmer verpflichtet, unabhängig von dem Umsatz, der Erzeugnis- bzw. Verkaufsmenge oder den Nutzungshandlungen eine feste Gebühr zu entrichten. Hiermit erhält der Lizenzgeber eine abgesicherte Gegenleistung, ohne sich an dem Verlust des Lizenznehmers mangels Herstellung oder Absätze zu

beteiligen. Das Risiko, ob die Herstellung bzw. der Vertrieb ertragfähig ist, ob ein bestimmter Mindestumsatz realisierbar ist, geht der Lizenznehmer selbst ein¹¹². Für den Fall, daß die Zahlung der Mindestlizenzgebühr wegen der Wettbewerbslage auf dem Markt nicht möglich ist, kann eine Anpassungsklausel vorgesehen werden.

Andererseits motiviert die Mindestlizenz, den Vertragsgegenstand aktiv auszunutzen und fördert die Herstellung bzw. den Vertrieb der Lizenzerzeugnisse, was besonders bei ausschließlicher Lizenzvergabe von Bedeutung ist. Die Mindestlizenz dient somit den Interessen des Lizenzgebers, insbesondere wenn tatsächlicher Gebrauch der Erfindung oder des Know-How im Vergleich zur Zahlung der Lizenzgebühr im Vordergrund steht.

In der Regel soll der Lizenznehmer die vereinbarte Mindestlizenzgebühr zahlen, solange der Vertrag fortbesteht. Diesem Prinzip liegt zugrunde, daß der Lizenzgeber seine Aufgabe weiter erfüllt, also an den Vertrag gebunden bleibt und besonders bei ausschließlicher Lizenz den Lizenzgegenstand nicht an andere übertragen darf¹¹³.

¹¹¹ Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 117.

¹¹² Lindenmaier, § 9, Rn. 47; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 76; Troller, Band II, S. 948 f.

¹¹³ Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 119.

Die Pflicht zur Zahlung der Mindestlizenzgebühr läßt sich nur in besonders gelagerten Fällen höherer Gewalt wegfallen. Eine teilweise Unmöglichkeit, etwa Exportverbot, genügt nicht, von dieser Pflicht befreit zu werden¹¹⁴. Dagegen sind die Grundsätze über den Wegfall der Geschäftsgrundlage in den Fällen wie Rohstoffknappheit, fehlender wirtschaftlicher Erfolg, ungenügende technische Wettbewerbsfähigkeit sowie Veralten des Lizenzgegenstands, anzuwenden¹¹⁵.

Die Problematik stellt sich dar, wenn die Mindestlizenz mit einer Nichtangriffsklausel verknüpft ist. In einem solchen Fall bleibt der Lizenznehmer zur Zahlung der Lizenzgebühr mit Verzicht auf die Nichtigkeitsklage verschuldet, obwohl die mangelnde Rechtsbeständigkeit des Schutzrechts auftaucht und die Konkurrenten die Lehre des Patents unentgeltlich nutzen können.

ee) Pauschallizenzgebühr

Die Pauschallizenzgebühr ist eine feste, vom Umsatz, Gewinn und Nutzungsumfang des Lizenznehmers unabhängige Lizenzgebühr. Sie kann als Einmalbetrag (Lump sum- Model) oder regelmäßige, etwa jährlich zu zahlende bestimmte Geldbeträge (Installments-Model) vereinbart werden¹¹⁶. Das OLG München hat die Ansicht vertreten, daß die Pauschalgebühr im Zweifel als eine einmalige, auf die gesamte Vertragsdauer berechnete Lizenzgebühr, jedoch nicht als eine einmalige Vorauszahlung anzusehen ist¹¹⁷.

Diese Zahlungsart befreit die Vertragspartner von laufender Gebühre abrechnung sowie vom Einsehen der Bücher. Der Lizenzgeber hat ungeachtet des Erfolgs des Lizenznehmers einen Anspruch auf die

¹¹⁴ Vgl. RG, GRUR 1943, 35 f.; Lüdecke/Fischer, Lizenzverträge, F 28.

¹¹⁵ Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 118.

¹¹⁶ Grützmacher/Laier/May, S. 19; Kelbel, S. 74; Martinek, S. 246; Lüdecke/Fischer, Lizenzverträge, F 19; Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 113.

¹¹⁷ LG München, GRUR 1956, 413 f.

Lizenzgebühr¹¹⁸. Andererseits besteht die Schwierigkeit, den Wert des Lizenzgegenstands genau einzuschätzen. Es muß im Vertrag exakt aufgeklärt werden, welche Leistungen des Lizenzgebers und welche Handlungen des Lizenznehmers bei der Berechnung der Pauschalgebühr zu beachten sind. Wichtig ist auch, festzustellen, ob die Lizenzgebühr bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags zurückgezahlt werden muß. In der Literatur wird die Ansicht vertreten, daß im Falle der Vernichtung des Schutzrechts die zusätzliche Pauschalleistung (aufgrund der Natur des Lizenzvertrags als gewagtem Geschäft) dem Lizenzgeber verbleibt¹¹⁹.

Die Vertragsparteien können sich vorbehalten, daß die Lizenzgebühr im Laufe der Zeit geändert werden kann. Mit der sogenannten „gleitenden Lizenzgebühr“ wird die Höhe der Lizenzgebühr je nach gewissen Umständen flexibel.

Neben der Pauschallizenzgebühr können gleitende Lizenzgebühren auch bei Umsatz-, Stück-, Mindest- und Gewinnlizenzen vereinbart werden.

Abgesehen von der Pauschalgebühr gibt es auch andere Einmalzahlungen, welche unterschiedlichen Zwecken dienen. Denkbar sind beispielsweise: paid up licence, a fonds perdu-Zahlung, Grundlizenzgebühr, Grundzahlung, Abschlussgebühr, Vorwegvergütung, down payment. Die Funktionen solcher Zahlungen reichen von der Vergütung für die zusätzliche Übergabe von Know-How bis zur Zahlung für die bloße Bereitschaft des Lizenzgebers zum Vertragsabschluss¹²⁰.

¹¹⁸ Vollrath, GRUR 1983, 52, 53; Martinek, S. 246.

¹¹⁹ Gaul/Bartenbach/Gennen, K 214, Rn. 661; Lüdecke/Fischer, Lizenzverträge, F 20; vgl. auch Lindenmaier, § 9, Rn. 47.

¹²⁰ Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 114; Gaul/Bartenbach/Gennen, K 213, Rn. 659.

b) Ausübungspflicht

Die Ausübungspflicht des Lizenznehmers dient dem Schutz des Lizenzgebers davor, daß das lizenzierte Schutzrecht gar nicht oder in geringem Maße verwendet wird. Diese Pflicht ist von besonderer Bedeutung, wenn die Lizenzgebühr sich nach dem Nutzungsumfang des Lizenzgegenstands, wie bei Umsatzlizenz, Stücklizenz oder Gewinnlizenz, richtet. Darüber hinaus kann der Lizenzgeber ein Interesse an der tatsächlichen Verwertung der Lizenz haben, was für die Nichtsenkung des Lizenzwertes bzw. die Weiterentwicklung des Vertragsgegenstands notwendig ist¹²¹.

Die Ausübungspflicht geht meist auf vertragliche Bestimmung zurück, oder ergibt sich aus den Umständen des Einzelfalles. Die Lehre und die Rechtsprechung erkennen grundsätzlich die Ausübungspflicht bei einer ausschließlichen Lizenz an, sofern aus den Vertragsbestimmungen nicht anderes folgt¹²². Zu beachten ist dabei, daß die Ausschließlichkeit des Lizenzvertrags ein widerlegbares Indiz für die Ausübungspflicht ist. Die Vereinbarung einer Pauschallizenz kann für die Verneinung einer Ausübungspflicht sprechen, während es bei der Stücklizenz umgekehrt wäre¹²³.

¹²¹ Haver/Mailänder, S. 54; Reimer, § 9, Rn. 55; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 79; Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 149; Henn, § 19, Rn. 277.

¹²² KG, GRUR 1939, 66; BGH, GRUR 1961, 470 f. –*Mitarbeiter-Urkunde*; BGH, GRUR 1980, 38 ff. –*Fullplastverfahren*; Nirk in Klauer/Möhring, § 9, Rn. 78; Krasser/Schmidt, GRUR Int. 1982, 324 ff.; Haver/Mailänder, S. 54; Weihermüller, S. 151; Reimer, § 9, Rn. 55; Pagenberg/Geissler, Muster 1, Rn. 169; Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 151; Henn, § 19, Rn. 278; Lindenmaier, § 9, Rn. 5 3; Lüdecke/Fischer, Lizenzverträge, E 9, begründet diese Auffassung damit, daß der Lizenzgeber alles aus der Hand gebe, im Gegensatz zur einfachen Lizenz keine weiteren Lizenzen vergeben könne und die wirtschaftliche Auswertung sowie die Wahrnehmung seines Interesses an dem Vertrieb der Erzeugnisse allein dem Lizenznehmer überlasse.

¹²³ Lindenmaier, § 9, Rn. 53; Reimer, § 9, Rn. 55; Gaul/Bartenbach/Gennen, K 249, Rn. 731.

Bei der einfachen Lizenz bedarf es grundsätzlich einer ausdrücklichen Absprache, also im Zweifel besteht keine Ausübungspflicht¹²⁴. Der Grund hierfür ist, daß dem Lizenznehmer hier keine Monopolstellung eingeräumt wird und der Lizenzgeber berechtigt bleibt, weitere Lizenzen zu erteilen und neben dem Lizenznehmer den Lizenzgegenstand selbst zu nutzen.

Umstritten ist, ob allein die Vereinbarung einer Stück- oder Umsatzlizenz die Ausübungspflicht begründet. Ein Teil der Literatur bejaht dies¹²⁵. Die Gegenansicht verlangt das Vorliegen weiterer Umstände, die die Ausübungspflicht rechtfertigen. Ein solcher sei z.B. gegeben, wenn dem Lizenznehmer neben der Nutzungsbefugnis des Schutzrechts, noch zusätzliche Informationen erteilt würden¹²⁶.

Die Ausübungspflicht des Lizenznehmers sollte im Falle der Stück- oder Umsatzlizenz anerkannt werden. Denn die Vergütung des Lizenzgebers hängt direkt von dem Ausübungsniveau des Lizenznehmers ab. Allein die Möglichkeit des Lizenzgebers, weitere Lizenzen zu erteilen oder den Vertragsgegenstand selbst zu nutzen, steht der Annahme der Ausübungspflicht nicht entgegen. Die Ablehnung der Ausübungspflicht wäre nur angemessen, wenn neben der Stück- oder Umsatzlizenz eine zusätzliche Gebühr (wie z.B. Mindest- oder Pauschalgebühr) vereinbart wird, die die Vergütung des Lizenzgebers in Sicherheit bringt.

Die Vereinbarung einer Mindestlizenzgebühr kann ein wichtiges Argument gegen das Bestehen der Ausübungspflicht sein, weil dadurch

¹²⁴ Busse, § 9, Rn. 13; Lindenmaier, § 9, Rn. 53; Schulte, § 15, Rn. 31; Rasch, S. 39; Ullmann, in Benkard, § 15, Rn. 79.

¹²⁵ Gaul/Bartenbach/Gennen, K. 250, Rn. 733; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 79.

¹²⁶ So z.B. Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 152.

die Interessen des Lizenzgebers im wesentlichen Umfang befriedigt sind¹²⁷.

Der Inhalt der Ausübungspflicht wird im Vertrag meist nicht definiert. Im Allgemeinen verpflichtet sich der Lizenznehmer hierdurch, alle notwendigen Handlungen zur Auswertung der Lizenz vorzunehmen. Demzufolge muß er z.B. innerhalb einer bestimmten Zeit mit der Produktionsaufnahme beginnen, die Vertragsgegenstände vertragsgemäß in einem bestimmten Umfang herstellen bzw. in Verkehr bringen. Die Ausübungspflicht beschränkt sich auf den Umfang lizenzierter Rechte. Soweit es nicht anders vereinbart ist, liegt es beim Lizenznehmer, die Ausführungsform zu wählen¹²⁸.

Die Ausübungspflicht bedingt auch die Berücksichtigung der Qualitätserfordernisse. In diesem Zusammenhang muß der Lizenznehmer sich z.B. an die Vorschriften über das zu nutzende Material bzw. die einzusetzenden Maschinen halten. Dies kann der Lizenzgeber durch ein im Vertrag festgelegtes Kontrollrecht überprüfen.

Erzeugt auch der Lizenzgeber die Produkte selbst, so geht man davon aus, daß der Lizenznehmer in der gleichen Qualität des Lizenzgebers herstellen muß (sog. Referenzprodukt). In diesem Zusammenhang wird dem Lizenznehmer häufig eine Verpflichtung auferlegt, den Namen des Lizenzgebers an den hergestellten Produkten anzubringen bzw. auf die Herstellung in Lizenz des Lizenzgebers hinzuweisen¹²⁹.

Hierbei stellt sich die Frage, ob eine Pflicht des Lizenznehmers zur Werbung für hergestellte Vertragsgegenstände zur Ausübungspflicht zu zählen ist. Eine allgemeine Werbepflicht trifft ihn nicht, soweit

¹²⁷ Gaul/Bartenbach/Gennen, K 250, Rn. 734; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 79; Henn, § 19, Rn. 279; a.A. Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 152; vgl. auch Pagenberg/Geissler, Muster 1, Rn. 169.

¹²⁸ Vgl. RG, GRUR 1939, 700 ff.

¹²⁹ Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 157; Gaul/Bartenbach/Gennen, K 253,

sich dies aus dem Vertragsinhalt nicht ergibt¹³⁰. Denn hierbei handelt es sich um die Maßnahmen, die der Lizenznehmer in der Regel schon im eigenen Interesse treffen wird¹³¹.

Für den Beginn der Ausübungspflicht ist es entscheidend, ob der Lizenzgegenstand bereits eine produktionsreife Erfindung ist, oder ob es sich um eine völlig neue Produktion handelt, deren Aufnahme einige Schritte vom Lizenznehmer zu unternehmen erfordert. Abweichend davon muß dem Lizenznehmer eine gewisse Anlaufzeit gewährt werden. Über den Anfang der Herstellung entscheidet grundsätzlich der Lizenznehmer; denn das wirtschaftliche Risiko liegt zwar nicht ausschließlich, aber überwiegend bei ihm.

Die Ausübungspflicht wird gegenstandslos, wenn deren weitere Erfüllung nicht mehr zumutbar ist. Die Unzumutbarkeit kann sich aus technischen oder aus wirtschaftlichen Gründen ergeben, etwa die Unwirksamkeit des Patents, lebensgefährliche Auswirkungen oder das Veralten des Lizenzgegenstands¹³². Für die Beurteilung der Zumutbarkeit ist neben der Marktanalyse auch entscheidend, ob alle Möglichkeiten zur Vollständigkeit und zur rationellen Fertigung des Lizenzgegenstands vom Lizenznehmer ausgeschöpft wurden¹³³. Die Beweislast für das Vorliegen der Unzumutbarkeit trägt der Lizenznehmer¹³⁴.

Rn. 747.

¹³⁰ a.A. Henn, § 19, Rn. 284; Gaul/Bartenbach/Gennen, K 253, Rn. 749, weisen darauf hin, daß eine gesonderte Werbepflicht des Lizenznehmers der Fall sein kann, wenn der von den Vertragsparteien beim Vertragsabschluß erzielte Umsatz nicht realisiert wird oder kaum rückläufig ist.

¹³¹ Vgl. KG, GRUR 1939, 66; BGH, GRUR 1970, 40 – *Musikverleger*.

¹³² Nach Ansicht des BGH ist die Grenze der Zumutbarkeit der Ausübungspflicht überschritten, wenn der Lizenznehmer bei der Ausübung der Lizenz nur „mehr oder weniger unverkäuflichen Schrott produzieren“ und „sehenden Auges dem Ruin entgegenwirtschaften“ würde, s. dazu BGH, GRUR 1978, 166 – *Banddüngerstreuer*.

¹³³ Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn.129.

¹³⁴ Gaul/Bartenbach/Gennen, K 254, Rn. 758; Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 165.

Liegen die Voraussetzungen für den Wegfall der Ausübungspflicht vor, entfällt die Ausübungspflicht selbst, eine Kündigung des Vertrags vom Lizenznehmer ist nicht erforderlich¹³⁵. Die Verpflichtung des Lizenznehmers, das lizenzierte Schutzrecht in einem Mindestumfang zu nutzen, ist gem. § 17 Abs.2 Nr.4 GWB und Art.2 Abs.1 Nr.9 GVO-TT nicht wettbewerbsbeschränkend.

Schließlich ist die Nutzung der Lizenz auf einen bestimmten technischen Anwendungsbereich zu beschränken. Derartiger Beschränkung liegt einerseits die Überlegung zugrunde, daß der Lizenznehmer im Laufe des Vertrags als ein Konkurrent gegen den Lizenzgeber eintreten kann. Andererseits kann dies eine positive Wirkung für andere kleine Unternehmen haben, als weitere Lizenznehmer einzutreten und sich im restlichen Anwendungsbereich zu spezialisieren (wettbewerbsfördernder Effekt)¹³⁶.

c) Bezugspflichten

Hier handelt es sich um die Verpflichtung des Lizenznehmers, die für die Herstellung der Lizenzprodukte zu verwendenden Materialien (Roh- und Hilfsstoffe oder Vorprodukte, Zwischenerzeugnisse, Ersatzteile, Zubehör, Fertigungsmaschinen) allein vom Lizenzgeber oder einem von diesem bezeichneten Dritten zu beziehen.

Die Bezugspflicht beruht häufig auf dem Umstand, daß nur der Lizenzgeber oder der von ihm benannte Dritte in der Lage ist, die Materialien oder bestimmte Teile in der erforderlichen Güte zu liefern.

Die Bezugspflichten dienen in erster Linie der Qualitätssicherung der Lizenzprodukte. Abgesehen von Qualitätserfordernissen können sie auch zur Vermeidung von Schwierigkeiten bei der Ausfuhr ins Aus-

¹³⁵ BGH, GRUR 1978, 166 –*Banddüngerstreuer*.

¹³⁶ Pagenberg/Geissler, Muster 1, Rn. 128.

land oder zum Schutz des Lizenzgebers vor Gewährleistungsansprüchen wegen der Verwendung ungeeigneter Hilfsstoffe vereinbart werden.

Andererseits kann der Lizenznehmer ein Interesse an einer Bezugspflicht haben, die gleichzeitig eine Belieferungspflicht des Lizenzgebers bildet. Dies gilt insbesondere für die Anfangsphase des Lizenzvertrags, wo der Lizenznehmer aufgrund fehlender Erfahrung die Schwierigkeiten bei der Herstellung der Vertragserzeugnisse hat.

Bei der Vereinbarung von Bezugsbindungen zugunsten des Lizenzgebers sind die Lizenzgebühren meist niedriger oder entfallen völlig. Der Lizenzgeber erhält dann die Lizenzgebühr über einen Aufpreis auf die bezogenen Erzeugnisse¹³⁷. Die Bezugspflicht kann sich auf geschützte oder nicht geschützte Gegenstände beziehen. Bei einer Verfahrenslizenz läßt sich bestimmen, daß der Lizenznehmer lizenziertes Verfahren allein mit bezogenen Geräten oder Maschinen praktizieren darf. Es kann auch vorgesehen werden, daß der Lizenznehmer nicht mehr als die vom Lizenzgeber bezogenen Materielmenge herstellen darf.

Zu beachten ist, daß ein Verstoß gegen Kartellrecht vorliegt, wenn die Bezugspflichten nicht für eine technisch einwandfreie Ausnutzung des Lizenzgegenstands notwendig sind. Unzulässig sind deshalb die Bezugsbindungen, die sich auf Massenartikel oder handelsübliche Einbau- oder Ersatzteile beziehen.

d) Pflicht zur Vornahme und Übermittlung von Verbesserungen

In der Literatur wurde die Meinung vertreten, daß ein (insbesondere ausschließlicher) Lizenznehmer beansprucht werden kann, eine schöpferisch auswertende Tätigkeit zur Verbesserung des Lizenzgegen-

¹³⁷ Gleiss/Hirsch, Art. 85 (1), Rn. 857.

tands zu leisten¹³⁸. Heutiger Auffassung nach besteht grundsätzlich keine Pflicht des Lizenznehmers, die Verbesserungen vorzunehmen. Die Vertragspartner können sich jedoch durch den Vertrag verpflichten, auf die Verbesserungen bedacht zu sein¹³⁹. Weiterhin vertritt man die Ansicht in der Literatur, daß sich aus dem Inhalt des Lizenzvertrags eine derartige Pflicht ergeben kann. Dies komme vor allem in Betracht, wenn sich die Vertragspartner darüber einig seien, daß der Lizenzgegenstand noch nicht ausgereift sei¹⁴⁰.

Hier stellt sich die Frage, ob der Lizenznehmer vom Lizenzgeber unternommene Verbesserungen mitanwenden muß. Ein Anwendungszwang in diesem Sinne wird vor allem verneint, wenn es sich um die „eigentliche“, nicht unter den Lizenzvertrag fallende Neuerungen handelt¹⁴¹. Es ändert sich nichts daran, auch wenn der Lizenzgeber die Verbesserungen unentgeltlich anbietet.

Da grundsätzlich beide Vertragspartner ein Interesse daran haben, an der Fortentwicklung der lizenzierten Technologie teilzuhaben, ist zu vereinbaren, die Verbesserungen gegenseitig zur Verfügung zu stellen. In diesem Zusammenhang kann dem Lizenznehmer eine Verpflichtung auferlegt werden, dem Lizenzgeber Erfahrungen oder Kenntnisse mitzuteilen, die er bei Ausnutzung der Verwertung des lizenzierten Rechts sammelt, sowie ihm an Verbesserungs- oder Anwendungserfindungen eine Lizenz zu erteilen (sog. grant-back Klausel).

¹³⁸ Wertheimer, GRUR 1930, 581; vgl. Rasch, S. 40, bejaht eine solche Pflicht nur, wenn sich die Verbesserungen auf die ideelle Realisierung der Erfindung beziehen.

¹³⁹ Lindenmaier, § 9, Rn. 53; Gaul/Bartenbach/Gennen, K 270, Rn. 810; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 86.

¹⁴⁰ So Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 168; Lüdecke, GRUR 1952, 211 ff., in der Meinung, daß eine Pflicht des Lizenznehmers zur Verbesserung nur unter besonderen Umständen anzunehmen ist. Folglich sollte man bei einer ausschließlichen Lizenz mit Stücklizenzabrede das „Reifmachen“ der Erfindung vom großindustriellen Lizenznehmer erfordern können.

¹⁴¹ Rasch, S. 40.

Eine solche Pflicht kann allerdings für den Lizenznehmer risikohaft sein, wenn der Lizenzgeber mehrere Lizenznehmer hat und berechtigt ist, die Verbesserungen diesen weiterzulizenzieren. Somit verliert der Lizenznehmer einen möglichen Wettbewerbsvorsprung gegenüber anderen Lizenznehmern, die zugleich seine Konkurrenten sind. Bei einer Verpflichtung des Lizenznehmers, dem Lizenzgeber eine ausschließliche Lizenz zu erteilen, verliert er sogar die Möglichkeit, seine Erfindung durch Lizenzierung an Dritte zu verwerten.

Dabei müssen die Vertragspartner auf kartellrechtliche Vorschriften achten, nach denen der Lizenznehmer allein zum Erfahrungsaustausch oder zur Gewährung von (nicht ausschließlichen) Lizenzen auf Verbesserungs- bzw. Anwendungserfindungen verpflichtet werden kann, sofern diesen gleichartige Verpflichtungen des Lizenzgebers entsprechen (§ 17 Abs.2 Nr.2 GWB; Art.2 Abs.1 Nr.4 GVO-TT).

e) Pflicht zur Einhaltung bestimmter Preise

In der Regel ist der Lizenznehmer in seiner Preisbestimmung frei. Der Lizenzgeber kann jedoch ein Interesse an der Preisgestaltung haben. Dies ist beispielweise der Fall, wenn die Höhe der Lizenzgebühr vom Verkaufspreis abhängig ist. Durch die Preisbindung wird der Lizenzgeber davor geschützt, daß sein Gewinn aufgrund einer unrealistischen Preisstellung des Lizenznehmers verringert wird¹⁴². Ebenso vermeidet man hiermit das Risiko, daß die Wettbewerbsfähigkeit des Lizenzgebers bzw. anderer Lizenznehmer wegen des zu geringen Preises unangenehm beeinträchtigt wird. Zum anderen kann der Lizenzgeber anhand der Preisbindung etwaige Konkurrenz des Lizenznehmers mit eigenen Produkten verhindern.

Eine Preisbindung kann auf verschiedene Weise erfolgen, etwa durch die Angabe von Ziffern bzw. Prozenten, oder die Feststellung der

Höchst- oder Mindestpreise. Denkbar ist auch, daß der Lizenznehmer auf die Preisstellung eines anderen Lizenznehmers oder eines Dritten angewiesen ist.

Die Preisbindungen des Lizenznehmers sind jedoch nach deutschem und europäischem Kartellrecht absolut verboten.

f) Nichtsanktions- bzw. Geheimhaltungspflicht

Dem Lizenznehmer ist es grundsätzlich nicht verwehrt, das ihm überlassene Patent mit der Nichtigkeitsklage anzugreifen¹⁴³. Allein der Abschluss des Lizenzvertrags begründet keine Nichtangriffspflicht des Lizenznehmers. Dieser Gesichtspunkt beruht darauf, daß der Lizenznehmer nicht für etwas gebührenpflichtig sein könne, was in der Tat nicht rechtmäßig bestehe¹⁴⁴.

Mit der Nichtangriffsklausel („non attack clause“) verpflichtet sich der Lizenznehmer, das lizenzierte Schutzrecht während seiner Laufzeit nicht durch Einspruch, Beschwerde, Nichtigkeitsklage oder ähnliches zu Fall zu bringen¹⁴⁵. Die Rechtfertigung einer Nichtangriffspflicht wird dadurch argumentiert, daß der Lizenznehmer meistens mit den Problemen des Schutzrechts besonders vertraut sei und daher leicht Material gegen das Schutzrecht sammeln könne¹⁴⁶.

Ein stillschweigender Verzicht auf die Erhebung der Nichtigkeitsklage wird von der Rechtsprechung¹⁴⁷ und dem Schrifttum¹⁴⁸ bejaht, wenn

¹⁴² Nirk in Klauer/Möhring, § 9, Rn. 27; Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 191.

¹⁴³ BGH, GRUR 1957, 482 -*Chenillefäden*; BGH, GRUR Int. 1969, 31 -*Gewindeschneidapparat*; Tetzner, § 9, Rn. 28; Hederich/Gronow, S. 59; Lindenmaier, § 9, Rn. 56; Reimer, § 9, Rn. 57; Lüdecke/Fischer, Lizenzverträge, C 14.

¹⁴⁴ Henn, § 24, Rn. 336; Gaul/Bartenbach/Gennen, K. 278, Rn. 840, weisen sogar darauf hin, daß ein öffentliches Interesse an einer Klage über die Nichtigkeit vermutet wird.

¹⁴⁵ Lemke, S. 30; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 212.

¹⁴⁶ BGH, WuW/E BGH 100 -*Kokillenguss*; Weihermüller, S. 172; Bechtold, § 17 GWB, Rn. 20; Möschel, § 8, Rn. 471; Kelbel, S. 67 f.

¹⁴⁷ BGH, GRUR, 1957, 482 f. -*Chenillefäden*; BGH, GRUR 1971, 243 ff.

dies aufgrund der Besonderheiten des Vertrags als angemessen erscheint. Dies wird beispielsweise auch dann angenommen, wenn ein besonderes Vertrauenverhältnis zwischen den Vertragsparteien besteht, insbesondere der Vertrag einen gesellschaftsähnlichen Charakter aufweist¹⁴⁹. Dasselbe gilt, wenn der Lizenznehmer durch die Erhebung der Nichtigkeitsklage gegen den Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) verstoßen würde¹⁵⁰. Da die Gewährung der Frei- bzw. Gratislizenzen meistens auf besonderen Gründen beruht, geht man davon aus, daß der Lizenznehmer gegen unentgeltliche Lizenzierung auf seinen Angriff verzichtet hat.

Die Nichtangriffspflicht ist gem. § 138 BGB nichtig, wenn die Parteien bei Vertragsabschluss die Nichtigkeit des Schutzrechts kannten¹⁵¹.

Die Vereinbarung einer Nichtangriffsabrede hat zur Folge, daß der Angriff des Lizenznehmers auf das Schutzrecht eine Vertragsverletzung darstellt und die durch den Lizenznehmer erhobene Nichtigkeitsklage beim Einrede des Schutzrechtsinhabers als unzulässig abgewiesen wird¹⁵².

Die Nichtangriffspflicht zeigt sich bei Know-How-Verträgen als Geheimhaltungspflicht, da hier im Gegensatz zu einem Schutzrecht kein Angriffsverfahren in Form einer Nichtigkeitsklage möglich ist. Entsprechend der Nichtangriffspflicht, wodurch die Aufrechterhaltung des Patents beabsichtigt wird, dient die Geheimhaltungspflicht dem Nichtoffenkundigwerden des Know-how, wobei ein berechtigtes Interesse des Know-How-Gebers besteht, sein Wettbewerbsvorsprung vor

¹⁴⁸ -Gewindeschneidvorrichtungen; BGH, GRUR 1989, 39, 42 -Flächenentlüftung. Reimer, § 9, Rn. 57; Busse, § 9, Rn. 23; Lindenmaier, § 9, Rn. 56; Henn, § 24, Rn. 337; Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 214.

¹⁴⁹ Tetzner, § 9, Rn. 28; Nirk in Klauer/Möhring, § 9, Rn. 80.

¹⁵⁰ BGH, GRUR Int. 1969, 31 ff. -Gewindeschneideapparat; Pagenberg/Geissler, Muster 1, Rn. 277.

¹⁵¹ BGH, WuW/E BGH 988, 989 f.

¹⁵² BGH, GRUR 1965, 135, ff. -Vanal-Patent; Gaul/Bartenbach/Gennen, K 279,

den Konkurrenten zu schützen. Die Nichtangriffspflicht kann bei der Know-How-Lizenz über eine Geheimhaltungspflicht hinaus bedeuten, daß der Know-How-Nehmer sich damit auf die Klagebefugnis über das Bestehen des Geheimnisses enthält.

In der Regel muß das Schutzrecht (bzw. das Know-How), welches der Gegenstand der Nichtangriffspflicht ist, sachlich bestimmt sein. Allgemeine Äußerungen, wie z.B. „der Lizenznehmer verpflichtet sich, alle gegenwärtigen und zukünftigen Schutzrechte des Lizenzgebers nicht anzugreifen“, sind grundsätzlich unzulässig¹⁵³. Ist der Lizenznehmer ein Konzernunternehmen, muß genau bestimmt werden, welche Unternehmen die Nichtangriffspflicht betrifft¹⁵⁴.

Nach deutschem Kartellrecht sind die Nichtangriffsklauseln grundsätzlich unbedenklich, sofern sie die Laufzeit des lizenzierten Schutzrechts nicht überschreiten (§ 17 Abs.2 Nr.3 GWB). Im Gegensatz dazu werden sie im europäischen Kartellrecht nicht als freigestellte („weiße“), sondern als widerspruchsfähige („graue“) Klauseln kategorisiert (Art. 4 Abs.2 GVO-TT).

g) Kennzeichnungspflicht

Hierunter ist die Verpflichtung des Lizenznehmers zum Hinweis darauf zu verstehen, daß das betreffende Produkt unter Lizenz des Lizenzgebers hergestellt wurde. Dies erfolgt in der Form, die Nummer des lizenzierten Patents (sog. Patentvermerk), den Namen oder die Marke des Lizenzgebers an Lizenzerzeugnissen anzubringen¹⁵⁵.

Rn. 842.

¹⁵³ BKartA, TB 1969, 98; vgl. Gaul/Bartenbach/Gennen, K. 281, Rn. 846.

¹⁵⁴ Vgl. Weihermüller, S. 173; Pagenberg/Geissler, Muster 1, Rn. 282, drücken in Anlehnung an einer Entscheidung des BGH (GRUR 1956, 264 f.) aus, daß die Nichtangriffspflicht auch die Gesellschafter einer GmbH erfaßt.

¹⁵⁵ Pagenberg/Geisler, Muster 4, Rn. 69; Kelbel, S. 67; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 86. Wird der Lizenznehmer neben dem Patentvermerk, auch zur Darstellung der Marke vom Patentinhaber verpflichtet, spricht man hier vom „qualifizierten

Denkbar ist auch, entsprechende Angaben in Prospekten, im Schriftverkehr, an Mustern und bei Modellen zu verwenden¹⁵⁶.

An einer Kennzeichnungspflicht können beide Vertragspartner Interesse haben. Angesichts des Lizenzgebers ist sie von Bedeutung, damit sein Name oder sein Zeichen am Markt bekannt wird bzw. in Erinnerung bleibt (Werbefunktion). Sie dient außerdem dem vorbeugenden Schutz der Lizenzgegenstände bei bestehenden Schutzrechten (Schutzfunktion) sowie der Beweissicherung hinsichtlich der richtigen und vollständigen Lizenzgebührenabrechnung (Kontrollfunktion)¹⁵⁷. Andererseits erhält der Lizenznehmer die Möglichkeit, die Lizenzprodukte unter einem bekannten Namen oder einer Marke zu vertreiben und vom guten Ruf des Lizenzgebers zu profitieren.

Grundsätzlich ist die Kennzeichnungspflicht im Vertrag ausdrücklich zu bestimmen. Ohne vertragliche Bestimmung kann eine derartige Pflicht nach Wettbewerbsrecht nur in Betracht kommen, wenn die Täuschung des Geschäftsverkehrs hinsichtlich der Herkunftsbezeichnung es ergeben könnte¹⁵⁸.

Zu beachten ist, daß der Lizenznehmer nach Ablauf des lizenzierten Schutzrechts (bzw. nach Offenkundigwerden des Know-How) faktisch gezwungen werden kann, eine Markenlizenzvereinbarung mit dem Lizenzgeber zu schließen, um den an die Kennzeichnung gewöhnten Kundenkreis nicht zu verlieren bzw. zu irritieren. Aufgrund dessen erklären deutsche und europäische Kartellvorschriften die Kennzeichnungspflichten für unbedenklich, sofern der Lizenznehmer

Patentvermerk“ bzw. von „Patentvermerken von höherer Stufe“, s. zur Typologie der Zeichenbenutzungsvereinbarungen Schrickler, WRP 1980, 121 f.

¹⁵⁶ Henn, § 20, Rn. 296; Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 195; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 86.

¹⁵⁷ Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 109.

¹⁵⁸ Vgl. dazu OLG Frankfurt, WRP 1980, 338 f.

berechtigt bleibt, auf seine Eigenschaft als Hersteller hinzuweisen (§ 17 Abs.2 Nr.5 GWB, Art.1 Abs.1 Nr.7 GVO-TT).

h) Wettbewerbsverbot

Der Lizenznehmer kann durch eine vertragliche Absprache verpflichtet werden, keine Erzeugnisse herzustellen oder zu vertreiben, die im Wettbewerb mit dem lizenzierten Gegenstand stehen. Damit bezweckt der Lizenzgeber, die möglichen Konkurrenz des Lizenznehmers zu verhindern und seine Vorrangstellung am Markt zu festigen.

Neben oben genanntem Verbot, konkurrierende Produkte herzustellen bzw. zu vertreiben, können Wettbewerbsverbote in verschiedenen Formen gestaltet werden. Denkbar sind beispielsweise die Verpflichtung des Lizenznehmers, auf die zur Konkurrenz geeignete Eigenentwicklungen zu verzichten oder sich an Konkurrenzunternehmen nicht zu beteiligen oder mit solchen Unternehmen nicht zusammenzuarbeiten¹⁵⁹.

Wettbewerbsverbote werden häufig für die Zeit nach Beendigung des Lizenzvertrags vorgesehen. So wird der Lizenznehmer verpflichtet, für eine bestimmte Frist nach Vertragsende auf dem vom Lizenz erfaßten Gebiet in keiner Weise tätig zu werden. Eine solche Verpflichtung spielt vor allem bei Lizenzverträgen über nicht geschützte Erfindungen eine Rolle. Denn der Lizenzgeber kann erhebliche Schwierigkeiten haben, nachzuweisen, daß der Lizenznehmer die überlassenen Betriebsgeheimnisse unbefugt weiter verwendet.

Die Wettbewerbsverbote verstoßen gegen §§ 17, 18 GWB. Sie sind ebenfalls nach Art.3 Nr.2 GVO-TT unzulässig.

¹⁵⁹ Weihermüller, S. 174; Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 205, m.w.Beispielen.

i) Informationspflicht über die Schutzrechtsverletzungen

Eine Pflicht des Lizenznehmers, den Lizenzgeber über die Verletzungen des lizenzierten Schutzrechts bzw. unrechtmäßige Nutzung des Know-How im Vertragsgebiet zu benachrichtigen, läßt sich nach dem Grundsatz von Treu und Glauben ableiten. Hierin besteht kein Unterschied zwischen einfachen und ausschließlichen Lizenzen.

Dieser Pflicht liegt der Gedanke zugrunde, daß der Lizenznehmer sich über die Verletzungshandlungen Dritter im Lizenzgebiet eher als der Lizenzgeber informieren kann, was insbesondere bei ausländischen Lizenzen der Fall ist¹⁶⁰. Ferner kann der Lizenznehmer verpflichtet werden, besondere Maßnahmen zur Überwachung des Marktes bezüglich der Übergriffe Dritter zu treffen¹⁶¹.

Hingegen hat der Lizenznehmer keine Pflicht, das Schutzrecht gegen Nichtigkeitsklagen bzw. Löschungsanträge zu verteidigen¹⁶². Aufgrund der Aktivlegitimation ist der ausschließliche Lizenznehmer zwar befugt, gegen Verletzungshandlungen Dritter entgegenzutreten, er hat aber keine Verpflichtung dazu¹⁶³.

Im Unterschied zum ausschließlichen Lizenznehmer darf ein einfacher Lizenznehmer gegen Schutzrechtsverletzer nur vorgehen, wenn der Lizenzgeber ihm eine Prozeßführungsbefugnis erteilt. Eine solche Befugnis ist für einen konkreten Einzelfall oder generell zu erteilen.

¹⁶⁰ Pagenberg/Geissler, Muster 1, Rn. 270.

¹⁶¹ Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 206.

¹⁶² Krasser/Schmidt, GRUR Int. 1982, 324, 333; Weihermüller, S. 169.

¹⁶³ Insofern wird in der Literatur empfohlen, daß dem ausschließlichen Lizenznehmer die Verpflichtung auferlegt wird, geeignete Maßnahmen zur Verhütung der Verletzungshandlungen zu treffen und gegebenenfalls eine Klage zu erheben oder dem Lizenzgeber dabei Beistand zu leisten, so z.B. Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 208; vgl. auch Art. 2 Abs. 1 Nr. 6 b GVO-TT erklärt derartige Verpflichtungen für nicht wettbewerbsbeschränkend.

2- Allgemeine Pflichten des Lizenzgebers

a) Aufrechterhaltung und Verteidigung des Schutzrechts

Die Hauptpflicht des Lizenzgebers ist, das lizenzierte Schutzrecht oder Know-How zur Verfügung des Lizenznehmers zu stellen. Durch den Lizenzvertrag wird dem Lizenznehmer ein positives Recht eingeräumt. Insofern muß der Lizenzgeber auch dafür sorgen, dem Lizenznehmer einen vertragsmäßigen Gebrauch der Lizenz zu ermöglichen. Zum vertraglichen Gebrauch gehört zunächst das Bestehen des Schutzrechts. Der Lizenzgeber ist daher während der Vertragsdauer verpflichtet, die Vertragsschutzrechte aufrechtzuerhalten bzw. Schutzrechtsanmeldungen weiter zu verfolgen¹⁶⁴.

In diesem Zusammenhang muß der Lizenzgeber die Patentgebühren (§§ 17, 20 Abs.1 Nr.3 PatG) zahlen und das für die Aufrechterhaltung und die Weiterverfolgung des Schutzrechts erforderliche Verfahren durchführen. Durch eine vertragliche Absprache können die Schutzrechtsgebühren dem Lizenznehmer aufgebürdet werden. Nach herrschender Meinung ist der ausschließliche Lizenznehmer verpflichtet, die Jahresgebühren zu tragen, falls es nicht anders vereinbart wird¹⁶⁵. Bei einer einfachen Lizenz wird allgemein anerkannt, daß die Pflicht zur Zahlung der Jahresgebühren grundsätzlich den Lizenzgeber trifft¹⁶⁶.

Für die Rechtsfolgen einer Verletzung der Verpflichtung zur Anmeldung und Aufrechterhaltung haftet der Lizenzgeber gem. § 581 Abs.2 i.V.m. §§ 535, 536, 536a, 543 BGB. Demnach kann der Lizenznehmer

¹⁶⁴ Lindenmaier, § 9, Rn. 37; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 87; Gaul/Bartenbach/Gennen, K 137, Rn. 372; Martinek, S. 246; Henn, § 22, Rn. 327.

¹⁶⁵ Busse, § 9, Rn. 13; Lüdecke/Fischer, Lizenzverträge, C 85; Nirk in Klauer/Möhring, § 9, Rn. 79; Reimer, § 9, Rn. 59; Henn § 22, Rn. 328; a.A. Gaul/Bartenbach/Gennen, K 373.

¹⁶⁶ Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 201 m.w.N.

die Minderung der Lizenzgebühr oder einen Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen oder den Vertrag fristlos kündigen.

Umstritten ist, ob der Lizenzgeber ohne Zustimmung des (insbesondere ausschließlichen) Lizenznehmers auf das Schutzrecht verzichten kann¹⁶⁷. In einem solchen Fall kommen vertragliche Schadenersatzverpflichtungen des Lizenzgebers in Betracht.

Grundsätzlich hat der Lizenzgeber erforderliche Prüfungsanträge gem. § 44 PatG zu stellen und Prüfkosten zu tragen¹⁶⁸. Zudem ist es die Aufgabe des Lizenzgebers, das lizenzierte Schutzrecht gegenüber Angriffen Dritter, wie Nichtigkeits- oder Löschungsklage, zu verteidigen¹⁶⁹. Denn ansonsten könnte die aus dem Monopolrecht abgeleitete Nutzungsbefugnis des Lizenznehmers eingeschränkt oder gegenstandslos werden. Im Hinblick darauf muß der Lizenzgeber auch die Zustimmung des ausschließlichen Lizenznehmers erhalten, bevor er sich mit dem Nichtigkeitskläger über die Rücknahme der Nichtigkeitsklage gegen Einräumung einer Freilizenz einigt, weil dies die Ausschließlichkeitsposition des Lizenznehmers beeinträchtigen würde¹⁷⁰.

Fraglich ist, ob der Lizenzgeber verpflichtet ist, gegen Schutzrechtsverletzungen einzuschreiten. Die herrschende Ansicht verneint eine solche Pflicht unabhängig davon, ob es sich um eine ausschließliche oder eine einfache Lizenz handelt¹⁷¹. Begründet wird dies für die aus-

¹⁶⁷ Reimer, § 9, Rn. 96; Lüdecke/Fischer, Lizenzverträge, C 93; a.A. Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 87; Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 267.

¹⁶⁸ Gaul/Bartenbach/Gennen, K 373; Lindenmaier, § 9, Rn. 37.

¹⁶⁹ Nirk in Klauer/Möhring, § 9, Rn. 59; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 81; vgl. Lindenmaier, § 9, Rn. 37, verneint grundsätzlich eine solche Pflicht des Lizenzgebers, und bejaht nur, wenn die Auswirkungen bei der Verneinung für den Lizenznehmer unzumutbar wäre.

¹⁷⁰ Gaul/Bartenbach/Gennen, K 380.

¹⁷¹ Lüdecke/Fischer, Lizenzverträge, C 108; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 87; Krasser/Schmidt, GRUR Int. 1982, 324, 331; a.A. Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 279, sprechen für die Pflicht des Gebers einer einfachen Lizenz, gegen

schließliche Lizenz dadurch, daß der ausschließliche Lizenznehmer aufgrund des dinglichen Charakters seiner Lizenz gegen jeden Verletzer selbst vorgehen kann (eigenständige Aktivlegitimation). Dieselbe Möglichkeit hat der einfache Lizenznehmer wegen seiner schuldrechtlichen Position nicht. Dennoch wird die Pflicht des Lizenzgebers verneint, gegen Verletzungen Dritter vorzugehen, weil der Lizenzgeber einer einfachen Lizenz berechtigt sei, beliebig weitere einfache Lizenzen sowie Freilizenzen zu erteilen.

Ferner ist der Know-How-Geber verpflichtet, während der Laufzeit des Vertrags das lizenzierte Know-How geheimzuhalten, eine Kenntniserlangung von Dritten zu verhindern. Für die Rechtsfolgen einer Verletzung dieser Pflicht gelten die gleichen Bestimmungen wie bei der Verletzung der Verpflichtung des Lizenzgebers zur Aufrechterhaltung des lizenzierten Schutzrechts.

b) Beihilfepflicht, Pflicht zur Übermittlung von Verbesserungen

Der Lizenzgegenstand stellt meistens eine Neuheit dar. Aufgrund des Erfahrungsmangels ist der Lizenznehmer häufig nicht imstande, das lizenzierte Schutzrecht bzw. Know-How selbst bestmöglich in Gebrauch zu nehmen. Deshalb ist der Lizenzgeber über die Lizenzgewährung hinaus verpflichtet, notwendige Beihilfe zur optimalen Handhabung zu leisten. Gemeint sind beispielsweise technische Beratungen, die Aushändigung erforderlicher Unterlagen bzw. Modelle sowie die Weitergabe der Erfahrungen und Verbesserungen¹⁷². Unter Umständen kann es auch notwendig sein, daß der Lizenzgeber seine Arbeitnehmer bei der Anfangsphase oder während der Vertragsdauer zur Verfügung stellt, um den Lizenznehmer technisch zu unterstützen.

Verletzer vorzugehen, weil nur er in der Lage sei, dies zu tun; Henn, § 21, Rn. 321, bejaht die Verteidigungspflicht des Lizenzgebers sowohl einer ausschließlichen, als auch einfachen Lizenz aufgrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes.

¹⁷² Kelber, S. 64; Lindenmaier, § 9, Rn. 37; Martinek, S. 244 f.

Die Aufwendungen aufgrund der Beihilfe bzw. der Unterstützung des Lizenzgebers sind in der Regel vom Lizenznehmer zu übernehmen. Zur Vermeidung späterer Auseinandersetzungen wäre es sinnvoll, im Vertrag eindeutig festzustellen, wer die dadurch entstehenden Kosten tragen soll.

Genauso wie der Lizenznehmer, ist der Lizenzgeber nicht verpflichtet, die lizenzierten Schutzrechte bzw. das lizenzierte Know-How zu verbessern und weiterzuentwickeln, oder etwaige Verbesserungen dem Lizenznehmer zu überlassen¹⁷³. Er kann über die Verbesserungserfindungen frei verfügen, sofern keine abweichende Vereinbarung besteht oder aus dem Sinn und Zweck des Vertrags etwas anderes zu entnehmen ist¹⁷⁴.

In der Praxis ist es häufig der Fall, daß die Verbesserungs- und Anwendungserfindungen in den Vertragsgegenstand einbezogen werden¹⁷⁵. Die Zurverfügungstellung der Verbesserungen kann entgeltlich oder unentgeltlich sein. Denkbar ist auch die Gegenleistung des Lizenznehmers in der Form zu gestalten, daß er die Verbesserungen des Vertragsgegenstands dem Lizenzgeber übermittelt.

Übrigens kann dem Lizenznehmer untersagt werden, nach Vertragsende die mitgeteilte Erfahrungen und Verbesserungen weiter zu nutzen. Zu beachten ist dabei, daß eine echte Rückführung von Erfahrungswissen praktisch unmöglich ist.

c) Gewährleistungspflichten des Lizenzgebers

aa) Haftung für Sachmängel

Der Lizenzgeber hat entsprechend dem Charakter des Lizenzvertrags als ein gewagtes Geschäft nicht für wirtschaftliche Eigenschaften ein-

¹⁷³ Vgl. RG, GRUR 1938, 563, 565; Reimer, § 9, Rn. 58; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 89; Pagenberg/Geissler, Muster 4, Rn. 42.

¹⁷⁴ Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 288.

zustehen. Insofern haftet er abgesehen von besonderen Zusicherungen weder für die Ertragsfähigkeit bzw. die Rentabilität, noch für die Fabrikationsreife und die Wettbewerbsfähigkeit der Lizenzprodukte¹⁷⁶.

Hingegen haftet er nach einhelliger Auffassung in Rechtsprechung¹⁷⁷ und Schrifttum¹⁷⁸ für die technische Ausführbarkeit und Brauchbarkeit des Lizenzgegenstands.

Darüber, was unter technischer Ausführbarkeit und unter Brauchbarkeit zu verstehen sind, besteht keine Einigkeit. Im Allgemeinen ist die Ausführbarkeit gegeben, wenn die Erfindung mit den der gegenwärtigen Technik zur Verfügung stehenden Mitteln innerhalb eines angemessenen Zeitraums und ohne unzumutbare Aufwendungen ausgeführt werden kann¹⁷⁹. Technische Brauchbarkeit bedeutet, daß mit dem Vertragsprodukt der von den Vertragspartnern erstrebte technische Verwendungszweck zu erreichen ist¹⁸⁰.

Die Haftung des Lizenzgebers für technische Eigenschaften richtet sich zunächst danach, ob vertragliche Zusicherungen bestehen. Sind derartige Zusicherungen der Fall, so hat der Lizenznehmer beim Fehlen zugesicherter Eigenschaften einen Anspruch auf Schadenersatz

¹⁷⁵ Henn, § 21, Rn. 325.

¹⁷⁶ RG, GRUR 1932, 865 ff.; BGH, GRUR 1960, 44 f. -*Uhrgehäuse*; BGH, GRUR 1974, 40, 43 -*Bremsrolle*; BGH, GRUR 1978, 166 f. -*Banddüngerstreuer*; Nirk in Klauer/Möhring, § 9, Rn. 59; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 108; Lüdecke/Fischer, Lizenzverträge, B 20.

¹⁷⁷ BGH, GRUR 1955, 338 ff. -*Brillengläser*; BGH, GRUR 1965, 298 ff. -*Reaktions-Messgerät*; BGH, GRUR 1979, 768 ff. -*Mineralwolle*.

¹⁷⁸ Tetzner, § 9, Rn. 17; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 102; Langen, S. 10; Reimer, § 9, Rn. 37; Lüdecke/Fischer, Lizenzverträge, B 9; Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 292; Gaul/Bartenbach/Gennen, K 154, Rn. 445; Malzer, GRUR 1971, 96 ff.

¹⁷⁹ Nirk in Klauer/Möhring, § 9, Rn. 73.

¹⁸⁰ BGH, GRUR 1979, 768 -*Mineralwolle*; Henn, § 21, Rn. 310; Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 300.

wegen Nichterfüllung¹⁸¹. Diese Rechtsfolge basiert auf § 581 Abs.2 i.V.m. §§ 536 Abs.2, 536a Abs.1 BGB.

Hat die Durchführung des Lizenzvertrags mit Zusicherungen technischer Ausführbarkeit noch nicht begonnen, so steht dem Lizenznehmer bei fehlender technischer Ausführbarkeit ein Rücktrittsrecht zu¹⁸². Nach Ansicht des BGH ist eine Auflösung nur für die Zukunft möglich, wenn der Vertrag bereits durchgeführt wird¹⁸³. Die beim Vertragsabschluss vorhandene Kenntnis des Lizenznehmers davon, daß zugesicherte Eigenschaften nicht vorliegen, schließt gem. § 536b BGB jeden Gewährleistungsanspruch aus.

Im Falle, daß sich keine ausdrückliche oder stillschweigend entstandene Zusicherungen dem Vertrag entnehmen lassen, bestimmt sich die Haftung des Lizenzgebers für technische Ausführbarkeit und Brauchbarkeit nach den Grundsätzen der Sachmängelhaftung (§ 581 Abs.2 i.V.m. § 536 BGB). Demzufolge darf der Lizenzgegenstand nicht mit Fehlern behaftet sein, die seine Tauglichkeit zu dem vertragsgemäßen Gebrauch aufheben oder mindern. Hierfür ist der vertragliche Zweck entscheidend¹⁸⁴. Dabei sind Anfangsschwierigkeiten hinzunehmen und gefährden nicht den Vertragszweck.

Für die Haftung des Lizenzgebers kann es auch maßgeblich sein, ob der Lizenzgegenstand ausreichend erprobt oder noch verbesserungsbedürftig ist. Wenn der Lizenznehmer bei Vertragsabschluss vom ungerihten Zustand des Lizenzgegenstands Kenntnis hatte oder ihm

¹⁸¹ BGH, GRUR 1970, 547, 549 –*KleinfILTER*; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 106; Pagenberg/Geissler, Muster 1, Rn. 65; Bernhardt/Krasser, S. 704 f.

¹⁸² BGH, GRUR 1965, 298 –*Reaktions-Messgerät*.

¹⁸³ BGH, GRUR 1959, 616, 617 –*Metallabsatz*.

¹⁸⁴ BGH, GRUR 1979, 768 –*Mineralwolle*; Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 302; Gaul/Bartenbach/Gennen, K 155, Rn. 446.

Erprobungs- bzw. Verbesserungspflichten auferlegt wurden, kann dies zur Enthftung des Lizenzgebers fñhren¹⁸⁵.

Bei fehlender technischer Ausfñhrbarkeit kann der Lizenznehmer vom Vertrag zurñcktreten, mit der Folge, daß für die Zukunft seine Verpflichtung zur Lizenzgebñhrzahlung entfällt. Da der Rñcktritt mit Wirkung ex tunc das Vertragsverhåltnis in ein Rñckabwicklungs-schuldverhåltnis überleitet, kann der Lizenznehmer auch bereits von ihm erbrachte Leistungen zurñckverlangen¹⁸⁶.

Neben diesem Rñcktrittsrecht steht dem Lizenznehmer zu, je nach dem Umfang des Sachmangels die Lizenzgebñhr zu mindern oder überhaupt die Zahlung zu verweigern¹⁸⁷. Ist die Nichtausfñhrbarkeit bereits bei Vertragsabschluss vorhanden oder entsteht danach infolge Verschuldens des Lizenzgebers, so kann der Lizenznehmer einen Schadenersatz beanspruchen¹⁸⁸.

Andererseits lehnen einige Autoren die Haftung des Know-How-Gebers für technische Ausfñhrbarkeit und Brauchbarkeit ab, soweit keine abweichende Vereinbarung besteht. Dies wird dadurch begrñndet, daß der Know-how-Geber aufgrund des dienstvertraglichen Charakters des Know-How-Vertrags nur verpflichtet ist, sein technisches Wissen dem Know-How-Nehmer zu übermitteln, und gegebenenfalls ihn zu unterrichten¹⁸⁹.

bb) Haftung für Rechtsmängel

aaa) Rechtsmängel bei Vertragsabschluss

Der Lizenzgeber hat dafür einzustehen, daß das lizenzierte Schutzrecht existiert und er hierüber verfügbungsberechtigt ist. Beim Vorlie-

¹⁸⁵ Osterrieth in Pfaff, Lizenzverträge, B I, Rn. 152; Henn § 21, Rn. 312.

¹⁸⁶ Einhellige Ansicht; statt aller s. Reimer, § 9, Rn. 38.

¹⁸⁷ Nirk in Klauer/Möhring, § 9, Rn. 74, m.w.N. aus der BGH-Rechtsprechung.

¹⁸⁸ BGH, GRUR 1979, Rn. 768 –*Mineralwolle*.

¹⁸⁹ So z.B. Gaul/Bartenbach/Gennen, Q 20, Rn. 45.

gen eines Mangels in diesem Sinne ist er gem. § 581 Abs.2 i.V.m. §§ 536, 536a BGB zum Schadenersatz verpflichtet¹⁹⁰.

Dagegen obliegt dem Lizenzgeber grundsätzlich nicht die Haftung für den zukünftigen Bestand des Schutzrechts, der durch eine eventuelle Nichtigkeit bzw. Vernichtung beeinträchtigt werden kann. Trotz der „ex tunc“ Wirkung der Nichtigkeitserklärung bleibt der Lizenzvertrag voll für die Vergangenheit wirksam. Somit wird der Lizenznehmer nicht von seiner Pflicht zur Gebührenszahlung befreit. Der Grund hierfür ist, daß der Lizenznehmer bis zur Nichtigkeitserklärung eine tatsächliche Nutzungsmöglichkeit an dem lizenzierten Patent gehabt hat¹⁹¹.

Bei Know-How-Verträgen beschränkt sich die Haftung des Lizenzgebers im wesentlichen auf das Vorhandensein und die Aufrechterhaltung des Geheimnisschutzes. Ein Rechtsmangel kann auch vorliegen, wenn das zur Verfügung gestellte Know-How mit einem bereits existierenden Schutzrecht zusammenstößt¹⁹².

Als weitere Rechtsmängeln kommen die schon bei Vertragsabschluss vorhandenen Belastungen durch Nießbrauch, Pfandrecht oder Lizenzen zugunsten von Dritten, die Abhängigkeit von einem anderen Schutzrecht oder das Bestehen eines Vorbenutzungsrechts, eine erklärte Lizenzbereitschaft (§ 23 PatG) oder eine erteilte Zwangslizenz (§ 24 PatG) in Betracht.

Beim Vorliegen der vorbezeichneten Mängel ist der ausschließliche Lizenznehmer nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, die vereinbarte Leistung zu verweigern oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Er darf aber auch die Lizenzgebühren im

¹⁹⁰ BGH, GRUR 1960, 44, 45 –*Uhrgehäuse*; BGH, GRUR 1991, 332, 333 –*Lizenzmangel*.

¹⁹¹ BGH, GRUR 1957, 595, 596 –*Verwandlungstisch*; Nirk, GRUR, 1970, 329 ff.; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 111.

¹⁹² Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 333.

Maße der Beeinträchtigung seiner Rechte mindern. Die Geltendmachung dieser Ansprüche ist allerdings nur möglich, sofern der Lizenznehmer nicht bei Vertragsabschluss die Mängel kannte (vgl. § 536b S. 1 BGB)¹⁹³.

Die oben genannten Rechte stehen dem einfachen Lizenznehmer nur eingeschränkt zu. Aufgrund der Rechtsposition des einfachen Lizenznehmers können einige Belastungen, etwa ein vorhandenes Vorbenutzungsrecht oder eine bestehende Zwangslizenz, keinen Rechtsmangel begründen, da er ohnehin mit weiteren Lizenzvergaben durch den Lizenzgeber rechnen muß¹⁹⁴.

bbb) Rechtsmängel nach Vertragsabschluss

Denkbar ist weiterhin eine Haftung des Lizenzgebers für Rechtsmängel, die erst nach Vertragsabschluss entstehen. Hierzu gehören zunächst die Fälle, in denen nachträglich aus naturgesetzlichen Gründen die Nichtpatentierbarkeit einer lizenzierten Erfindung auftritt, oder Know-How aus technischen Gründen überhaupt nicht ausführbar ist.

Weitere Rechtsmängel stellen die Abhängigkeit des lizenzierten Patents von einem älteren Patent oder Vorbenutzungsrechten Dritter dar. Im ersteren Tatbestand ist für die Nutzung des lizenzierten Schutzrechts die Zustimmung des Inhabers des älteren Patents erforderlich. Zwar stehen Vorbenutzungsrechte einer Nutzung der Vertragsschutzrechte durch den Lizenznehmer nicht entgegen, beeinträchtigen jedoch die Ausschließlichkeit der Lizenz.

Bei der Abhängigkeit des lizenzierten Patents ist der Lizenznehmer für die Zeit, in der er den Lizenzgegenstand nicht vertragsmäßig verwenden kann, von der Zahlung der Lizenzgebühr befreit. Er kann eine

¹⁹³ Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 336; Gaul/Bartenbach/Gennen, K 162, Rn. 468.

¹⁹⁴ Vgl. Krasser/Schmidt, GRUR Int. 1982, 324, 337; Bernhardt/Krasser, S. 708.

angemessene Minderung der Lizenzgebühr beanspruchen, wenn lediglich eine Verletzung der vertraglichen Rechte der Fall ist (§ 581 Abs. 2 i.V.m. § 536 Abs.1 BGB).

Anstelle dieser Rechte kann er aber auch gem. § 543 Abs.3 BGB dem Lizenzgeber eine Frist zur Beseitigung des Mangels setzen. Die Beseitigung ist entweder durch Vernichtung bzw. Erlöschen des älteren Patents, durch Erwerb des älteren Rechts oder durch eine Genehmigung des Inhabers älteren Patents möglich. Nach dem fruchtlosen Ablauf der Frist ist der Lizenznehmer zur Kündigung des Vertragsverhältnisses berechtigt¹⁹⁵.

Die Geltendmachung eines Vorbenutzungsrechts gem. § 12 PatG beeinträchtigt die Ausschließlichkeitsstellung des Lizenznehmers. In einem solchen Fall steht dem Lizenznehmer ein Minderungsrecht zu. Der Lizenzvertrag kann auch fristlos gekündigt werden, wenn durch ein Vorbenutzungsrecht die Geschäftsgrundlage des Lizenzvertrags derart berührt wird, daß eine Fortsetzung des Vertrags auch im Falle der Minderung der Lizenzgebühr dem Lizenznehmer nicht mehr zumutbar ist¹⁹⁶.

Die nachträgliche Erteilung einer Zwangslizenz verletzt ebenfalls wie die Existenz eines Vorbenutzungsrechts die Rechtsposition des ausschließlichen Lizenznehmers. Daher ist dem Lizenznehmer nach dem Umfang der Beeinträchtigung ein Minderungs- oder Kündigungsrecht zuzubilligen¹⁹⁷. Da der Patentinhaber im Gegensatz zum Vorbenutzungsrecht für die Zwangslizenz eine Lizenzgebühr erhält, ist gem.

¹⁹⁵ Lüdecke/Fischer, Lizenzverträge, C 57; Henn, § 21, Rn. 319; Nirk in Klauer/Möhring, § 9, Rn. 69.

¹⁹⁶ RG, GRUR 1936, 1056, 1059.

¹⁹⁷ Rasch, S. 52; vgl. Reimer, § 9, Rn. 32, bejaht ein Kündigungsrecht nur in Ausnahmefällen.

§ 285 BGB auch ein Anspruch des Lizenznehmers auf die Übertragung der Zwangslizenzgebühren nicht ausgeschlossen¹⁹⁸.

G- Die Beendigung des Lizenzvertrags

Die Dauer des Lizenzvertrags kann im Rahmen der kartellrechtlichen Grenzen von den Parteien frei vereinbart werden. Beim Fehlen einer Regelung über die Vertragsdauer gilt der Patentlizenzvertrag im Zweifel als für die Dauer des Patents abgeschlossen¹⁹⁹.

Liegen einem Lizenzvertrag mehrere Schutzrechte mit unterschiedlicher Laufzeit zugrunde, so ist davon auszugehen, daß der Vertrag erst mit Ablauf des letztbestehenden Schutzrechts endet. Dies gilt jedoch, solange vertragswesentliche Schutzrechte noch nicht ausgelaufen sind²⁰⁰.

Wird die Dauer des Know-How-Vertrags nicht vereinbart, so läuft er auf unbestimmte Zeit. Dem Know-How-Nehmer kann die Nutzung des Know-How nach Ablauf des Vertrags untersagt werden. Ein solches Verbot ist regelmäßig zulässig, sofern das lizenzierte technische Wissen noch geheim ist²⁰¹. Handelt es sich bei der Lizenzierung eines Schutzrechts um ein begleitendes Know-How, so dauert der Lizenzvertrag im Falle des Auslaufs des lizenzierten Schutzrechts auf unbestimmte Zeit fort, in dem die Lizenzgebühr angemessen verringert wird²⁰².

Neben ordentlicher Kündigung kann der Lizenzvertrag durch außeror-

¹⁹⁸ Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 354; Nirk in Klauer/Möhring, § 9, Rn.71; Gaul/Bartenbach/Gennen, K 168, Rn. 481; Reimer, § 9, Rn. 32.

¹⁹⁹ RG, GRUR 1937, 1003, 1005; RG, GRUR 1940, 558, 559; Lindenmaier, § 9, Rn. 59; Kelbel, S. 64; Pagenberg/Geissler, Muster 1, Rn.294; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 36.

²⁰⁰ Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 477.

²⁰¹ BGH, GRUR 1980, 750, 751 –*Pankreaplex*; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 118.

²⁰² Krasser/Schmidt, GRUR Int. 1982, 324, 340.

dentliche Kündigung „aus wichtigem Grunde“ ein vorzeitiges Ende finden. Ein wichtiger Grund besteht, wenn dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Lizenzverhältnisses nicht mehr zugemutet werden kann (vgl. § 543 Abs.1 BGB)²⁰³.

Wichtige Gründe, die eine außerordentliche Kündigung rechtfertigen, richten sich nach den Pflichten der Vertragsparteien. Üblich sind die Klauseln, die dem Lizenzgeber ein Kündigungsrecht für den Fall gewähren, daß der Lizenznehmer die Fertigung der Vertragsprodukte nicht bis zu einem festgelegten Zeitpunkt aufnimmt, sich nicht an die Qualitätsvorschriften hält oder die Zahlung der Lizenzgebühr innerhalb einer angemessenen, fest vereinbarten Verlängerungsfrist nicht erfolgt²⁰⁴.

Eine außerordentliche Kündigung kann auch bei einer erheblichen Erschütterung der Vertrauensgrundlage in Betracht kommen, insbesondere wenn der Lizenzvertrag einen gesellschaftsähnlichen Charakter hat²⁰⁵. Eine Erschütterung der Vertrauensgrundlage können beispielsweise unüberwindliche Meinungsverschiedenheiten, beharrliches Leugnen der Vertragspflichten, Verstoß des Lizenzgebers gegen vertragliche Mitwirkungspflichten, wirtschaftliche Unverwertbarkeit des Vertragsprodukts, Verletzung der Ausführungspflicht durch den Lizenznehmer bilden²⁰⁶.

Schließlich ist anzumerken, daß der Lizenznehmer die Verwertung des Patents nach Vertragsende aufzustellen hat. Weitere Benutzung, sofern der Patentschutz fort dauert, stellt eine Patentverletzung dar.

²⁰³ Vgl. BGH, GRUR 1992, 112, 114 –*Pulpphase*; BGH, GRUR 1997, 610, 611 –*Tinnitus-Masker*.

²⁰⁴ Osterrieth in Paff, B I, Rn. 208 f.

²⁰⁵ RG, GRUR 1934, 37 –*Schleudermaschinenbau*; BGH, GRUR 1959, 616, 617 –*Metallabsatz*.

²⁰⁶ Henn, § 16, Rn. 219; Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 486.

Eine Ausnahme bildet hier das sog. Auslaufrecht des Lizenznehmers. Demnach darf der Lizenznehmer die während der Vertragszeit hergestellte Lizenzgegenstände auch nach Vertragsablauf veräußern bzw. in Verkehr bringen²⁰⁷.

²⁰⁷ Gaul/Bartenbach/Gennen K 143; Schulte, §15, Rn. 33; Ullmann in Benkard, § 15, Rn. 118.

TEIL II- DER LIZENZVERTRAG IM DEUTSCHEN KARTELLRECHT

A- Überblick über die Neuregelung durch 6. GWB-Novelle

Am 01.01.1999 trat die 6. GWB-Novelle in Kraft, wodurch die §§ 20, 21 GWB (a.F.) von §§ 17, 18 GWB (n.F.) im Wege zur Übereinstimmung mit europäischem Recht ersetzt worden sind²⁰⁸. Die neuen Vorschriften haben den Inhalt der aufgehobenen Bestimmungen in großem Umfang beibehalten, so daß auf die Rechtsprechung und Literatur zur Rechtslage vor der Neuregelung -von einigen Ausnahmen abgesehen- auch weiterhin zurückgegriffen werden kann.

In § 17 Abs.1 GWB werden „erteilte“ und „angemeldete“ Patente und Gebrauchsmuster nunmehr gleichbehandelt. Beschränkungen hinsichtlich des technischen Anwendungsbereichs wurden entsprechend Art.2 Abs.1 Nr.8 GVO-TT vom Verbot ausgenommen.

Die bereits in § 20 Abs.2 Nr.2 GWB geregelte Erlaubnis von Preisbindungen wurde ersatzlos gestrichen. Hiermit ist der offene Konflikt mit EG-Kartellrecht beseitigt, nach dem die Preisbindungen als schwarze Klauseln kategorisiert und absolut verboten sind.

Anders als die frühere Regelung erklärt der neue § 17 Abs.2 Nr.2 GWB die Verpflichtungen zur Gewährung von Lizenzen auf Verbesserungs- und Anwendungserfindungen für zulässig, nur wenn derartige Lizenzen in der „nicht ausschließlichen“ Form erteilt werden. Dadurch wird eine Anpassung an Art.2 Abs.1 Nr.4 GVO-TT verwirklicht.

²⁰⁸ Kahlenberg, BB, 1998, 1593, 1596; Gassner, S. 85; Bunte, DB 1998, 1748, 1751. Eine volle Harmonisierung ist allerdings nicht vorgenommen, insofern kritisch Bechtold, BB, 1997, 1853, 1855.

Außerdem ist der Freistellungskatalog in § 17 Abs.2 GWB durch den neuen § 17 Abs.2 Nr.4 GWB erweitert worden. Demnach darf der Lizenznehmer zur Mindestnutzung oder zur Zahlung einer Mindestlizenzgebühr verpflichtet werden. Dies entspricht im wesentlichen der Regelung des Art.2 Abs.1 Nr.9 GVO-TT. Die Freistellung in der letztgenannten Vorschrift für die Verpflichtung des Lizenznehmers, die bestmöglichen Anstrengungen bei der Herstellung und Vermarktung des Lizenzerzeugnisses zu unternehmen, enthält jedoch § 17 Abs.2 Nr. 4 GWB nicht.

Der neu geschaffene § 17 Abs.2 Nr.5 GWB bezeichnet bestimmte Kennzeichnungsverpflichtungen des Lizenznehmers entsprechend dem Art.1 Abs.1 Nr.7 GVO-TT als unbedenklich.

§ 20 Abs.2 Nr.5 GWB (a.F.) ist ersatzlos gestrichen worden, wonach die Verpflichtungen unbedenklich waren, soweit sie sich auf die Regelung des Wettbewerbs auf Märkten außerhalb des Geltungsbereichs des GWB beziehen.

Weiterhin ist das Erlaubnisverfahren in § 20 Abs.3 GWB (a.F.) neugestaltet. Zur Erleichterung der Erlaubnis wurde in § 17 Abs.3 S.2 GWB ein Widerspruchsverfahren eingeführt. Somit gilt die Freistellung als erteilt, wenn die Kartellbehörde nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten seit Eingang des Freistellungsantrags widerspricht.

§ 18 GWB übernimmt auch im wesentlichen die Regelung des früheren § 21 GWB (a.F.) und sieht eine entsprechende Anwendung des § 17 GWB auf Know-How-Verträge vor, wenn solche wesentliche und identifizierte Betriebsgeheimnisse zum Gegenstand haben²⁰⁹.

²⁰⁹ s. zur Definition der Begriffe „wesentlich“ und „identifiziert“ Art. 10 Nr. 3, 4 GVO-TT.

Ferner erweitert § 18 GWB den Anwendungsbereich des § 17 GWB auf gemischte Verträge und andere Verträge, die die Lizenzierung von anderen Schutzrechten, wie Marken, Geschmacksmustern oder Urheberrechten betreffen, soweit sie zur Verwirklichung des mit einem Lizenzvertrag i.S.v. § 17 oder § 18 Abs.1 und 2 GWB verfolgten Hauptzwecks beitragen.

Wie bisher beziehen sich die beiden Vorschriften nicht nur auf die Lizenzierung von Schutzrechten, sondern auch auf deren Veräußerung, um eventuelle Mißbrauchsfälle zu verhindern, an denen Vertragspartner die Lizenzierung des Schutzrechts zur Umgehung der Vorschrift als eine Veräußerung des Schutzrechts bezeichnen.

B- § 17 GWB

1- Allgemeines

Gewerbliche Schutzrechte gewähren ihren Inhabern ein exklusives Verwertungsrecht und beschränken innerhalb des Schutzrechtsbereichs den Wettbewerb zugunsten des Inhabers. So ist beispielsweise nach § 9 PatG allein der Patentinhaber befugt, ein patentiertes Erzeugnis herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen. Dasgleiche gilt gem. § 11 Geschmackmustersgesetz und § 10 Sortenschutzgesetz für den Geschmacksmuster- bzw. Sortenschutzrechtsinhaber. Wegen dieses gesetzlichen Monopols besteht ein Spannungsverhältnis zwischen gewerblichem Rechtsschutz und der Wettbewerbsordnung.

Zweck des § 17 GWB ist es, einen Mißbrauch der Monopolstellung der Schutzrechtsinhaber zu verhindern. Die Vorschrift schützt dabei nicht nur die Lizenznehmer, sondern auch den Wettbewerb als Institution.

Die Kartellrechtliche Überprüfung von Lizenznehmerbeschränkungen gem. § 17 GWB ist dreistufig:

- 1) § 17 Abs.1 S.1 GWB untersagt die Lizenzverträge, soweit sie Beschränkungen enthalten, die über den Inhalt des Schutzrechts hinausgehen. Dabei nennt § 17 Abs.1 S.2 GWB beispielhaft die Beschränkungen, welche nicht über den Inhalt des Schutzrechts hinausgehen und daher stets zulässig sind.
- 2) Auch wenn eine Beschränkung den Schutzrechtsinhalt überschreitet, kann sie zulässig sein, wenn es sich um eine der in § 17 Abs.2 GWB aufgeführten Legalausnahmen handelt.
- 3) Sind die Beschränkung gem. § 17 Abs.1 GWB unzulässig und fallen nicht unter § 17 Abs.2 GWB, so sieht § 17 Abs.3 GWB die Möglichkeit vor, eine Einzelfreistellung beim BKartA zu beantragen.

Bei der Ablehnung der Freistellung ist der Vertrag gem. § 17 Abs.1 S.1 GWB hinsichtlich der unzulässigen Beschränkungen unwirksam. Das Schicksal des übrigen Vertrags richtet sich nach § 139 BGB²¹⁰.

Unzulässige Beschränkungen werden im Gesetz nicht ausdrücklich genannt. Zu diesen gehören insbesondere Wettbewerbsverbote und solche, die die Laufzeit des Schutzrechts überschreiten, oder sich auf gemeinfreie Gegenstände erstrecken.

Schließlich erweitert § 18 GWB den Anwendungsbereich des § 17 GWB auf Know-How-Verträge.

²¹⁰ BGH, WuW/E BGH 2565, 2567 -*Schaumstoffplatten*; BGH, WuW/E BGH 810, 821 -*Zimcofot*; Westrick/Loewenheim, § 20 GWB, Rn. 37; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 242.

2- Anwendungsbereich

a- Persönlicher Anwendungsbereich

Im Gegensatz zu vielen anderen Bestimmungen des Gesetzes erfaßt § 17 GWB nicht nur Verträge zwischen Unternehmen, sondern auch Verträge zwischen Privatpersonen. Voraussetzung für die Anwendbarkeit des § 17 GWB ist allerdings, daß die Verträge dem Lizenznehmer Beschränkungen im „Geschäftsverkehr“ auferlegen. Somit sind die Beschränkungen von der Anwendung der Vorschrift ausgeklammert, die allein in die Privatsphäre des Lizenznehmers fallen²¹¹.

Hinsichtlich der Anwendbarkeit des § 17 GWB ist unerheblich, ob eine oder beide Vertragsparteien Ausländer sind oder ob sie ausländisches Recht für anwendbar erklärt haben. Maßgebend ist vielmehr, ob der Vertrag im Sinne des § 130 Abs.2 GWB Inlandswirkungen hat²¹².

Umstritten ist, ob § 17 GWB konzerninterne Lizenzverträge erfaßt. Diese Problematik wurde auch mit der 6. GWB-Novelle nicht geklärt. Das BKartA beanstandete die dem abhängigen Unternehmen als Lizenznehmer auferlegte Beschränkungen nicht, mit der Begründung, daß zwischen den Parteien ein Beherrschungsverhältnis besteht²¹³.

In der Literatur wird allgemein angenommen, daß konzerninterne Lizenzverträge nicht § 17 GWB unterliegen, wenn sie sich wirtschaftlich lediglich als „Durchführung allgemeiner Weisungen“ der Konzernspitze darstellen²¹⁴.

²¹¹ Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 85; Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 64; vgl. Möschel, § 8, Rn. 449, sieht diese Abgrenzungen als unbedeutend an, weil an Verträgen im Sinne des § 20 GWB (a.F.) regelmäßig ohnehin nur Unternehmen beteiligt sind.

²¹² Vgl. BKartA, TB 1977, 90.

²¹³ BKartA, TB 1976, 105.

²¹⁴ Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 15; Scholz in Müller/Gießler/Scholz, §§ 20, 21 GWB, Rn. 4; Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 7; abweichend

§ 17 GWB betrifft nur Beschränkungen, die dem Lizenznehmer auferlegt werden. Auf Beschränkungen des Lizenzgebers, wie Ausschließlichkeitsvereinbarungen oder Meistbegünstigungsklauseln, ist § 17 GWB weder unmittelbar noch analog anwendbar²¹⁵. Dies ergibt sich aus dem eindeutigen Wortlaut des Gesetzes. Für derartige Beschränkungen gelten allgemeine Vorschriften.

b- Sachlicher Anwendungsbereich

§ 17 GWB gilt für Austauschverträge über die Lizenzierung von Patenten, Gebrauchsmustern, Topographien oder Sortenschutzrechten, soweit dem Lizenznehmer im Vertrag bestimmte Beschränkungen im Geschäftsverkehr auferlegt sind.

Der Anwendungsbereich des § 17 GWB beschränkt sich auf die Lizenzverträge über Schutzrechte, die in § 17 GWB aufgeführt sind. Handelt es sich um Lizenzverträge über andere Schutzrechte, wie Urheber-, Geschmacksmuster- oder Markenrechte, die auch keine Nebenbestimmungen im Sinne des § 18 Nr.3 GWB darstellen, ist § 17 GWB nicht anwendbar. In diesen Fällen finden §§ 14, 16 GWB eine Anwendung.

Hauptanwendungsgebiet des § 17 GWB sind Lizenzverträge über Patente, d.h. Patente des Deutschen Patentamtes und internationale Patente mit dem Bestimmungsstaat Bundesrepublik Deutschland.

Für die Anwendung des § 17 GWB spielt es keine Rolle, ob es sich um einfache oder ausschließliche Lizenzverträge, Haupt- oder Unter-

Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 66, hielt für maßgebend, ob der Konzern straff geführt wird, der als wirtschaftliche Einheit erscheint oder ob zwischen Konzernunternehmen noch echter Wettbewerb stattfinden kann.
²¹⁵ BGH, WuW/E BGH 1253, 1256 f. –*Nachtverlegung*; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 115; Klemp, DB 1977, 1301; Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 121; Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 20.

lizenzen handelt²¹⁶. Ebensovienig kommt es auf die zivilrechtliche Einordnung des Lizenzvertrags, z.B. als Kaufvertrag, Gesellschaftsvertrag, Mietvertrag oder Pachtvertrag, an²¹⁷.

§ 17 GWB erfaßt nicht nur erteilte, sondern auch angemeldete, jedoch noch nicht erteilte Schutzrechte. Allgemein war die Anwendbarkeit des § 20 GWB (a.F.) auf bekanntgemachte sowie noch nicht bekanntgemachte Anmeldungen anerkannt²¹⁸. Der BGH hat sogar die Verträge der Regelung des § 20 GWB (a.F.) unterstellt, die noch nicht angemeldete Erfindungen zum Gegenstand haben (sog. Erfindungslizenzen). Voraussetzung dafür war, daß die Anmeldung ernstlich angestrebt wird und der Gegenstand der beabsichtigten Schutzrechtsanmeldung im Vertrag selbst so umrissen ist, daß sich beurteilen läßt, ob die dem Lizenznehmer auferlegten Beschränkungen über den Inhalt des angestrebten Schutzrechts hinausgehen oder nicht²¹⁹.

Ob diese Auslegung der Rechtsprechung noch vertretbar ist, erscheint jedoch angesichts des klaren Wortlauts des § 17 GWB zweifelhaft, wo ausdrücklich von „erteilten oder angemeldeten“ Schutzrechten die Rede ist²²⁰.

²¹⁶ Möschel, § 8, Rn. 449; Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 84; Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 10.

²¹⁷ BGH WuW/E BGH 1008, 1010 –*Frischhaltegefäß*; OLG Hamburg WuW/E OLG 1724 –*Miniaturgolfanlage*; BKartA TB 75, 93; TB 78, 100; Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 8.

²¹⁸ BGH WuW/E BGH 660 –*Abbauhammer*; BGH WuW/E BGH 1006 –*Silobehälter*; Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 29; Scholz in Müller/Gießler/Scholz, §§ 20, 21 GWB, Rn. 8.

²¹⁹ BGH, WuW/E BGH 1005, 1007 –*Silobehälter*; BGH, WuW/E BGH 1034 f. –*Rüben-Verladeeinrichtung*; zustimmend Axter in GK §§ 20, 21 GWB, Rn. 29; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 67; Scholz in Müller/Gießler/Scholz, §§ 20, 21 GWB, Rn. 8; ablehnend Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 78, seine Begründung beruht darauf, daß es bei noch nicht angemeldeten Erfindungen noch völlig offen sei, ob sie patentfähig sind und ob sie überhaupt jemals angemeldet werden, er spricht insofern für die Anwendung des § 21 GWB (a.F.); ähnlich Westrick/Loewenheim, § 20 GWB, Rn. 5.

²²⁰ So auch Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB Rn. 14.

Die Vernichtbarkeit des lizenzierten Schutzrechts schließt die Anwendbarkeit des § 17 GWB nicht aus, solange die Nichtigkeit noch nicht rechtskräftig festgestellt ist. Da der Lizenzgeber bis zur Rechtskraft der Nichtigkeitsklärung die ihm durch das Patentgesetz gewährte Vorzugstellung genießt, führt die Nichtigkeitsklärung eines Patents nicht dazu, die Anwendbarkeit des § 17 GWB rückwirkend zu verneinen²²¹. Dagegen kann ein Verstoß gegen § 1 GWB vorliegen, wenn beide Parteien in Kenntnis der Vernichtbarkeit des formal noch bestehenden Patentschutzes am Lizenzvertrag festhalten. In einem solchen Fall liegt es nahe, daß der Vertrag zum Zwecke der Wettbewerbsbeschränkung geschlossen wurde²²².

Der Gegenstand eines Lizenzvertrags muß nicht mit dem Gegenstand des Schutzrechts identisch sein. Ein Lizenzvertrag kann auch einzelne Unteransprüche des Schutzrechts zum Inhalt haben, welcher sich dann kartellrechtlich nach § 17 GWB beurteilt²²³.

Ferner ist § 17 GWB auf Verträge über die Gebrauchsüberlassung des Nießbrauchs an einem Patent oder über die Übertragung der Rechte aus Lizenzverträgen (z.B. Unterlizenzen) anwendbar²²⁴.

Wird der geschützte Gegenstand durch den fraglichen Vertrag gemeinfrei, findet § 17 GWB keine Anwendung. Die Erschöpfung des Schutzrechts tritt nicht nur bei der Veräußerung des geschützten Gegenstands, sondern auch bei dessen Vermietung oder Verpachtung

²²¹ BGH, WuW/E BGH 988 –*Metallrahmen*; BKartA, TB 1975, 96; Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 68; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 70.

²²² Emmerich, ZHR 140, 17, 19; Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 15.

²²³ BGH, WuW/E BGH 1034 f. –*Rüben-Verladeeinrichtung*; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 73.

²²⁴ BGH, WuW/E BGH 1008 –*Frischhaltegefäß*; Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn.39; Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn.16.

ein. Insofern erfaßt § 17 GWB nicht die Beschränkungen des Mieters oder Pächters²²⁵.

Etwas anderes gilt jedoch, wenn es sich um einen Vertrag handelt, mit dem der Inhaber eines Verfahrenspatents eine nur zur Ausübung des patentierten Verfahrens geeignete Vorrichtung veräußert oder vermietet. In diesem Fall ist § 17 GWB anwendbar, weil allein mit der Auslieferung der Vorrichtung die Erschöpfung des Verfahrenspatents nicht eintritt²²⁶.

Schutzrechtsvergleiche, wodurch sich eine Partei verpflichtet, Schutzrechte der anderen nicht zu benutzen oder zu verletzen, unterfallen nicht § 17 GWB. Erst wenn eine solche Absprache auf einem Lizenzvertrag beruht, kann § 17 GWB zur Anwendung kommen. Entscheidend ist dann, ob ein objektiv begründeter Grund zur Annahme besteht, die durch den Vergleich begünstigte Partei habe gegen den anderen Teil kraft Gesetzes einen Anspruch auf Unterlassung der mit dem Vergleich verbotenen Handlung²²⁷.

Handelt es sich beim Lizenzvertrag nicht um einen Austauschvertrag, sondern um einen Vertrag zwischen miteinander im Wettbewerb stehenden Unternehmen, mit dem eine Wettbewerbsbeschränkung bezweckt oder bewirkt wird, so sind ausschließlich §§ 1 ff. GWB anwendbar. Im einzelnen kann die Abgrenzung Schwierigkeiten bereiten. §§ 1 ff. GWB ist stets anwendbar, wenn die Vereinbarung über das Schutzrecht als Deckmantel für Kartellvereinbarung dient. Für die Abgrenzung ist entscheidend, ob die Parteien mit einer wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarung im Rahmen des Gesamtvertrags gleich-

²²⁵ BGH WuW/E BGH 1332, 1334 –*Bahnen aus Kunststoff*; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 54.

²²⁶ BGH, GRUR 1980, 38 –*Fullplastverfahren*; Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 88.

²²⁷ OLG Hamburg WuW/E OLG 1724 f. –*Miniaturgolfanlage*; BKartA, TB 1976, 101, TB 1977, 91.

gleichgerichtete -meist marktregelnde- oder entgegengesetzte Zwecke verfolgen²²⁸.

Problematisch ist vor allem die Beurteilung von gegenseitigen ausschließlichen Lizenzen. Ein Kartellverbot gem. § 1 GWB kommt in Betracht, etwa wenn mit denen technische und räumliche Marktaufteilungen bezweckt oder bewirkt worden sind²²⁹.

Auch gegenseitige einfache Lizenzen können unter Umständen § 1 GWB unterliegen. Das BKartA hat bei der gegenseitigen Erteilung einfacher Lizenzen §§ 1 ff. GWB angewendet, wenn die Lizenzen wechselseitig mit Beschränkungen verbunden werden, die bestimmt und geeignet sind, den Wettbewerb der Vertragspartner auf dem örtlichen und sachlichen Vertragsgebiet für die meist langfristige Vertragsdauer auszuschließen²³⁰. Ebenfalls hat es gegenseitige einfache Lizenzen als ein Kartellvertrag gem. § 1 GWB angesehen, wenn es sich um Überkreuzlizenzen großen Ausmaßes mehrerer Firmen oder Unternehmensgruppen des In- und Auslands handelte, jeglicher Wettbewerb nach der Lizenzerteilung entfiel und anderen Unternehmen trotz der rechtlich bestehenden Möglichkeit keine Lizenzen erteilt wurden²³¹.

Die sog. Mehrfachlizenzverträge, in denen ein Lizenzgeber (häufig

²²⁸ BGH, WuW/E BGH 1458, 1461 –*Fertigboten*; BGH, WuW/E BGH 2285, 2287 f. –*Spielkarten*; OLG München WuW/E OLG 4287, 4288 –*Rundum*.

²²⁹ BKartA, TB 1971, 95; TB 1973, 113.

²³⁰ BKartA, TB 1965, 65, als Beispiele hierfür werden genannt gegenseitige, aufeinander abgestimmte Geietsbeschränkungen und technische Aufteilung des sachlichen Vertragsgebiets mit gegenseitiger Zuweisung z.B. bestimmter Maschinentypen, Größen oder Stärken; sonstige wechselseitige Quotierungen nach Art, Zahl, Menge oder Gewicht der Herstellungseinheiten; Einstellung nicht in den Lizenzbereich fallender bisheriger Konkurrenzproduktionen; vgl. auch BKartA, TB 1981/82, 91.

²³¹ BKartA, TB 1965, 65; Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 148; Westrick/Loewenheim, § 20 GWB, Rn. 40.

gleichförmige) Lizenzen an eine Reihe von Lizenznehmern erteilt, können auch unter § 1 GWB fallen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn zwischen den Beteiligten ein gemeinsames Marktverhalten vereinbart wird, etwa durch Festlegung von Fertigungsmengen, Preisen, Gebietsaufteilungen oder Bedingungen über die Vergabe weiterer Lizenzen an Dritte²³².

Als weitere fragliche Vertragsarten kommen die Patentgemeinschaften in Betracht. Patentgemeinschaften sind Zusammenschlüsse von Schutzrechtsinhabern, die der Vergemeinschaftung des Patentbesitzes dienen sollen. Derartige Gemeinschaften sind vor allem sinnvoll, wenn sie zur Ergänzung von Patenten führen und so die Ausnutzung des Patentbesitzes erst ermöglichen. Sie können jedoch die Grundlage von Wettbewerbsbeschränkungen bilden. Insbesondere ein geschlossenes Patentpoll führt zur Marktabschottung, wobei ein Beitritt Dritter sowie die Erteilung von Lizenzen an Dritte ausgeschlossen ist²³³. Grundsätzlich verstoßen Patentgemeinschaften gegen § 1 GWB, wenn sie mit Quotenregelungen, Wettbewerbsverboten, Gebietsabgrenzungen oder gegenseitigen Nichtangriffspflichten verbunden sind²³⁴.

3- Beschränkungen des Lizenznehmers im „Geschäftsverkehr“

Im Unterschied zu den meisten Vorschriften des GWB setzt § 17 GWB vom Wortlaut her nicht ausdrücklich eine Beeinträchtigung des Wettbewerbs voraus, sondern untersagt allgemein Beschränkungen des Lizenznehmers im Geschäftsverkehr. Das Gesetz enthält keine

²³² BKartA, TB 1973, 113; TB 1971, 96; TB 1972, 94; TB 1975, 92.

²³³ Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 115; Lutterman in FS für Sandrock, 631, 655.

²³⁴ BKartA, TB 1975, 92, TB 1971, 96; TB 1977, 97; Westrick/Loewenheim, § 20 GWB, Rn. 43; Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 150.

Definition des Begriffs „Beschränkungen“. Darunter sind sowohl rechtliche, als auch wirtschaftliche Beschränkungen zu verstehen²³⁵.

Im Schrifttum ist der Umfang des Begriffs „Beschränkung“ umstritten. Einer Ansicht nach erfasse § 17 GWB nur solche Beschränkungen, die den Lizenznehmer in seiner wettbewerbsrelevanten Handlungsfreiheit einschränken²³⁶. Nach anderer Meinung, die vom § 17 Abs.3 GWB ausgeht, sei unter Beschränkung jede Einschränkung der wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit des Lizenznehmers im weitesten Sinne zu verstehen, also ein Wettbewerbsbezug sei nicht notwendig²³⁷.

§ 17 GWB bezweckt die Erhaltung der Wettbewerbsfreiheit und schützt den Lizenznehmer vor mißbräuchlichen Schutzrechtsausübungen des Lizenzgebers. Es erscheint nicht erforderlich, diesen Schutzzweck weiter zu fassen. Entsprechend ihrer Zielsetzung muß die Vorschrift eine Anwendung finden, nur wenn die Beschränkungen des Lizenznehmers in seiner wettbewerbsrelevanten Handlungsfreiheit vorliegen. Andere Beschränkungen gehören zur inneren Vertragsgerechtigkeit, die nach den allgemeinen Vorschriften des Zivilrechts zu beurteilen sind²³⁸.

Die Beschränkung des Lizenznehmers muß auf einem Vertrag der in § 17 GWB genannten Art beruhen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Beschränkungen im Hauptvertrag oder in einem separaten Vertrag getroffen werden, oder ob ein zeitlicher Zusammenhang besteht. Ent-

²³⁵ Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 22; Scholz in Müller/Gießler/Scholz, §§ 20, 21 GWB, Rn. 14.

²³⁶ Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 100 f.; Scholz in Müller/Gießler/Scholz, §§ 20, 21 GWB, Rn. 11; Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 25.

²³⁷ Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 133 f.; Westrick/Loewenheim, § 20 GWB, Rn. 7; Bandasch/Lemhoefer/Horn, S. 14 f.

²³⁸ So auch Scholz in Müller/Gießler/Scholz, §§ 20, 21 GWB, Rn. 11; Strohm, S. 318 f.

scheidend ist allein der sachliche Zusammenhang zwischen Beschränkung und Schutzrechtsvertrag²³⁹.

Ob eine Beschränkung im Sinne der Vorschrift vorliegt, ist nach dem Inhalt des Vertrags unter Berücksichtigung der gesamten Umstände zu beurteilen. Nicht nur ausdrückliche Beschränkungen, sondern auch stillschweigend vereinbarte Verpflichtungen und Nebenpflichten des Lizenznehmers unterliegen § 17 GWB²⁴⁰.

Dem Wortlaut der Vorschrift nach muß es sich um Beschränkungen im „Geschäftsverkehr“ handeln. Das Merkmal „im Geschäftsverkehr“ hat lediglich die Funktion, solche Beschränkungen aus dem Anwendungsbereich des § 17 GWB auszuklammern, die in die Privatsphäre fallen. Es dient allein der Klarstellung, weil § 17 GWB nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Privatpersonen als Lizenznehmer gilt, hat jedoch keine weitergehende Bedeutung²⁴¹.

Zudem muß die Einengung der Handlungsfreiheit des Lizenznehmers spürbar sein. Durch dieses nicht ausdrücklich genannte Merkmal bleiben die Beschränkungen außer Acht, die geringfügig sind und deshalb vernachlässigt werden können²⁴².

In der Praxis hat das BKartA die Verpflichtungen des Lizenznehmers, etwa den Lizenzgeber von ihm bekannt gewordenen Schutzrechtsverletzungen zu benachrichtigen²⁴³, oder übliche Werbungskosten zu tragen²⁴⁴ oder vom ihm hergestellte Wettbewerbsprodukte dem Li-

²³⁹ Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 87.

²⁴⁰ Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 120; Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 135; Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 27. Nach § 34 GWB (a.F.) waren stillschweigend vereinbarten Verpflichtungen formnichtig.

²⁴¹ Scholz in Müller/Gießler/Scholz, §§ 20, 21 GWB, Rn. 15; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 85; Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 23.

²⁴² BKartA TB, 1966, 71; TB 1974, 89; Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 136; Westrick/Loewenheim, § 20 GWB, Rn. 7; Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 136.

²⁴³ BKartA, TB 1966, 73.

²⁴⁴ BKartA, TB 1967, 87.

zenzgeber zwecks Überprüfung etwaiger Patentverletzungen vorzulegen²⁴⁵ als nicht spürbar angesehen. Im übrigen wird im Schrifttum das Vorliegen einer spürbaren Beschränkung beispielsweise bei Abreden über den Gerichtsstand, über Vertragsstrafen oder bei Berichtserstattungs- und Buchführungspflichten verneint²⁴⁶.

Eine Verpflichtung zur Zahlung von Lizenzgebühren ist ebenfalls keine Beschränkung im Sinne der Vorschrift, da sie eine Gegenleistungspflicht des Lizenznehmers darstellt und seine Wettbewerbsfreiheit nicht berührt. Dies bestätigt § 17 Abs.2 Nr.4 GWB angesichts der Mindestgebührepflicht. Etwas anderes gilt jedoch, wenn die Gebührenzahlungspflicht auf gemeinfreie Gegenstände oder auf die Zeit nach Ablauf des Schutzrechts erstreckt wird²⁴⁷. Eine derartige Gebührenpflicht verschlechtert die Wettbewerbsposition des Lizenznehmers gegenüber nichtgebührenpflichtigen Konkurrenten und stellt eine Beeinträchtigung seiner Wettbewerbsfreiheit dar.

4- Zulässigkeitskriterium („Inhalt des Schutzrechts“)

Nach § 17 Abs.1 GWB sind Beschränkungen des Lizenznehmers verboten, die über den Inhalt des Schutzrechts hinausgehen²⁴⁸. Insofern ist die Antwort der Frage von Bedeutung, welche bzw. unter welchen Umständen Beschränkungen als den Inhalt des Schutzrechts überschreitend anzusehen sind.

²⁴⁵ BKartA, TB 1964, 52; Westrick/Loewenheim, § 20 GWB, Rn. 7.

²⁴⁶ Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 145, m.w.N; vgl. Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 24.

²⁴⁷ BGH, WuW/E BGH 100 –*Kokillenguss*; BGH, WuW/E BGH 531, 535 –*Kieselsäure*; BGH, WuW/E BGH 988, 989 –*Metallrahmen*; BKartA TB 1978, 101; Bechtold § 17 GWB, Rn. 14; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 83.

²⁴⁸ Der Begriff „Inhalt des Schutzrechts“ beruht auf dem durch das Infringement-Test entwickelte Dekartellierungsrecht von 1948, wonach es geprüft wird, ob die vereinbarten Verpflichtungen sich im Rahmen des gesetzlich definierten Befugnisse halten oder ob sie als zusätzliche, rein vertragliche anzusehen sind, s. dazu Strohm, S. 270, 271; vgl. Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 100, drückt aus, daß „Inhalt des Schutzrechts“ kein Terminus des gewerblichen Schutzrechts sei.

Im Schrifttum sind zwei Ansichten dazu ersichtlich. Nach herrschender Meinung kommt es darauf an, ob eine einschlägige Beschränkung auf dem Schutzrecht (sog. dingliche/patentrechtliche Beschränkung)

oder schlechthin auf dem Vertrag (sog. obligatorische/nicht-patentrechtliche Beschränkung) beruht, also ob sie schutzrechtsimmanent ist oder nicht²⁴⁹. Demzufolge sind die Beschränkungen zulässig, die sich lediglich als Ausübung bestimmter Schutzrechtsbefugnisse darstellen. Mit anderen Worten sind alle Lizenznehmerbeschränkungen wirksam und zulässig, gegen deren Verletzung der Schutzrechtsinhaber aus dem Schutzrecht selbst vorgehen könnte. Der Inhalt des Schutzrechts bestimmt sich ausschließlich nach dem jeweiligen Sondergesetz, z.B. § 9 PatG, § 11 GebrMG oder § 10 SortSG²⁵⁰.

Die Gegenansicht in der Literatur fordert hingegen eine zusätzliche Berücksichtigung kartellrechtlicher Gesichtspunkte. Demnach müssten auch dingliche Beschränkungen als über den Inhalt des Schutzrechts hinausgehend beurteilt werden, sofern sie geeignet sind, den Wettbewerb zu beeinträchtigen²⁵¹.

Der Begriff „Inhalt des Schutzrechts“ wurde von der Rechtsprechung bislang nicht ausführlich ausgelegt. Der BGH beschränkte sich zu- meist auf eine Überprüfung der konkreten Vertragsklauseln, ohne all-

²⁴⁹ Strohm, S. 272 ff.; Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 152; Scholz in Müller/Gießler/Scholz, §§ 20, 21 GWB, Rn. 22; Magen, S. 28; Dreiss, S. 88 f.; weist darauf hin, daß § 20 GWB (a.F.) zwischen einer Beschränkung des Lizenznehmers und einer Beschränkung des Wettbewerbs auf dem Markt nicht unterscheidet und eine über den Inhalt des Schutzrechts hinausgehende Beschränkung des Lizenznehmers als eine per se verbotene Klausel betrachte.

²⁵⁰ BGH WuW/E BGH 1005, 1006 –*Silobehälter*; BKartA WuW/E BKartA 1917, 1919 –*Windsurfing*.

²⁵¹ Badasch/Lemhoefer/Horn, S.13; Buxbaum, WuW 1966, 193, 196 ff.; Ullrich, ZHR 137, 70, 77; Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 29; Schrickler, WRP 1980, 121, 125 f.; Walz, S. 249 f.; Möschel, § 8, Rn. 462; Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn.160; Westrick/Loewenheim, § 20 GWB, Rn. 8.

gemeine Interpretationshinweise zu geben²⁵². Seiner Ansicht nach gehen beispielsweise Wettbewerbsverbote zu Lasten des Lizenznehmers über den Schutzrechtsinhalt hinaus. Grundsätzlich sind auch unzulässig die Verpflichtungen des Lizenznehmers zur Übertragung von Verbesserungserfindungen an den Lizenzgeber²⁵³, sowie Beschränkungen, die die Laufzeit des lizenzierten Schutzrechts überschreiten²⁵⁴.

Hingegen werden die Beschränkungen des Lizenznehmers auf eine der in PatG genannten Benutzungshandlungen²⁵⁵, Ausübungspflichten²⁵⁶ und die Pflicht zur Zahlung von Lizenzgebühren²⁵⁷ als vom Inhalt des Schutzrechts gedeckt angesehen.

Im Lichte der Urteile läßt sich allgemein feststellen, daß die Rechtsprechung auf eine rein schutzrechtlich ausgerichtete Definition des Schutzrechtsinhalts abstellt und mit der herrschenden Lehre übereinstimmt.

Abweichend von der Rechtsprechung stellt das BKartA nicht nur auf Verwertungs- und Verbotungsrechte des Schutzrechtsinhabers ab, sondern berücksichtigt auch kartellrechtliche Gesichtspunkte²⁵⁸. Somit verhindert das BKartA vor allem, daß Wettbewerbsbeschränkungen

²⁵² Der BGH hat allerdings in seinem Urteil vom 25.10.1966 (WuW/E BGH, 823, 835 -*Schweißbolzen*) einen Ausgangspunkt zur Auslegung dieses Kriteriums dargelegt. Er hat aus den Gesetzesmaterialien gefolgert, daß der Zweck des Gesetzgebers die Verhütung der mißbrauchlichen Ausnutzung der Monopolstellung des Schutzrechtsinhabers war. Die vereinbarten Vertragsklauseln hat er als Mißbrauchsgefahr dieser Monopolstellung betrachtet, in denen der Schutzrechtsinhaber sich einen Einfluß auf die geschäftliche Handlungsfreiheit seines Vertragspartners ausbedingt, der nicht mehr innerhalb des Bereichs seines Ausschließlichkeitsrechts liegt.

²⁵³ OLG, WuW/E OLG 512 ff. -*Gravierte Walzen*.

²⁵⁴ BGH WuW/E BGH 100, 103 -*Kokillenguss*; BGH WuW/E BGH 531, 535 -*Puder*.

²⁵⁵ BGH WuW/E BGH, 810, 818 -*Zimcofot*.

²⁵⁶ BGH WuW/E BGH 1008, 1011 -*Frischhaltegefäß*.

²⁵⁷ BGH WuW/E BGH 988, 989 -*Metallrahmen*; BGH WuW/E BGH 531, 534 -*Puder*; BGH WuW/E BGH 1034 f. -*Rüben-Verladeeinrichtung*.

²⁵⁸ BKartA, TB 1966, 71.

auf Schutzrechte gestützt werden, die lediglich formal bestehen, technisch überholt oder wirtschaftlich wertlos geworden sind. In diesem Zusammenhang fordert das BKartA bei langfristigen Lizenzverträgen mit wechselnden Schutzrechten einen Grundbestand vertragswesentlicher Schutzrechte²⁵⁹.

Folgende Verpflichtungen des Lizenznehmers hat das BKartA als über den Inhalt des Schutzrechts hinausgehend betrachtet: Ausübungspflicht des Lizenznehmers in dem Umfang, der seine Kapazität für die Herstellung der Wettbewerbsprodukte ausschöpft²⁶⁰, die Verpflichtung, die Wettbewerbsprodukte nicht herzustellen oder zu vertreiben²⁶¹, die Verpflichtung, seinen Abnehmern Exportverbote aufzuerlegen²⁶².

5- Zulässige Beschränkungen

In § 17 Abs.1 S.2 GWB werden die Lizenznehmerbeschränkungen aufgeführt, die typischerweise nicht über den Inhalt des Schutzrechts hinausgehen. Genannt sind insbesondere die Beschränkungen hinsichtlich Art, Umfang, technischen Anwendungsbereichs, Menge, Gebiet oder Zeit der Ausübung des Schutzrechts. Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Es handelt sich hier um einen Beispielskatalog²⁶³. Zudem können diese Beschränkungen kombiniert bzw. kumuliert werden.

²⁵⁹ BKartA, TB 1964, 53; TB 1966, 71; TB 1995/96, 43.

²⁶⁰ BKartA, TB 1966, 72.

²⁶¹ BKartA, TB 1963, 67.

²⁶² BKartA, TB 1961, 58.

²⁶³ Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 165; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 118; Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 32; Westrick/Loewenheim, § 20 GWB, Rn. 10; Scholz in Müller/Gießler/Scholz, §§ 20, 21 GWB, Rn. 34; Emerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 172.

a) Art

Eine Beschränkung hinsichtlich der Art der Ausübung des lizenzierten Schutzrechts kommt in Frage, wenn dem Lizenznehmer nicht alle in dem das Schutzrecht regelnden Gesetz genannten Benutzungsarten erlaubt sind, also sich der Lizenzgeber einzelne Nutzungsarten vorbehalten hat. Hierunter fällt beispielsweise die Vergabe nur von Herstellungs-, Gebrauchs- oder Vertriebslizenzen. Denkbar sind auch Vertriebslizenzen mit der Beschränkung auf bestimmte Kunden oder Kundenkreise, sofern nicht die Vertragsgegenstände durch ihre Veräußerung gemeinfrei geworden sind²⁶⁴. Als Abnehmerkreis läßt sich nur eine Gruppe von Unternehmen oder einzelne Handelsstufen bestimmen. Außerdem können Herstellungslizenzen nur für bestimmte Verfahren oder nur für bestimmte Maschinen erteilt werden²⁶⁵.

Eine Beschränkung hinsichtlich der Ausübungsart liegt zudem vor, wenn die Nutzung der Lizenz an einen bestimmten Betrieb (Betriebslizenz) oder eine bestimmte Person (persönliche Lizenz) gebunden wird²⁶⁶. Zulässig sind auch Bereichslizenzen, bei denen die Benutzungserlaubnis des Lizenznehmers auf bestimmte technische Anwendungsgebiete beschränkt wird²⁶⁷.

Die Verpflichtung der Parteien, gegenseitig einfache (nicht aber ausschließliche) Lizenzen zu erteilen, hat das BKartA für zulässig erachtet, selbst wenn dies für den gesamten -wirtschaftlich gleichwertigen- vorhandenen und zukünftigen Patentbesitz der Beteiligten gelten soll²⁶⁸. Ein solcher Lizenztausch kann jedoch gem. § 17 Abs.4

²⁶⁴ BKartA, TB 1975, 93; Magen, S. 144 f.; Emmerich, Kartellrecht, S. 157; Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 171 ff.

²⁶⁵ OLG Düsseldorf, WuW/E OLG 4094; BKartA WuW/E BKartA, 465, 472.

²⁶⁶ BKartA, TB 1966, 72.

²⁶⁷ BKartA, WuW/E BKartA, 1917, 1919 –*Windsurfing*; Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 176; Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 33.

²⁶⁸ BKartA, TB 1965, 63; kritisch Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 178.

GWB i.V.m. § 1 GWB bedenklich sein, wenn dies die Unzugänglichkeit der Lizenz durch Dritte oder andere Wettbewerbsbeschränkungen, wie Marktaufteilungen, zur Folge hat.

Die Ausübungspflichten des Lizenznehmers gelten grundsätzlich als zulässige Beschränkung hinsichtlich der Art der Schutzrechtsausübung. Ausübungspflichten sind jedoch verboten, wenn sie durch die Erschöpfung der Kapazität des Lizenznehmers faktisch ein Wettbewerbsverbot bewirken²⁶⁹.

b) Umfang

Schutzrechtsimmanent und deshalb zulässig sind Beschränkungen des Lizenznehmers, die den Umfang der Schutzrechtsausübung betreffen. Hierzu gehören vor allem die Beschränkungen auf die Herstellung oder den Vertrieb nur einer von mehreren geschützten Vorrichtungen oder nur eines von mehreren geschützten Gegenständen²⁷⁰. Auch das Verbot, unter der Lizenz hergestellte Vorprodukte für sich selbständig zu verkaufen, stellt eine Beschränkung hinsichtlich des Umfangs dar²⁷¹. Dasselbe gilt für die Verpflichtung des Lizenznehmers, das in der Patentschrift festgelegte Herstellungsverfahren oder die Lizenzkonstruktion nicht zu verändern, selbst wenn es sich um Verbesserungen handelt²⁷².

c) Technischer Anwendungsbereich

Vor der 6. GWB-Novelle hielt die herrschende Meinung in der Literatur die Beschränkungen des Lizenznehmers auf dem bestimmten technischen Anwendungsbereich (sog. „field of use Klauseln“) für

²⁶⁹ BKartA, TB, 1966, 72, TB 1969, 96; vgl. Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 154.

²⁷⁰ Bandasch/Lemhoefer/Horn, S. 20.

²⁷¹ BKartA, TB 1974, 90.

²⁷² BKartA, TB 1973, 114.

zulässig²⁷³. Entsprechend dieser Auffassung und dem EG-Recht (Art.2 Abs.1 Nr.8 GVO-TT)²⁷⁴ hat der Gesetzgeber in § 17 GWB explizit die Zulässigkeit derartiger Beschränkungen zum Ausdruck gebracht.

Demnach ist die Nutzung des lizenzierten Schutzrechts auf einen oder mehrere technische Anwendungsgebiete, die vom Schutzrecht erfaßt werden, zu beschränken. Somit kann dem Lizenznehmer z.B. erlaubt werden, ein Verformungsverfahren nur für Metalle, nicht für Kunststoffe oder das lizenzierte Verfahren nur für Herstellung der Autoreifen unter Ausschluß von anderen Reifenarten zu verwenden²⁷⁵.

d) Menge

Zum Inhalt des Schutzrechts zählen weiterhin Beschränkungen des Lizenznehmers hinsichtlich der Menge der von ihm herzustellenden oder zu vertreibenden Produkte.

Zulässig ist vor allem die Festlegung einer bestimmten Höchst- oder Mindestmenge (sog. Quotenlizenz). Hierher gehören auch die Beschränkungen auf bestimmte Größeneinheiten, Packungsgrößen oder Abfüllmengen für die nach der Lizenz hergestellten Erzeugnisse, etwa die Verpflichtung des Lizenznehmers nur bestimmte Mengen in nach Gewicht oder Stückzahl bestimmten Verpackungsarten herzustellen²⁷⁶.

Mengenbeschränkungen müssen dem Lizenznehmer vom Lizenzgeber autonom auferlegt worden sein. Beruhen sie auf einer Absprache zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer oder zwischen den einzelnen Lizenznehmern, so ist nicht § 17 GWB, sondern § 1 GWB anwend-

²⁷³ Westrick/Loewenheim, § 20 GWB, Rn. 12; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 123; Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 181; Bandasch/Lemhoefer/Horn, S. 20.

²⁷⁴ So Begr. 1998, zu § 17.

²⁷⁵ Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 123, m.w.N.

bar²⁷⁷. Im übrigen dürfen die Mengenbeschränkungen nicht auf gemeinfrei Gegenstände erstreckt werden²⁷⁸.

Mengenabsprachen sind zulässig, solange sie nicht faktisch zu einem Wettbewerbsverbot führen. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn eine Mindestmenge so festgestellt ist, daß sie die Kapazitäten des Lizenznehmers im wesentlichen erschöpft und ihn von weiteren Wettbewerbsaktivitäten abhält²⁷⁹.

Im Gegensatz zum deutschen Recht sind Mengenabreden nach EG-Recht nicht generell erlaubt²⁸⁰. Insbesondere werden die Höchstmengenbeschränkungen als wettbewerbsbeschränkend angesehen, weil sie die gleichen Wirkungen wie verbotene Ausführbeschränkungen haben können²⁸¹.

e) Gebiet

Eine Beschränkung des Lizenznehmers, das lizenzierte Schutzrecht nur in einem bestimmten Gebiet zu nutzen, ist unbedenklich. Die Gebietsbeschränkung muß jedoch den territorialen Geltungsbereich des Schutzrechts nicht überschreiten. Die Beschränkungen, die sich auf gemeinfreie Territorien beziehen, sind verboten²⁸². Insofern sind aus-

²⁷⁶ Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 168; Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 35; Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 182.

²⁷⁷ BKartA, TB 1963, 68; Bandasch/Lemhoefer/Horn, S. 20; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 129; Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 169.

²⁷⁸ Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 183; Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 35.

²⁷⁹ BKartA, TB 1966, 72; TB 1969, 96; Walz, S. 273; Westrick/Loewenheim, § 20 GWB, Rn. 13.

²⁸⁰ Vgl. Art. 3 Nr. 5 GVO-TT; Komm. WuW/E EV 782, 784, 786 –*Maissaatgut*.

²⁸¹ Erwägungsgrund Nr. 24 GVO-TT; Ebel, WRP 1985, 387, 390.

²⁸² Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 36; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 134.

ländische Gebietsbeschränkungen nur gestattet, wenn im Ausland ein paralleles Schutzrecht besteht²⁸³.

Dieser Grundsatz erscheint allerdings bei Know-How-Lizenzen problematisch, weil das sog. Territorialitätsprinzip nicht für Know-How gilt. Anders als bei Schutzrechtsinhabern beruht die Vorzugsstellung des Know-How-Inhabers nicht auf staatlicher Verleihung und ist nicht an staatliche Grenzen gebunden. Im Hinblick darauf wird sogar eine Ansicht vertreten, daß keine -auch auslandsbezogene- räumliche Beschränkung über den Inhalt des Know-How hinausgehen²⁸⁴.

Unzulässig ist die Erstreckung der Gebietsbeschränkungen auf gemeinfreie Gegenstände. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, daß das Schutzrecht mit der Veräußerung der Lizenzerzeugnisse durch den Lizenznehmer erschöpft wird und der Erwerber keiner Gebietsbeschränkung unterliegt. Insofern geht eine Verpflichtung des Lizenznehmers, seinen Abnehmern gleichfalls Vertriebsbindungen aufzuerlegen, über den Inhalt des Schutzrechts hinaus²⁸⁵.

Umstritten war bis zur 6. GWB-Novelle die Frage, ob Exportverbote zu den zulässigen Gebietsbeschränkungen zählen. Dies wurde zum Teil mit der Begründung positiv beantwortet; nach schutzrechtlichen Grundsätzen stelle das Exportverbot ein Inverkehrbringen im Inland dar und könne daher auf Grund des inlandischen Schutzrechts beschränkt werden²⁸⁶.

Eine andere Meinung in der Literatur behauptete dagegen, dieser Grundsatz beziehe sich auf das Verhältnis zwischen Schutzrechtsin-

²⁸³ BGHZ 60, 312, 315 f. –*Bremsrollen* (=WuW/E BGH 1259, 1261); Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 186; Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 173.

²⁸⁴ Schaub in FK, § 21 GWB, Rn. 95; Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 173.

²⁸⁵ BKartA WuW/E BKartA 331, 333 f.; TB 1970, 93 f.; Westrick/Loewenheim, § 20 GWB, Rn. 14; Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 36.

haber und Dritte und könne nicht für die vertraglichen Beziehungen zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer geltend gemacht werden. Exportverbote seien nur nach § 20 Abs.2 Nr.5 GWB (a.F.) zu beurteilen²⁸⁷.

Mit der ersatzlosen Streichung des § 20 Abs.2 Nr.5 GWB (a.F.) durch die 6. GWB-Novelle dürften Exportverbote jedoch in jedem Falle den Inhalt des Schutzrechts überschreiten.

f) Zeit

Schließlich sind zulässig die Beschränkungen des Lizenznehmers hinsichtlich der Zeit der Ausübung des Schutzrechts, sofern sie nicht über die Laufzeit des Schutzrechts hinausgehen²⁸⁸.

Nach ständiger Praxis des BKartA müssen alle auf Schutzrechte gegründete Beschränkungen mit Ablauf der Schutzdauer bzw. mit dem Offenkundigwerden des Know-How enden²⁸⁹. Zu verbotenen Lizenznehmerbeschränkungen gehören z.B. die Aufrechterhaltung des Vertrags trotz vorzeitigen Erlöschens des Schutzrechts, das Fortbestehen der Wettbewerbsverbote nach Ablauf des Schutzrechts oder die Unkündbarkeit des Vertrags über die Laufzeit des Schutzrechts hinaus²⁹⁰. Im Falle der Beendigung der Lizenz vor Ablauf des Schutzrechts kann aber vereinbart werden, die Beschränkungen des Lizenznehmers während der restlichen Laufzeit des Schutzrechts aufrechtzuerhalten²⁹¹.

Grundsätzlich ist die Verpflichtung des Lizenznehmers zur Weiterzahlung von Lizenzgebühren nach Ablauf des lizenzierten Schutzrechts

²⁸⁶ BKartA 1960, WuW/E BKartA, 331, 333; 1962, WuW/E BKartA, 465, 471; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 136; Axter in GK §§ 20, 21 GWB, Rn. 173.

²⁸⁷ BKartA, TB 1962, 70; TB 1963, 68; Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 188; Bandasch/Lemhoefer/Horn, S. 21.

²⁸⁸ BKartA, TB 1962, 70; TB 1974, 91; TB 1983/84, 40; TB 1989/90, 36.

²⁸⁹ BKartA, TB 1962, 70; TB 1968, 87; TB 1970, 94; TB 1983/84, 40; TB 1989/90, 36.

²⁹⁰ Statt aller s. Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 190.

nicht mit dem Inhalt des Schutzrechts vereinbar²⁹². Das BKartA überprüft deshalb sorgfältig, ob die Lizenzgebührenpflicht versteckt oder offen über die Laufzeit des Schutzrechts hinaus erstreckt wird²⁹³. Nicht gestattet ist dabei, die Gebührenpflicht von einem mitlizenzieren, aber gar nicht bestehenden Know-How oder einer gleichzeitig lizenzierten Marke abhängig zu machen²⁹⁴.

Etwas anderes gilt für Zahlungsmodalitäten. So ist unbedenklich die Erstreckung der Zahlungspflicht über den Schutzrechtsablauf hinaus, um dem Lizenznehmer die Zahlungen zu erleichtern²⁹⁵. Auch die Vereinbarung von Pauschal- und Einmalgebühren unbetrachtet der Laufzeit des Schutzrechts ist zulässig²⁹⁶.

Nach Ansicht des BKartA ist es nicht problematisch, für die gesamte Vertragsdauer gleich hohe, im Regelfall jedoch insgesamt entsprechend niedriger angesetzte Lizenzgebühren zu erheben, die auch dann noch angemessen sind, wenn einige Vertragsschutzrechte, wie von den Vertragspartnern einkalkuliert, vorzeitig wegfallen²⁹⁷. Dasselbe gilt für den Fall, daß die Lizenzgebührenpflicht auf alle während der Schutzdauer in Auftrag genommenen aber erst später hergestellten Gegenstände erstreckt wird. Verboten ist dagegen, die Höhe der Lizenzgebühr für die Benutzung eines noch geschützten Schutzrechts

²⁹¹ BKartA, TB 1962, 71.

²⁹² BGH, 16.10.1962, WuW/E BGH 535 -*Puder*; BKartA, TB 1977, 92; Scholz in Müller/Gießler/Scholz, §§ 20, 21 GWB, Rn. 27; Bechtold § 17 GWB, Rn. 14; vgl. Wildanger, GRUR 1963, 288, 290, hält die Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühr nach Beendigung des Lizenzvertrags für gerechtfertigt, wenn und solange der Lizenznehmer noch einen wettbewerblichen Vorsprung vor seinen Mitbewerbern genießt, also die Vorteile des erloschenen Benutzungsrechts noch fortwirken.

²⁹³ BKartA, TB 1972, 92; TB 1983/84, 40.

²⁹⁴ BKartA, TB 1976, 102; Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 191.

²⁹⁵ BKartA, TB 1974, 89; Bandasch/Lemhoefer/Horn, S. 32; Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 40.

²⁹⁶ BGH, WuW/E BGH 100 -*Kokillenguss*; BGH, WuW/E 531, 535 -*Puder*.

²⁹⁷ BKartA, TB 1975, 95.

von der Benutzung des freigewordenen Schutzrechts abhängig zu machen²⁹⁸.

Längstlaufklauseln bei Bündellizenzen, wonach die Lizenznehmerbeschränkungen unverändert bis zum Erlöschen des letzten Schutzrechts fortbestehen sollen, läßt das BKartA zu. Voraussetzung ist, daß noch wesentliche Schutzrechte bzw. technische Betriebsgeheimnisse fortbestehen und ein angemessenes Äquivalent für die noch aufrechterhaltenen Beschränkungen und Verpflichtungen darstellen²⁹⁹. Daneben muß dem Lizenznehmer ein vorzeitiges Kündigungsrecht zum Zeitpunkt des Wegfalls der vertragswesentlichen Schutzrechte zustehen³⁰⁰.

Unzulässig ist jedenfalls, daß das Erlöschen der Beschränkungen durch Einbeziehung neuer Schutzrechte in die Längstlaufklausel verhindert wird³⁰¹.

g) Weitere Beschränkungen

Da die Aufzählung in § 17 Abs.1 S.2 GWB nicht abschließend ist, können auch andere Lizenznehmerbeschränkungen, die nicht über den Inhalt des Schutzrechts hinausgehen, zulässig sein.

Hierher gehören vor allem die Beschränkungen hinsichtlich der Person des Lizenznehmers, etwa ein Verbot der Erteilung von Unterlizenzen. Außerdem darf vereinbart werden, daß Fusion oder Umwandlung in eine andere Rechtsform zum Wegfall der Lizenz führt³⁰².

²⁹⁸ BKartA, TB 1978, 101.

²⁹⁹ BKartA, TB 1964, 53; TB 1969, 96; TB 1973, 114; TB 1985/86, 35.

³⁰⁰ BKartA, TB 1985/86, 35; Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 194.

³⁰¹ BKartA, TB 1976, 104.

³⁰² Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 41.

Eine Verpflichtung des Lizenznehmers, bis zum rechtskräftigen Patentschutz Lizenzgebühren zu zahlen, ist ebenfalls zulässig. Denn für diese Zeit stehen die Erfahrungen und Hinweise des Lizenzgebers zur Verfügung des Lizenznehmers und er erhält hiermit einen Wettbewerbsvorsprung³⁰³.

Auch ein Verbot, daß der Lizenznehmer das durch die Lizenz erworbene Wissen bei der Herstellung, der Montage oder dem Vertrieb von Konkurrenzprodukten nicht verwenden darf, ist mit dem Inhalt des Schutzrechts gedeckt³⁰⁴. Dem Lizenznehmer kann sogar die Beweislast auferlegt werden, bei einem Nachbau, Gebrauch oder Vertrieb von Erzeugnissen der lizenzierten, geschützten Art die Lizenzschutzrechte nicht benutzt zu haben³⁰⁵.

Weiterhin ist zulässig das Verbot jeder Abweichung von den Herstellungsanweisungen des Lizenzgebers ohne schriftliche Erlaubnis des Lizenzgebers³⁰⁶. Die Buchführungs-, Auskunfts-, Berichts- und Rechnungslegungspflichten sind ebenfalls erlaubt³⁰⁷.

Andererseits sind die Wettbewerbsverbote nicht mit dem Inhalt des Schutzrechts vereinbar, auch dann, wenn sie nicht in wettbewerbsbeschränkender Absicht, sondern zur Sicherstellung der Erfüllung der Vertragspflichten auferlegt werden³⁰⁸. Hierbei besteht kein Unterschied zwischen rechtlichen und wirtschaftlichen Bindungen³⁰⁹.

³⁰³ BGH, WuW/E BGH 1034 –*Rüben-Verladeeinrichtung*; LG Düsseldorf, WuW/E LG/AG 34 –*Selbstbüglerkragen*.

³⁰⁴ BKartA, TB 1977, 92; TB 1987/88, 35.

³⁰⁵ BKartA, TB 1977, 92; Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 42; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 171.

³⁰⁶ BKartA, WuW/E BKartA 251, 253.

³⁰⁷ BGH, WuW/E BGH 660 –*Abbauhammer*; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 146.

³⁰⁸ BKartA WuW/E BKartA 25, 26 f. –*Gewindeschneidemaschinen*; BKartA, TB 1973, 113f.; TB 1978, 101 f.; TB 1983/84, 41; TB 1987/88, 34.

³⁰⁹ Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 204; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 171, erklärt ein Wettbewerbsverbot für unzulässig, welches auferlegt wird, um die technische einwandfreie Ausübung des Lizenzgegenstands zu sichern. Eine Ausnahme könne nur vorliegen, wenn der Lizenznehmer über aus-

Dem Lizenznehmer kann beispielsweise nicht untersagt werden, Wettbewerbserzeugnisse herzustellen bzw. zu vertreiben³¹⁰, sich an Konkurrenzunternehmen zu beteiligen³¹¹ oder mit solchen Unternehmen zusammenzuarbeiten³¹² sowie die Maschine zu verwenden, die zur Herstellung ähnlicher Produkte den Lizenzerzeugnissen geeignet sind³¹³. Unzulässig sind ebenfalls die dem Lizenznehmer auferlegte Verpflichtungen, auf jede Eigenentwicklung im Bereich der Vertragsgegenstände zu verzichten³¹⁴ oder nach einem Konkurrenzverfahren hergestellte Produkte nicht bevorzugt anzubieten³¹⁵.

Ein Wettbewerbsverbot kann nicht dadurch erreicht werden, daß der Wettbewerb zwar formal gestattet, tatsächlich aber durch Sanktionen anderer Art verhindert wird. Deshalb ist eine Vereinbarung bedenklich, die den Lizenzgeber zur Kündigung des Vertrags berechtigt, für den Fall, daß der Lizenznehmer zu ihm in Wettbewerb tritt³¹⁶.

Auch folgende Beschränkungen gehen über den Inhalt des Schutzrechts hinaus: Die Verpflichtungen des Lizenznehmers, alle von ihm vorgenommenen Verbesserungen und Entwicklungen des Vertragsgegenstands dem Lizenzgeber mitzuteilen und darüber hinaus auf ihn zu übertragen³¹⁷, die Verpflichtung des deutschen Lizenznehmers sämtliche schutzfähigen Verbesserungen zu übertragen oder weltweit zu Patenten anzumelden³¹⁸. Dasselbe gilt für das Verbot eigener Wer-

reichende Kapazität und Fachkräfte nicht verfügt und deshalb eine sorgfältige Produktion der Lizenzerzeugnisse bei gleichzeitiger Produktion anderer Artikel unmöglich wäre.

³¹⁰ BKartA, TB 1962, 71; TB 1973, 113 f.; TB 1979/80, 118; TB 1983/84, 41.

³¹¹ BKartA, TB 1963, 67.

³¹² BKartA, TB 1974, 90.

³¹³ BKartA, TB 1976, 103.

³¹⁴ BKartA, TB 1987/88, 35.

³¹⁵ BKartA, TB 1981/82, 92.

³¹⁶ BKartA, TB 1970, 93; TB 1972, 94; TB 1974, 90.

³¹⁷ BKartA, TB 1987/88, 35.

³¹⁸ BKartA, TB 1981/82, 91; TB 1991/92, 43.

bung des Lizenznehmers³¹⁹ und die Verpflichtung zur Zahlung hoher Werbeaufwendungen³²⁰.

Außerdem ist jede Erstreckung der Lizenznehmerbeschränkungen auf gemeinfreie Gegenstände verboten. Dasselbe gilt für Beschränkungen, die nach Erlöschen des Schutzrechts bzw. Offenkundigwerden des Know-how fortbestehen sollen. Nicht gestattet ist z.B. eine Vereinbarung, wonach bei der Berechnung der Lizenzgebühr auch gemeinfreie Gegenstände berücksichtigt werden³²¹.

Dem Wegfall des wesentlichen Bestandes der Vertragsschutzrechte stellt das BKartA die erhebliche Minderung des Gebrauchswertes der Schutzrechte durch technische oder wirtschaftliche Überholung gleich. Das BKartA drängt in solchen Fällen auf die Senkung der Lizenzgebühren³²².

Schließlich sind die Preisbindungen in Lizenzverträgen, die durch 6. GWB-Novelle aus dem Katalog des § 17 Abs.2 GWB gestrichen worden sind, nicht mehr zulässig.

6- Der Katalog freigestellter Beschränkungen

§ 17 Abs.2 GWB nimmt einige Lizenznehmerbindungen vom Verbot des Abs.1 aus. Diese freigestellten Beschränkungen sollen dem Schutzrechtsinhaber eine sachgerechte Verwertung seines Schutzrechts ermöglichen³²³. Ihre Zulässigkeit setzt jedoch voraus, daß die Laufzeit des lizenzierten Schutzrechts nicht überschritten wird (§ 17 Abs. 2. letzter Hs. GWB).

³¹⁹ BKartA, TB 1975, 94.

³²⁰ BKartA, TB 1967, 87.

³²¹ OLG Karlsruhe, WuW/E OLG, 5515 –*T-Shirt-Druck*; BKartA, TB 1995/96, 42 f.; a.A. Rosenberger; GRUR 1982, 600, 602 f.

³²² BKartA, TB 1972, 95; TB 1974, 89 f.

³²³ v. Gamm, § 20 GWB, Rn. 13.

Die Aufzählung in § 17 Abs.2 GWB ist -abgesehen von der Ausnahmeerlaubnis gem. Abs. 3- abschließend.

Es wurde in der Literatur behauptet, der Katalog des § 20 Abs.2 GWB (a.F.) habe nicht mehr große Bedeutung, weil die Mehrzahl der hier nach erlaubten Beschränkungen gegen Art.85 EGV (Art.81 EGV n.F.) verstößen und deshalb nichtig seien³²⁴. Nach der Neugestaltung dieses Kataloges mit der 6. GWB-Novelle, wodurch die Angleichung an EG-Kartellrecht zum großen Teil erfolgte, ist diese Ansicht schwer zu vertreten.

a) Technisch einwandfreie Ausnutzung

§ 17 Abs.2 Nr.1 GWB stellt die Beschränkungen des Lizenznehmers frei, soweit und solange sie durch ein Interesse des Lizenzgebers an einer technisch einwandfreien Ausnutzung des Gegenstands des Schutzrechts gerechtfertigt sind. Diese Vorschrift schützt das Interesse des Schutzrechtsinhabers, daß der gute Ruf oder der wirtschaftliche Erfolg seiner Erfindung nicht durch eine technisch unzureichende Ausnutzung leidet³²⁵. Eine Abwägung zwischen den Interessen des Lizenzgebers und denen des Lizenznehmers kommt nicht in Frage³²⁶.

Das Tatbestandsmerkmal „soweit“ erfordert stets eine „Verhältnismäßigkeitsprüfung“. Insofern ist eine Beschränkung nur dann gerechtfertigt, wenn sie zur Wahrung technischer Interessen des Lizenzgebers erforderlich ist. Aufgrund des Kriteriums „solange“ entfällt die Zulässigkeit nach § 17 Abs.2 Nr.1 GWB von dem Zeitpunkt an, von dem an

³²⁴ So z.B. Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 208, schlägt deshalb ersatzlose Streichung des Abs. 2 vor.

³²⁵ Begr. 1952, § 15 Ziff. 3a; Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 200; Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 52, 54, weist darauf hin, daß eine technisch einwandfreie Ausnutzung des Schutzrechtsgegenstands im übrigen auch im Interesse der Verbraucher liege; Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 210, kritisiert wettbewerbspolitisch derartige Begründung und hält für erforderlich, die Vorschrift eng auszulegen.

³²⁶ Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 160.

sie nicht mehr erforderlich ist³²⁷. Die Beweislast für das Vorhandensein der Freistellungsvoraussetzungen des § 17 Abs.2 Nr.1 GWB trägt der Lizenzgeber³²⁸.

Die Freistellung gem. § 17 Abs.2 Nr.1 GWB beansprucht ein technisches Interesse des Lizenzgebers. Allein bloße wirtschaftliche Interessen des Lizenzgebers, etwa Konkurrenzproduktionen Dritter zu verhindern oder möglichst hohe Lizenzgebühren zu erzielen, rechtfertigen derartige Beschränkungen nicht³²⁹. Handelt es sich um technische und wirtschaftliche Interessen des Lizenzgebers, so ist es lediglich entscheidend, ob die Beschränkung durch ein Interesse an einer technisch einwandfreien Ausnutzung des Lizenzgegenstands gerechtfertigt ist. Gleichzeitige wirtschaftliche Interessen hindern die Freistellung nicht, können aber ein fehlendes technisches Interesse nicht ersetzen³³⁰. Außerdem müssen nach Ansicht des BKartA wirtschaftliche Interessen das technische Interesse nicht überwiegen³³¹.

Vom § 17 Abs.2 Nr.1 GWB erfaßt sind zunächst Bezugsbindungen für Rohstoffe und Vorprodukte, die nicht in gleicher Qualität allgemein erhältlich oder nicht handelsüblich sind, weil deren Lieferung von Dritten zur Patentverletzung oder zum Offenkundigwerden eines Know-how führt³³².

³²⁷ BKartA, TB 1977, 93.

³²⁸ Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn.56; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 163.

³²⁹ BKartA, WuW/E BKartA 317, 319 –*Betriebsgeheimnis*; BKartA, TB 1965, 64; TB 1981/82, 92; Westrick/Loewenheim, § 20 GWB, Rn. 23; Emmerich in Imenga/Mesctmäcker, § 20 GWB, Rn. 217; Scholz in Müller/Gießler/Scholz, §§ 20, 21 GWB, Rn. 50.

³³⁰ Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 203; Schaub in FK, § 21 GWB, Rn. 162; Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 54.

³³¹ BKartA, TB 1961, 58; TB 1972, 95; TB 1977, 93.

³³² vgl. Kellermann, WuW 1960, 603, 610, vertritt die Meinung, daß technisch einwandfreie Produktion ohne Bezugsverpflichtung auch dadurch realisiert werden kann, daß der Lizenznehmer verpflichtet wird, bestimmte Qualität einzuhalten.

In dem Falle, daß die Qualität der geschützten Gegenstände auch ohne Bezugsbindungen erreicht werden kann oder erforderliche Materialien auf dem Markt erhältlich sind, sind die Bezugsverpflichtungen nicht erlaubt³³³. Dasselbe gilt, wenn der Lizenznehmer selbst in der Lage ist, gleichwertiges Material herzustellen. Das BKartA beanstandete die mit sog. Abfüllverträgen in der Getränkeindustrie verbundenen Bezugsbindungen, soweit die Konzentrate, die den Gegenstand der Bezugspflicht bilden, ohne weiteres durch die Überlassung von Rezepten auch vom Lizenznehmer sach- und fachgerecht produziert werden könnten³³⁴. Ebenso sieht es die Pflicht des Lizenznehmers, die Dienstleistungen des Lizenzgebers entgegenzunehmen, als unzulässig an, die keine spezielle Kenntnisse bzw. Erfahrungen erfordern³³⁵.

Eine Freistellung gem. § 17 Abs.2 Nr.1 GWB entfällt, wenn die Bezugsverpflichtung eigentlich als Ersatz einer Lizenzgebühr vereinbart wird. Dasselbe gilt, wenn die Lizenzerteilung vom Bezug der Rohstoffe abhängig gemacht wird. Ausnahmefälle können nur in Betracht kommen, in denen sonst die Berechnung der Lizenzgebühren bzw. die Kontrolle der Einhaltung der Lizenzen unmöglich wäre³³⁶.

Auch andere Faktoren, wie z.B. längere Produktionszeiten, höherer Energieverbrauch, wesentliche Umweltbelastungen können die Erfindung in Mißkredit bringen. Deswegen ist eine Bezugspflicht als gerechtfertigt zu betrachten, wenn die Materialien fremder Herkunft trotz gleicher Qualität, andere negative Auswirkungen haben³³⁷.

³³³ BKartA, TB 1965, 64; TB 1968, 87.

³³⁴ BKartA, TB, 1972, 95; Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 215; Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 58; a.M. Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 170, hält dies aufgrund berechtigtes Interesse des Schutzrechtsinhabers an der Geheimhaltung der Rezeptur für unbegründet.

³³⁵ BKartA, TB 1981/82, 92; TB 1989/90, 36.

³³⁶ Kellermann, WuW/E 1960, 603, 614; Walz, S. 263 ff.

³³⁷ Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 169; vgl. Heine, GRUR 1960, 265, 267.

Unter § 17 Abs.2 Nr.1 GWB fallen weitere Beschränkungen, z.B. Betriebsanweisungen, Vertriebsbindungen, Verarbeitungsvorschriften, die Verpflichtungen, bei der Ausübung des Schutzrechts nur Fachpersonal einzusetzen, technische Unterstützungsleistungen anzunehmen oder die Verpflichtung zur regelmäßigen Überlassung von Proben.

Technisch bedingte Kontrollen sind lediglich für eine Aufbau- und Anlernzeit gestattet. Nach Ansicht des BKartA dürfen Kontrollrechte nicht über den Gegenstand des Lizenzvertrags hinaus auf das gesamte Unternehmen des Lizenznehmers erstreckt werden³³⁸. Ausnahmefälle können aber unter Umständen der Fall sein, etwa wenn Störungen bei anderen Betriebsteilen indirekt den Lizenzbetrieb gefährden. Das BKartA sah die Verpflichtung des Lizenznehmers, der die Konkurrenzprodukte nach einem fremden Verfahren herstellen will, als zulässig an, Kontrolleinrichtungen auf eigene Kosten einzubauen und die Kontrolle durch unparteiische Sachverständige hinzunehmen. Seiner Auffassung nach kann der Lizenzgeber sogar eine räumliche Trennung fremder Erzeugnisse verlangen, falls ansonsten eine mögliche Verletzung des lizenzierten Rechts nicht festzustellen bzw. zu verhindern ist³³⁹.

b) Rückgewährklauseln

§ 17 Abs.2 Nr.2 GWB erklärt die Verpflichtungen des Lizenznehmers zum Erfahrungsaustausch und zur Gewährung von (Rück-) Lizenzen

auf Verbesserungs- oder Anwendungserfindungen für zulässig, sofern diesen Verpflichtungen gleichartige Verpflichtungen des Lizenzgebers entsprechen.

³³⁸ BKartA, TB 1966, 72; TB 1974, 91; Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 216; Bandasch/Lemhoefer/Horn, S. 24.

³³⁹ Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 167, m.w.N.

Hiermit trägt der Gesetzgeber den Interessen von beiden Vertragsparteien Rechnung, an der Fortentwicklung lizenzierter Technologie teilzuhaben³⁴⁰. Die Zulässigkeit der Rückgewährklauseln wird damit begründet, daß besondere Erfahrungen und etwaige Verbesserungserfindungen des Lizenznehmers auf der Erfindung des Lizenzgebers beruhen³⁴¹.

Andererseits rufen solche Absprachen, insbesondere bei umfassenden Lizenzvertragssystemen mit einer Vielzahl von Lizenznehmern eine Gefahr hervor, daß das technische Wissen beim Lizenzgeber monopolisiert wird und er auf die Dauer eine ungreifbare Position erhält³⁴². Im Gegensatz zur früheren Regelung sind Rückgewährpflichten in Form der Exklusivlizenzen nach § 17 Abs.2 Nr.2 GWB nicht mehr zulässig³⁴³. Somit wird die erwähnte Gefahr wesentlich verhindert.

Erlaubt ist zunächst die Verpflichtung des Lizenznehmers, dem Lizenzgeber seine Erfahrungen bekannt zu geben, die er bei der Verwertung des Schutzrechts bzw. des Know-How gemacht hat. Nach dem Wortlaut der Vorschrift ist eine einseitige Verpflichtung des Lizenznehmers, alle Forschungs- und Herstellungsinformationen sowie andere technische Erfahrungen über Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten der lizenzierten Technologie dem Lizenzgeber mitzuteilen, nicht freistellbar³⁴⁴.

Die Erfahrungstauschpflicht muß sich auf Lizenzschutzrechte beziehen und darf die Laufzeit des Schutzrechts nicht überschreiten³⁴⁵. Fer-

³⁴⁰ Westrick/Loewenheim, § 20 GWB, Rn. 28; Möschel, § 8, Rn. 470.

³⁴¹ BKartA, TB 1972, 96; Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 243; Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 217.

³⁴² Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 244, schlägt daher enge Auslegung der Vorschrift vor, um eine Monopolisierung des technischen Wissens in der Hand des Lizenzgebers zu verhindern.

³⁴³ Begr. 1998, zu §17 Abs.2; Bechtold, § 17 GWB, Rn. 19.

³⁴⁴ BKartA, TB 1965, 64; TB 1987/88, 35; Sack WRP, 592, 611.

³⁴⁵ Bräutigam in Langen Bunte, § 17 GWB, Rn.69; Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 247.

ner muß es sich um technische Erfahrungen handeln. Die Verpflichtungen des Lizenznehmers zur Mitteilung rein kaufmännischer Erfahrungen, etwa aus dem Vertrieb der Lizenzserzeugnisse oder zur Offenlegung der Kalkulation und der Werbeaufwendungen, sind nicht von § 17 Abs.2 Nr.2 GWB erfaßt³⁴⁶.

Neben dem Lizenzgeber können auch dessen andere Lizenznehmer als Empfänger der mitzuteilenden Erfahrungen bestimmt werden³⁴⁷. Zu vereinbaren ist außerdem, daß der Lizenzgeber die Erfahrungen einzelner Lizenznehmer allen anderen Lizenznehmern zugänglich machen darf³⁴⁸.

Die Überlassung von Erfahrungen kann entgeltlich oder unentgeltlich vereinbart werden. Gegenseitige Verpflichtungen müssen jedoch wirtschaftlich äquivalent sein. Daran fehlt es, wenn der Erfahrungsaustausch von einer Seite entgeltlich, von anderen unentgeltlich zu erfolgen hat³⁴⁹.

Gegenseitige Verpflichtungen dürfen nicht nur formal bestehen, sondern müssen materiell gleichartig erfüllt werden können. Dies ist z.B. nicht der Fall, wenn der Lizenzgeber nach der Lizenzvergabe die eigene Forschung und Entwicklung aufgibt und nur noch das ihm vertragsgemäß übermittelte technische Wissen des Lizenznehmers entgegennimmt³⁵⁰.

³⁴⁶ BKartA, TB 1965, 64; TB 1985/86, 36; Bandasch/Lemhoefer/Horn, S. 26; Scholz in Müller/Gießler/Scholz, §§ 20, 21 GWB, Rn. 59; Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 66 f.; vgl. Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 192; weist darauf hin, daß Markterfahrungen für technische Fortschritte des Produkts wesentlich und deshalb der Gegenstand einer Erfahrungsaustauschpflicht sein können.

³⁴⁷ Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 227; Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 69.

³⁴⁸ Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 249; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 193; Bandasch/Lemhoefer/Horn, S. 26.

³⁴⁹ BKartA, TB 1975, 97.

³⁵⁰ BKartA, TB 1966, 72; Bandasch/Lemhoefer/Horn, S. 26.

§ 17 Abs.2 Nr.2 GWB erlaubt weiterhin die Verpflichtung des Lizenznehmers zur Rücklizenzierung von Verbesserungs- und Anwendungserfindungen.

Für die Definition der Verbesserungserfindung ist § 16 Abs.1 S.2 PatG maßgebend, welcher bestimmt: *„Bezweckt eine Erfindung die Verbesserungen oder weitere Ausbildung einer anderen, dem Anmel- der durch ein Patent geschützten Erfindung, so kann er (...) die Ertei- lung eines Zusatzpatents beantragen, das mit dem Patent für die ältere Erfindung endet“*. Demnach ist für das Vorliegen einer Verbesse- rungserfindung entscheidend, daß ein unmittelbarer Zusammenhang mit dem Erfindungsgedanken des Hauptpatents vorhanden ist³⁵¹.

Gegenstand eines Zusatzpatents kann alles sein, was auch Gegenstand eines selbstständigen Unteranspruchs des Patents sein könnte, z.B. Ergänzungen, die den Erfolg der technischen Lehre vervollkommen oder rationeller erzielen, oder auch Übertragungen eines Verfahrens auf einen anderen Anwendungskreis³⁵².

Dagegen ist der Begriff der Anwendungserfindung im Patentgesetz nicht erwähnt. Anwendungserfindungen werden im Allgemeinen da- durch gekennzeichnet, daß bereits bekannte Stoffe oder Verfahren für einen neuen Anwendungsbereich entdeckt werden³⁵³. Den Gegensatz bilden Parallelerfindungen, bei denen ein bekannter Anwendungsbe- reich mit einer neuen technischen Lehre abgedeckt wird.

Die Freistellung gem. § 17 Abs.2 Nr.2 GWB betrifft lediglich die Rücklizenzierung von abhängigen Erfindungen. Die Verpflichtung des Lizenznehmers, von den Vertragsschutzrechten unabhängige, auf ei-

³⁵¹ Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 73; Westrick/Loewenheim, § 20 GWB, Rn. 30; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 194.

³⁵² Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 252.

³⁵³ Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 223; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn.198; Bräu- tigung in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 73.

gener schöpferischer Tätigkeit beruhende technische Leistungen zu lizenzieren, ist nicht zulässig. Dies gilt insbesondere für die Vereinbarung der Rücklizenzierung von Parallelerfindungen und selbständigen Weiterentwicklungen³⁵⁴. Sonst bestünde eine Gefahr, daß starke Patentpools entstehen und Dritte vom Zugang zu neuen Technologien ausgeschlossen werden³⁵⁵.

Das BKartA legt die Vorschrift eng aus und beanstandet die Verpflichtungen für Rücklizenzen betreffend „allgemeine Verbesserungen“, „irgendwelche Verbesserungen“, „Neuerungen zusätzlich zu den Lizenzinformationen“, eigene Erfindungen des Lizenznehmers auf dem Vertragsgebiet“ oder „alle zukünftigen Verbesserungen und Weiterentwicklungen bezüglich des Vertragsgegenstands“³⁵⁶.

§ 17 Abs.2 Nr.2 GWB stellt nur die Verpflichtung des Lizenznehmers frei, dem Lizenzgeber Lizenzen auf die Verbesserungs- oder Anwendungserfindungen zu gewähren. Insofern kann er nicht zur Übertragung von Verbesserungs- oder Anwendungserfindungen verpflichtet

werden. Nur ausnahmsweise darf eine Verbesserungserfindung auf den Lizenzgeber übertragen werden, wenn der Lizenznehmer dafür ein Zusatzpatent anmelden möchte. Denn ein Zusatzpatent kann nur vom Inhaber des Hauptpatents, also vom Lizenzgeber, angemeldet werden. In einem solchen Fall muß aber die Rückübertragung des Zusatzpatents auf den Lizenznehmer vorgesehen sein. Nach Rückübertragung kann sich der Lizenzgeber unter den Voraussetzungen

³⁵⁴ BKartA WuW/E, BKartA 331, 333; BKartA, TB 1969, 98. Ebensovienig zulässig ist die Verpflichtung des Lizenznehmers, Lizenzgebühren für die Nutzung der von ihm selbst stammenden Verbesserungserfindungen zu zahlen, s. dazu BKartA, TB 1961, 58.

³⁵⁵ Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 199.

³⁵⁶ BKartA, TB 1967, 88; TB 1978, 102; TB 1981/82, 92; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 196; Westrick/Loewenheim, § 20 GWB, Rn. 30; Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 72.

des § 17 Abs.2 Nr.2 GWB eine Lizenz am Zusatzpatent ausbedingen³⁵⁷.

Als Verpflichtete gem. § 17 Abs.2 Nr.2 GWB kommt grundsätzlich der Lizenznehmer in Betracht. Die Verpflichtung zur Rücklizenzierung kann nicht Dritten, insbesondere nicht Tochtergesellschaften des Lizenznehmers oder dessen Unterlizenznehmern, auferlegt werden.

Die Zulässigkeit der Rücklizenzierungspflicht des Lizenznehmers setzt wie beim Erfahrungsaustausch die Existenz gleichartiger Pflichten des Lizenzgebers voraus. Diese dürfen nicht nur rein formal bestehen³⁵⁸, brauchen aber auch nicht inhaltsidentisch zu sein³⁵⁹. Ausschlaggebend ist die wirtschaftliche Gleichwertigkeit gegenseitiger Verpflichtungen³⁶⁰. Ist der Lizenznehmer zur Erteilung unentgeltlicher Lizenzen verpflichtet, so muß dem Lizenzgeber ebenso eine Verpflichtung zur Erteilung unentgeltlicher Lizenzen auferlegt sein³⁶¹. Die Gleichartigkeit der Pflichten fehlt, wenn der Lizenzgeber im Gegensatz zum Lizenznehmer berechtigt ist, kostenlose Lizenzen zu verlangen³⁶².

Die gegenseitigen Pflichten müssen sich auf denselben gegenständlichen Bereich des Schutzrechts beziehen. Eine genaue Übereinstimmung des örtlichen und sachlichen Schutzbereichs ist hingegen nicht erforderlich. So kann die Rücklizenzpflicht bei der Gewährung einer

³⁵⁷ BKartA, TB 1963, 68; Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 222; Bandasch/Lemhoefer/Horn, S. 27; Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 258.

³⁵⁸ BKartA, TB 1966, 72.

³⁵⁹ Vom BKartA wurde vorgeschlagen, den Begriff „gleichartig“ durch „gleichwertig“ zu ersetzen, s. dazu BKartA, TB 1972, 96.

³⁶⁰ BKartA, TB 1964, 53; TB 1966, 72; Bandasch/Lemhoefer/Horn, S. 27; Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 226.

³⁶¹ BKartA, TB 1972, 97; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 204; Scholz in Müller/Gießler/Scholz, §§ 20, 21 GWB, Rn. 60.

³⁶² BKartA, TB 1962, 71.

Bereichslizenz auf alle Verwendungsgebiete des Schutzrechts erstreckt werden³⁶³.

Wie alle andere Bindungen in § 17 Abs.2 GWB darf die Rücklizenzpflicht die Laufzeit des Hauptpatents nicht überschreiten (§ 17 Abs.2, letzter Hs. GWB).

Die Anwendungserfindungen können eine längere Laufzeit als das Hauptpatent haben³⁶⁴. Umstritten ist dabei, ob eine Rücklizenzpflicht für die gesamte Laufzeit der Anwendungserfindung, also auch über den Ablauf des Hauptpatents hinaus, dem Lizenznehmer auferlegt werden darf.

Das BKartA verneint dies, weil nach Ablauf des Hauptpatents den Lizenzgeber keine gleichartige Verpflichtung mehr treffe³⁶⁵. Eine Ausnahme komme nur in Betracht, wenn das Hauptpatent nach Vertragsende noch weiter läuft. In diesem Fall könne der Lizenznehmer verpflichtet werden, für die verbleibende Laufzeit des Hauptpatents weiterhin Anwendungs- und Verbesserungserfindungen an den (früheren) Lizenzgeber zu lizenzieren. Voraussetzung dafür sei, daß der Lizenzgeber eine angemessene Lizenzgebühr für die Weiterbenutzung der ihm lizenzierten Erfindungen zahlt.

Einer Ansicht in der Literatur nach entfallen mit Wegfall des Hauptpatents nur gegenseitige Verpflichtungen, weitere Lizenzen zu erteilen. Bereits (auch vom Lizenzgeber) erteilte Lizenzen auf Verbesserungs- oder Anwendungserfindungen könnten hingegen über die Laufzeit des Hauptschutzrechts hinaus fortbestehen. Die Vereinbarung der

³⁶³ Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 87.

³⁶⁴ Bei Zusatzpatenten ist dies gem. § 16 PatG nicht möglich.

³⁶⁵ BKartA, TB 1975, 97; TB 1976, 105; TB 1987/88, 35; zustimmend Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 261 f.

der Lizenzgebürzahlung für die weitere Nutzung sei auch nicht notwendig³⁶⁶.

Die Zulassung einer Rücklizenzpflicht des Lizenznehmers nach Ablauf des Hauptpatents steht grundsätzlich dem Gegenseitigkeitsprinzip entgegen, weil mit dem Ablauf des Hauptpatents die gleichartige Verpflichtung des Lizenzgebers nicht mehr besteht. Etwas anderes gilt dann, wenn die Vertragspartner gegenseitig die über die Laufzeit des Hauptpatents hinausgehenden Rücklizenzen bereits gewährt haben.

c) Nichtangriffsklauseln

§ 17 Abs.2 Nr.3 GWB erlaubt die Verpflichtungen des Lizenznehmers, das lizenzierte Schutzrecht nicht anzugreifen. Der Gesetzgeber ging davon aus, der Lizenzgeber habe ein berechtigtes Interesse daran, daß nicht gerade der Lizenznehmer, dem die technischen und patentrechtlichen Probleme des Schutzrechts durch den Lizenzvertrag bekannt geworden sind, das Schutzrecht mit der Nichtigkeitsklage angreift³⁶⁷.

Zu Recht wird dieser Gesichtspunkt kritisiert, der Lizenznehmer sei oft der einzige, der die Bedeutung des lizenzierten Schutzrechts zu beurteilen vermöge. Die Verhinderung möglicher Angriffe des Lizenznehmers über die Nichtangriffsklausel habe die kartellrechtlich

bedenkliche Folge, daß zahlreiche nichtige und wertlose Schutzrechte für Wettbewerbsbeschränkungen mißbraucht würden, da niemand sie angreife. Das öffentliche Interesse an der Beseitigung von (inhaltslosen) Scheinschutzrechten müsse dem oben dargelegten Interesse des

³⁶⁶ Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 206; Preu in FS für Wendel, S. 115, 118 f.; vgl. Magen, S. 172.

³⁶⁷ Begr. 1952, zu § 15 Ziff. 3 d; Möschel, § 8, Rn. 472; Peetz, S. 61; Bechtold, § 17 GWB, Rn. 20.

Lizenzgebers vorgehen. Deshalb sei die Vorschrift jedenfalls eng auszulegen³⁶⁸.

Die praktische Bedeutung dieser Bestimmung ist auf ausschließlich binnenmarktbezogene Verträge begrenzt, weil nach EG-Recht die Nichtangriffsabsprachen allein in bestimmter Form zulässig sind. Gem. Art.2 Abs.1 Nr.15 GVO-TT kann der Lizenzgeber sich vertraglich vorbehalten, im Falle des Angriffs des Lizenznehmers die Vereinbarung zu beenden. Abgesehen davon ist die Freistellung einer Nichtangriffsklausel nur dadurch möglich, daß sie bei der Kommission angemeldet wird und binnen vier Monaten kein Widerspruch von der Kommission erhoben wird (Art.4 Abs.2 lit.b GVO-TT). Der deutsche Gesetzgeber hat die 6. GWB-Novelle leider nicht dazu genutzt, eine dem europäischen Recht entsprechende Vorschrift über Nichtangriffsklauseln zu schaffen.

Nichtangriffsabsprachen verpflichten den Lizenznehmer, das lizenzierte Schutzrecht nicht durch Einspruch, Beschwerde, Nichtigkeitsklage oder ähnliches zu Fall zu bringen³⁶⁹. Eine Nichtangriffsabrede bewirkt vor allem, daß eine gleichwohl erhobene Nichtigkeitsklage aufgrund der Einrede des Lizenzgebers als unzulässig abgewiesen wird³⁷⁰. Hinzuweisen ist dabei darauf, daß die Nichtangriffsklausel

³⁶⁸ BKartA, TB 1975, 97, das BKartA verlangte sogar die Streichung des § 20 Abs.2 Nr.4 GWB (a.F.); s. zur Ansichten in der Literatur für eingeschränkte Auslegung Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 273; Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 92; Peetz, S. 68 f.; Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 230; Westrick/Loewenheim, § 20 GWB, Rn. 31.

³⁶⁹ Umstritten ist dabei, ob der Prüfungsantrag nach §§ 44 PatG von der Nichtangriffsabsprache erfaßt wird; ablehnend Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 231; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 212; bejahend Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 276; Tetzner, GRUR 1967, 121,123.

³⁷⁰ BGH, WuW/E BGH 45 –*Konservedosen*; BGH, GRUR 1971, 243, ff. –*Gewindeschneidvorrichtungen*.

gem. § 138 BGB nichtig ist, wenn die Parteien bei Vertragsschluß die Nichtigkeit des Schutzrechts wußten³⁷¹.

§ 17 Abs.2 Nr.3 GWB betrifft aktive Angriffe des Lizenznehmers. Ihm kann nicht untersagt werden, gegenüber einer Verletzungsklage des Lizenzgebers einzuwenden, das lizenzierte Schutzrecht sei nicht rechtsbeständig oder völlig unverwertbar³⁷².

Erfaßt werden nur rechtliche Angriffe, nicht jedoch wirtschaftlich bedingte Gefährdungshandlungen, wie z.B. Erwerb bzw. Anmeldung von Parallelerfindungen, oder Bemühungen, die Lizenzpatente durch eigene Forschung und Entwicklung technisch zu überholen³⁷³.

Die Verpflichtung zum Nichtangriff schließt auch das Verbot der Beauftragung Dritter mit dem Angriff ein. Fraglich ist, ob der Lizenznehmer unterlassen muß, Nichtigkeitsklagen Dritter zu unterstützen. Nach Ansicht des BKartA fällt ein solches Verbot nicht unter § 17 Abs.2 Nr.3 GWB, weil hier allein ein Angriff des Lizenznehmers gemeint sei³⁷⁴. Die Verpflichtung des Lizenznehmers, die ihm bekannt gewordenen Angriffe oder Verletzungen durch Dritte dem Lizenzgeber mitzuteilen, geht gleichfalls inhaltlich über die Nichtangriffspflicht hinaus³⁷⁵.

Ebensowenig läßt sich eine Nichtangriffspflicht zu Lasten Dritter vereinbaren. Eine Ausnahme kann bei Lizenzverträgen mit Konzernunternehmen in Betracht kommen. Die Nichtangriffspflicht, die der O-

³⁷¹ Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 271; vernichtbare Schutzrechte können dagegen nach Ansicht des BGH der Gegenstand von Nichtangriffsabreden sein, soweit nicht der Lizenzgeber dem Lizenznehmer in Kenntnis der Vernichtbarkeit seines Schutzrechts eine Nichtangriffspflicht auferlegt, BGH WuW/E BGH 988, 989 f. –*Metallrahmen*.

³⁷² Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 95; Schaub, RIW 1986, 95.

³⁷³ BKartA, TB 1965, 64; TB 1974, 92; TB 1977, 94; TB 1985/86, 36; TB 1987/88, 35.

³⁷⁴ BKartA, TB 1985/86, 36; a.A. Magen, S. 174.

³⁷⁵ BKartA, TB 1966, 73; Bandasch/Lemhoefer/Horn, S. 28; Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 97.

bergesellschaft auferlegt wird, dürfte wegen der einheitlichen Willensbildung alle Konzernunternehmen binden³⁷⁶.

Gegenstand einer Nichtangriffspflicht kann nur das lizenzierte Schutzrecht sein³⁷⁷. Die Erstreckung auf zukünftige Schutzrechte ist nur dann gestattet, wenn diese in den Lizenzvertrag miteinbezogen werden³⁷⁸. Die Nichtangriffspflicht, die lediglich formal mitlizenzierte und vom Lizenznehmer bei der Ausübung des Lizenzvertrags nicht angewendete Schutzrechte betrifft, ist nicht zulässig. Bei Bündellizenzen darf sich daher die Nichtangriffsabsprache nur auf Schutzrechte beziehen, die vertragsgemäß benutzt werden³⁷⁹.

Die Nichtangriffspflicht endet grundsätzlich mit dem Erlöschen des Schutzrechts. Sie kann aber für die Zeit zwischen dem Ende des Lizenzvertrags und dem Ablauf des Schutzrechts vereinbart werden³⁸⁰.

Bei Know-How-Lizenzen ist eine Nichtangriffsabrede im engeren Sinne nicht vorstellbar, da der Know-How-Inhaber kein gewerbliches Schutzrecht zur Verfügung hat, das angegriffen werden könnte. Nach Auffassung des BKartA entspreche der Verpflichtung zum Nichtangriff die Verpflichtung zur Geheimhaltung des überlassenen Know-How³⁸¹. Dem ist schwer zu folgen. Zum einen ergibt sich die Geheimhaltungspflicht bei Know-How-Lizenzen bereits ohne weiteres aus dem Lizenzvertrag. Zum anderen ist die unberechtigte Weitergabe des über-

³⁷⁶ Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 219.

³⁷⁷ Ein Angriff auf verwandte Schutzrechte des Lizenzgebers und auf ausländische Parallelschutzrechte bleibt immer möglich.

³⁷⁸ Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 274; Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 99 m.w.N.; Preu in FS für Wendel, S. 115, 124 f.

³⁷⁹ BKartA, TB 1968, 88; TB 1974, 92; Scholz in Müller/Gießler/Scholz, §§ 20, 21 GWB, Rn. 64; Westrick/Loewenheim, § 20 GWB, Rn. 31; kritisch Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 217.

³⁸⁰ Vgl. OLG Karlsruhe WuW/E Karlsruhe 951, 953ff. –*Querstromlüfter*; BKartA, TB1963, 68; Axter in GK, §§ 20, 21, GWB, Rn. 231; Magen, S. 174; Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 101; Fritze, GRUR 1969, 218, 220.

³⁸¹ BKartA, TB 1962, 71; TB 1972, 96; zustimmend Sack WRP, 592, 616; kritisch Finger, WRP, 1969, 398, 399.

lassenen Wissens nicht gleichbedeutend mit einem Angriff auf die Rechtmäßigkeit der Vorzugsstellung ist. Insofern entspricht eher die Verpflichtung des Know-How-Nehmers, das Vorliegen eines qualifizierten technischen Betriebsgeheimnisses nicht zu bestreiten, der Nichtangriffspflicht in Schutzrechtslizenzen³⁸².

Schließlich fällt unter § 17 Abs.2 Nr.3 GWB nur die Nichtangriffspflicht des Lizenznehmers, nicht jedoch eine solche des Lizenzgebers. Dasselbe gilt für gegenseitige Nichtangriffspflichten von Vertragsparteien, welche unter Umständen § 1 GWB unterliegen können³⁸³.

d) Mindestnutzungs- oder Mindestlizenzgebührklauseln

§ 17 Abs.2 Nr.4 GWB erklärt Verpflichtungen des Lizenznehmers, das lizenzierte Schutzrecht in einem Mindestumfang zu nutzen oder eine Mindestgebühr zu zahlen, für unbedenklich. Diese Vorschrift ist durch die 6. GWB-Novelle eingeführt worden und entspricht im wesentlichen der Regelung des Art.2 Abs.1 Nr.9 GVO-TT³⁸⁴. Sie weicht jedoch von der letztgenannten Bestimmung insofern ab, daß sie die Verpflichtung „die bestmöglichen Anstrengungen bei der Herstellung und Vermarktung des Lizenzerzeugnisses zu unternehmen“ nicht enthält.

Erlaubt sind zunächst die Verpflichtungen des Lizenznehmers zur

Mindestnutzung. Die Mindestnutzungspflicht, die faktisch einer Ausübungspflicht gleichkommt, dient dem berechtigten Interesse des Lizenzgebers, daß der Lizenznehmer vom lizenzierten Recht tatsächlich

³⁸² Vgl. Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 21 GWB, Rn. 65, sieht Nichtangriffsabreden bei Betriebsgeheimnissen als unzulässig an; dagegen Schaub in FK, § 21 GWB, Rn. 91.

³⁸³ BKartA, TB 1969, 98; TB 1981/82, 93; Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 275; a.A. Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 219.

³⁸⁴ Begr. 1998, zu §17 Abs. 2.

Gebrauch macht. Ein solches Interesse liegt nicht nur vor, wenn die Lizenzgebühr vom Nutzungsgrad des lizenzierten Schutzrechts (wie bei Umsatzlizenz, Stücklizenz oder Gewinnlizenz) abhängt, sondern auch dann, wenn die optimale Ausübung für die Nichtsenkung des Lizenzwerts sowie für die Bekanntheit lizenzierte Technologie notwendig ist³⁸⁵.

Die Mindestnutzungsklauseln wurden schon vor der 6. GWB-Novelle als unbedenklich angesehen³⁸⁶. Der Gesetzgeber hat ihre Zulässigkeit in § 17 Abs.2 Nr.4 GWB zum Ausdruck gebracht, auch wenn sie wegen ihrer wirtschaftlichen oder rechtlichen Folge unter dem Verbot des § 17 Abs.1 GWB fallen. Die Regelung macht keinen Unterschied zwischen einfachen und ausschließlichen Lizenzen.

Unzulässig sind nach wie vor Mindestnutzungspflichten, wenn sie in ihrer Wirkung Wettbewerbsverboten gleichkommen, indem sie etwa die Kapazitäten des Lizenznehmers erschöpfen³⁸⁷.

Weiterhin stellt § 17 Abs.2 Nr.4 GWB die Verpflichtung des Lizenznehmers frei, eine Mindestgebühr zu zahlen. Problematisch ist es, wenn die Mindestlizenzgebührepflicht mit einer Nichtangriffsklausel gekoppelt ist. Hierin besteht ein Risiko für den Lizenznehmer, zur Zahlung der Lizenzgebühr bei der Herausstellung der fehlenden Rechtsbeständigkeit des Schutzrechts verpflichtet zu bleiben, während seine Konkurrenten die Lehre des Patents unentgeltlich benutzen können³⁸⁸.

³⁸⁵ Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 149; Henn, § 18, Rn. 262; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 154.

³⁸⁶ BGH, WuW/E BGH 1650 –*Fullplastverfahren*; BKartA, TB 1966, 72; Körner, BB 1980, 1662 ff.; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 154; Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 197.

³⁸⁷ BKartA, TB 1966, 72, TB 1969, 96.

³⁸⁸ Pagenberg/Geissler, Muster 1, Rn.213.

Jedenfalls dürfen die Mindestgebührrpflichten nicht über den Ablauf des Schutzrechts hinaus auferlegt und auf gemeinfreie Gegenstände erstreckt werden.

e) Kennzeichnungsverpflichtungen

Lizenzverträge enthalten häufig Kennzeichnungspflichten des Lizenznehmers. Dies gilt vor allem für sog. Patentvermerke oder sonstige Schutzrechtsvermerke, die den Lizenznehmer verpflichten, auf dem Lizenzprodukt auf das Schutzrecht, auf den Schutzrechtsinhaber oder auf den Lizenzvertrag hinzuweisen.

Im Anschluß an Art.1 Abs.1 Nr.7 GVO-TT erklärt § 17 Abs.2 Nr.5 GWB derartige Klauseln für zulässig³⁸⁹.

Die Regelung dient zum einen dem Interesse des Lizenzgebers an einer Information der Öffentlichkeit über seine Eigenschaft als Patentinhaber bzw. Erfinder. Zum anderen schützt sie den Lizenznehmer davor, daß er nach Ablauf des lizenzierten Patents in die faktische Zwangslage gerät, mit dem Lizenzgeber eine erneute Markenlizenzvereinbarung zu schließen, um den an die Kennzeichnung gewöhnten Kundenstamm nicht zu verlieren³⁹⁰.

Vor der Einfügung des § 17 Abs.2 Nr.5 GWB wurden die Verpflichtungen des Lizenznehmers, Lizenzprodukte mit einem Hinweis auf das Lizenzpatent zu versehen, als eine Beschränkung hinsichtlich der Art der Ausübung und deshalb als unbedenklich angesehen³⁹¹. Insofern hat § 17 Abs.2 Nr.5 GWB die frühere Rechtslage zwar nicht geändert, ist jedoch angesichts der Rechtsklarheit und -sicherheit zu begrüßen.

³⁸⁹ Begr.1998, zu § 17 Abs.2.

³⁹⁰ BKartA, TB 1979, 92; TB 1989/90, 36.

³⁹¹ BKartA, TB 1963, 68; TB 1977, 92.

Von der Vorschrift erfaßt sind nicht nur Verpflichtungen zur Anbringung eines Patentvermerks, sondern auch solche, die vom Lizenzgeber bestimmten Marken oder Aufmachungen³⁹² zu verwenden. Handelt es sich um unterschiedliche Produkte, so kommt auch die Verpflichtung des Lizenznehmers zur Anbringung unterschiedlicher Marken des Lizenzgebers in Betracht.

§ 17 Abs.2 Nr.5 GWB gilt allerdings nicht für solche Kennzeichnungspflichten, die keinerlei Herkunftsfunktion haben, wie etwa die Verpflichtung zur Angabe bestimmter Warnhinweise oder zur Kennzeichnung bestimmter Inhaltsstoffe³⁹³.

Im übrigen sind Kennzeichnungsklauseln nur freistellbar, sofern der Lizenznehmer berechtigt bleibt, seinen Herstellerhinweis an den Lizenzprodukten anzubringen. Zudem muß der Lizenznehmer seine Hinweisbefugnis sachgemäß wahrnehmen können. Mittelbare Beschränkungen, beispielsweise dem Lizenznehmer nur die Anbringung seines Herstellervermerks an einem unauffälligem Feld der Verpackung oder die Verwendung ziemlich kleiner Schriftart zu erlauben, wird unzulässig sein.

Eine nicht freistellungsfähige Wettbewerbsbeschränkung liegt grundsätzlich vor, wenn die Kennzeichnungspflicht auf die nicht von der Lizenz bezogene Erzeugnisse erstreckt wird.

7- Erlaubnis weiterer Beschränkungen

Die Kartellbehörde kann auf Antrag die Erlaubnis zu einem nach § 17 Abs.1 GWB verbotenen Vertrag erteilen, wenn die wirtschaftliche Bewegungsfreiheit des Lizenznehmers oder anderer Unternehmen

³⁹² Unter Aufmachung sind jede äußere Form oder Gestaltung zu verstehen, in der ein Unternehmen seine Waren in Verkehr bringt oder für sie wirbt, um sie von gleichartigen Waren anderer Herkunft zu unterscheiden.

³⁹³ Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 111.

nicht unbillig eingeschränkt und durch das Ausmaß der Beschränkung der Wettbewerb auf dem Markt nicht wesentlich beeinträchtigt wird (§ 17 Abs.3 GWB)³⁹⁴.

Auf die Erlaubnis sind § 10 Abs.4 GWB und § 12 Abs.2 GWB entsprechend anzuwenden (§ 17 Abs.3 S.3 GWB). Gem. § 10 Abs.4 GWB ist die Erlaubnis zu befristen, wobei die Frist in der Regel 5 Jahre nicht überschreiten soll. Im Vergleich zur älteren Vorschrift stellt dies eine Änderung der Rechtslage dar. Die Befristung ist nunmehr die Regel³⁹⁵.

Nach § 12 Abs.2 GWB kann eine bereits erteilte Erlaubnis unter bestimmten Voraussetzungen widerrufen, durch Anordnung von Bedingungen geändert oder mit Auflagen versehen werden. Dies kann beispielsweise erfolgen, wenn sich die für die Erlaubnis maßgebliche Verhältnisse wesentlich geändert haben oder die Beteiligten die Erlaubnis mißbrauchen. In diesem Rahmen prüft das BKartA, ob vertragswesentliche Schutzrechte noch bestehen und hebt die Freistellung auf, wenn dies nicht mehr der Fall ist³⁹⁶. § 12 Abs.2 GWB sieht zudem vor, daß die Erlaubnis in bestimmten Fällen auch mit Wirkung für die Vergangenheit widerrufen werden.

Eine vergleichbare Regelung mit § 17 Abs.3 GWB enthält Art.4 GVO-TT. Demnach können die Vereinbarungen mit wettbewerbsbeschränkenden Klauseln freigestellt werden, die weder von den Art.1 und 2 GVO-TT erfaßt werden, noch unter die sog. „schwarze Liste“ des Art.3 GVO-TT fallen. Voraussetzungen dafür sind, daß sie bei der

³⁹⁴ Somit lockert § 17 Abs.3 GWB das in den ersten beiden Absätzen durchgeführte Verbotprinzip auf; so Dreiss, S. 93.

³⁹⁵ Das BKartA hat in einigen Fällen die Erlaubnis gem. § 20 Abs.3 GWB (a.F.) unter Vorbehalt erteilt, daß die Erlaubnis erlischt, wenn das lizenzierte Schutzrecht abläuft oder das Know-How offenkundig wird, s. z.B. BKartA, TB 1960, 49.

³⁹⁶ BKartA, TB 1970, 95; Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn.139.

Kommission angemeldet werden und daß die Kommission binnen 4 Monaten keinen Widerspruch gegen die Freistellung erhebt.

a- Voraussetzungen

§ 17 Abs.3 GWB sieht zwei Erlaubnisvoraussetzungen vor, die kumulativ vorliegen müssen. Erstens muß durch den Vertrag die wirtschaftliche Bewegungsfreiheit des Lizenznehmers oder anderer Unternehmen nicht unbillig eingeschränkt werden. Zweitens muß der Wettbewerb auf dem Markt durch das Ausmaß der Beschränkungen nicht wesentlich beeinträchtigt werden. Sind beide Voraussetzungen vorhanden, muß die Kartellbehörde die Erlaubnis erteilen. Ein Ermessenspielraum besteht insoweit nicht.

Die Erlaubnis erfordert zuerst, daß der Vertrag nicht einer unbilligen Einschränkung der wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit des Lizenznehmers führt. Unter wirtschaftlicher Bewegungsfreiheit ist jede Möglichkeit zu verstehen, das eigene wirtschaftliche Verhalten nach eigenem Ermessen zu bestimmen³⁹⁷.

Die Unbilligkeit der Einschränkung ist anhand der Abwägung der Interessen von Beteiligten festzustellen. Dabei muß insbesondere geprüft werden, ob der Lizenzvertrag zur Förderung des Wettbewerbs hinsichtlich betreffender Erzeugnisse beiträgt, welche Betätigungsmöglichkeiten dem Lizenznehmer im Falle einer Zulassung von Beschrän-

kungen, die über den Rahmen der § 17 Abs.1 und 2 GWB hinausgehen, noch verbleiben, inwieweit derartige Beschränkungen üblich sind

³⁹⁷ Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 247; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 254; Westrick/Loewenheim, § 20 GWB, Rn. 34.

und ob ihnen eine angemessene Gegenleistung des Lizenzgebers gegenübersteht³⁹⁸.

Die Erlaubnis ist ferner ausgeschlossen, wenn der Vertrag dazu geeignet ist, die wirtschaftliche Bewegungsfreiheit anderer Unternehmen unbillig einzuschränken. Hierdurch soll verhindert werden, daß die Position der Parteien mit einem Vertrag nach § 17 GWB so verstärkt wird, daß die Bewegungsfreiheit Dritter nachhaltig und unzumutbar eingeschränkt wird. Eine solche Gefahr kann beispielsweise der Fall sein, wenn durch den Vertrag erhebliche Marktzugangsbeschränkungen für andere Unternehmen entstehen oder wenn ihnen der Geschäftsverkehr mit dem Lizenznehmer versperrt wird³⁹⁹.

Ebenso ist die Erlaubniserteilung unmöglich, wenn durch das Ausmaß der Lizenznehmerbeschränkungen der Wettbewerb auf dem Markt wesentlich beeinträchtigt wird. Die Beeinträchtigung muß „wesentlich“ sein. Eine bloße Eignung zur Beeinträchtigung des Wettbewerbs oder eine lediglich spürbare Wettbewerbsbeschränkung genügen nicht⁴⁰⁰.

Bei der Prüfung, ob man mit wesentlichen Wettbewerbsbeeinträchtigungen rechnen muß, sind die Gesamtverhältnisse auf dem Markt zu berücksichtigen. Dabei müssen nicht nur Lizenzmärkte, sondern auch die betroffenen Gütermärkte ins Auge gefasst werden⁴⁰¹. Eine wesentliche Wettbewerbsbeeinträchtigung hat das BKartA dann bejaht, wenn durch den Vertrag die Versorgung der Allgemeinheit mit neuen Pro-

³⁹⁸ BKartA, WuW/E BKartA 25, 27 –*Gewindeschneidemaschinen*; Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 306; Lemhöfer, GRUR 1964, 573, 582 f.; vgl. Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 131, spricht für eine Billigkeitsprüfung zugunsten des Lizenzgebers, weil die Betätigung des Lizenznehmers erst durch den Lizenzvertrag möglich sein könne.

³⁹⁹ Magen, S. 37 f.; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 256; Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 307.

⁴⁰⁰ Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 137.

⁴⁰¹ Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 257; Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 308; Lemhöfer, GRUR 1964, 573, 584.

dukten verschlechtert wird⁴⁰². Hingegen hat es sie verneint, wenn noch zahlreiche Substitutionsgüter sich auf dem Markt befinden⁴⁰³.

b- Verfahren

Die Erlaubniserteilung erfolgt nur auf Antrag. Antragsberechtigt ist jeder Vertragspartner. Dem anderen Teil wird vor dem Erlass der Erlaubnisentscheidung die Gelegenheit gegeben, hierzu Stellung zu nehmen. Dieser hat ferner die Möglichkeit, nach § 54 Abs.2 Nr.3 GWB einen Beiladungsantrag zu stellen. Der Antrag eines Vertragspartners ist auch dann wirksam, wenn dieser sich zuvor vertraglich verpflichtet hatte, keinen Antrag zu stellen⁴⁰⁴.

Gegenstand der Erlaubnis kann nur ein bereits abgeschlossener Vertrag sein, nicht dagegen Vertragsentwürfe oder Vertragsmuster⁴⁰⁵. Auch zu Standard-Lizenzverträgen, die inhaltsgleich mit einer Vielzahl von Lizenznehmern geschlossen worden sind, wird keine pauschale Erlaubnis erteilt⁴⁰⁶. Die Erlaubnis erfaßt stets den ganzen Vertrag. Es darf nicht beantragt werden, das Prüfungsverfahren auf einzelne Klauseln zu beschränken⁴⁰⁷.

Im Erlaubnisverfahren wirkt das BKartA darauf hin, daß nicht erlaubnisfähige Vertragsbestimmungen aufgehoben oder auf ein erlaubnisfähiges Maß beschränkt werden⁴⁰⁸. Bis zur Erlaubniserteilung ist der Vertrag schwebend unwirksam und darf nicht praktiziert werden. Die Erlaubnis wirkt nicht zurück, kann aber auf Antrag mit rückwirkender

⁴⁰² BKartA, WuW/E BKartA 25 ff. -*Gewindeschneidemaschinen*; Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 308.

⁴⁰³ BKartA, WuW/E BKartA 331 ff.; Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 250; Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 137.

⁴⁰⁴ Lemhöfer, GRUR 1964, 573, 579; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 260.

⁴⁰⁵ BKartA, TB 1962, 72; TB 1964, 53; Bandasch/Lemhoefer/Horn, S. 34.

⁴⁰⁶ Bräutigam in Langen/Bunte, §17 GWB, Rn. 120; Westrick/Loewenheim, § 20 GWB, Rn. 36.

⁴⁰⁷ BKartA, WuW/E 317, 320 -*Betriebsgeheimnis*; BKartA, TB 1968, 88.

⁴⁰⁸ BKartA, TB 1960, 49; Bandasch/Lemhoefer/Horn, S. 34.

Kraft erteilt werden, sofern der zur Erlaubnis anstehende Vertrag noch besteht⁴⁰⁹.

Änderungen, die nach der Erteilung der Erlaubnis bei den verfahrensbeteiligten Unternehmen eintreten (wie Parteiwechsel, Umgründung usw.) machen die erteilte Erlaubnis grundsätzlich gegenstandslos⁴¹⁰. In einem solchen Fall ist eine neue Erlaubnis erforderlich. Ausnahmen gelten für die Zusatzabreden, die mit der Schutzrechtsverwertung nichts zu tun haben, sowie für den Fall, daß eine neue Partei ohne sonstige Änderungen in den Vertrag eintritt⁴¹¹.

Beim Vorliegen der Voraussetzungen des § 17 Abs.3 GWB muß die Kartellbehörde die Erlaubnis erteilen. Trotz des Wortes „können“ steht ihr kein Ermessensspielraum zu⁴¹². Das Verfahren untersteht der *Offizialmaxime*. Insofern hat die Kartellbehörde die entscheidungserheblichen Tatsachen von Amts wegen zu ermitteln⁴¹³. Die Vertragsbeteiligten müssen jedoch hieran, durch Auskünfte, Hinweise und Begründungen mitwirken.

Im Vergleich mit der Regelung des § 20 Abs.3 GWB (a.F.) stellt das durch die 6. GWB-Novelle eingeführte Widerspruchsverfahren (§ 17 Abs.3 S.2 GWB) eine wesentliche Neuerung dar.

Demnach gilt die Erlaubnis als erteilt, wenn die Kartellbehörde nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten⁴¹⁴ seit Eingang des Antrags

⁴⁰⁹ Scholz in Müller/Gießler/Scholz, §§ 20, 21 GWB, Rn. 72; Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 122.

⁴¹⁰ BKartA, TB 1965, 65; Bandasch/Lemhoefer/Horn, S. 35; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 261; Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 121.

⁴¹¹ BKartA, TB 1962, 72; TB 1965, 65; Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 322; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 261.

⁴¹² Axter in GK, §§ 20, 21 GWB, Rn. 246; Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn. 118; Scholz in Müller/Gießler/Scholz, §§ 20, 21 GWB, Rn. 71.

⁴¹³ Bandasch/Lemhoefer/Horn, S. 34; Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 323.

⁴¹⁴ Vgl. Art. 4 Abs. 5 GVO-TT, wo eine vier monatige Widerspruchsfrist vorgesehen ist.

widerspricht⁴¹⁵. Diese Bestimmung dient der Entlastung der Kartellbehörden⁴¹⁶ und bringt den Anmeldern eine erhebliche Erleichterung.

8- Rechtsfolgen

In Angleichung an §§ 1 und 14 GWB sowie Art.81 EGV ist § 17 GWB nunmehr als echte Verbotsvorschrift und im Gegensatz zum § 20 GWB (a.F.) nicht als Anordnung der Unwirksamkeit formuliert.

Verträge der in § 17 GWB genannten Art sind deshalb gem. § 134 BGB nichtig, soweit sie den Lizenznehmern über den Schutzinhalt hinausgehende Beschränkungen auferlegen und weder der Ausnahmetatbestand des § 17 Abs.2 GWB eingreift noch eine Erlaubnis nach § 17 Abs.3 GWB erteilt wird.

Da die Nichtigkeit sich auf verbotene Klauseln beschränkt, beurteilt sich die Wirksamkeit des restlichen Vertrags nach § 139 BGB⁴¹⁷. Gerichte und Kartellbehörden neigten häufig dazu, möglichst die nicht gegen §§ 20 und 21 GWB (§§ 17, 18 GWB n.F.) verstoßenden Vertragsbestandteile fortbestehen zu lassen⁴¹⁸.

Der Beschränkung der Unwirksamkeit auf verbotene Klauseln lag es teils zugrunde, daß die zulässige Klauseln teilbar waren oder eine sog. salvatorische Klausel vereinbart war, nach der eine Teilunwirksamkeit nicht den gesamten Vertrag ergreifen soll und/oder eine unwirksame Bestimmung durch eine andere mit möglichst demselben wirtschaftlichen Erfolg ersetzt werden soll⁴¹⁹. In anderen Fällen hat man es als

⁴¹⁵ kritisch Bechtold, § 17 GWB, Rn. 24.

⁴¹⁶ Emmerich, Kartellrecht, S. 163.

⁴¹⁷ BGH, WuW/E BGH 810,821 -*Zimcofot*; WuW/E BGH, 1332, 1335 -*Bahnen aus Kunststoff*; Magen S. 67 ff.; Westrick/Loewenheim, § 20 GWB, Rn. 37.

⁴¹⁸ BGH, WuW/E BGH 1259, 1264 -*Bremsrollen*; BGH, WuW/E BGH 2565, 2567 ff. -*Schaumstoffplatten*; BKartA, TB 1974, 89; TB 1979/80, 120; kritisch Kroitzsch, GRUR 1975, 162, 165.

⁴¹⁹ BGH, WuW/E BGH 1259, 1264 -*Bremsrollen*; BGH, WuW/E BGH 1525, 1526 -*Fertighäuser*.

treuwidrig angesehen, daß sich der Lizenznehmer bei der Nichtigkeit nur einzelner Beschränkungen unter Berufung hierauf der Erfüllung des übrigen Vertrags entziehen wollte⁴²⁰.

Schuldhaftige Verstöße gegen § 17 GWB stellen eine Ordnungswidrigkeit gem. § 81 Abs.1 Nr.1 GWB dar. Außerdem ist § 17 GWB ein Schutzgesetz im Sinne des § 33 GWB⁴²¹. Dies hat zur Folge, daß der Lizenznehmer ebenso wie alle Dritte, die aufgrund des fraglichen Vertrags an dem Zugang zum Lizenzmarkt oder zum Gütermarkt gehindert werden, gegen den Lizenzgeber Unterlassungs- und Schadenersatzansprüche geltend machen kann. Dies ist von erheblicher Bedeutung, weil Lizenzverträge keinerlei Anmeldepflicht unterliegen und Kartellbehörden von denen häufig nur zufällig Kenntnis erlangen⁴²².

Schließlich kann die Kartellbehörde gem. § 32 GWB die Durchführung eines Vertrags untersagen, welcher nach § 17 Abs.1 GWB unwirksam ist.

C- § 18 GWB

1- Allgemeines

Erfinderische und andere technisch-schöpferische Leistungen werden oft nicht als Schutzrecht angemeldet. Der Grund hierfür liegt teils darin, daß eine Schutzrechtsfähigkeit fehlt, teils aber auch darin, daß der Inhaber die Offenlegung der Technologie scheut und Wettbewerber nicht unnötig auf neue technische Lösungsmöglichkeiten aufmerksam machen will.

⁴²⁰ BGH, WuW/E BGH 1039, 1040 f. –*Auto-Lok*; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 243; kritisch Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 328, hält diese Praxis nicht für zufriedenstellend, weil dies die Aufnahme wettbewerbsbeschränkender Klauseln in die Lizenzverträge nahezu risikolos mache.

⁴²¹ Bräutigam in Langen/Bunte, § 17 GWB, Rn.48; Magen, S. 70; Strohm, S. 417 ff.

⁴²² Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 20 GWB, Rn. 58, 331; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 21.

§ 18 GWB erstreckt den Anwendungsbereich des § 17 GWB auf Verträge über Betriebsgeheimnisse. Obwohl die Betriebsgeheimnisse keinen Ausschließlichkeitsschutz genießen⁴²³, werden sie hierdurch kartellrechtlich gesetzlichen Schutzrechten gleichgestellt. Das Motiv dafür war, die Lizenzvergabe zu fördern und die Monopolstellung des Geheimnisinhabers aufzulockern⁴²⁴.

Die Regelung des § 18 GWB ist rechtspolitisch umstritten. Kritisiert wird insbesondere die grundlose Privilegierung der Inhaber von Betriebsgeheimnissen, die anders als Schutzrechte nicht der Allgemeinheit offenbart werden und deshalb den Stand der Technik nicht bereichern⁴²⁵.

Insofern wird zwischen qualifiziertem und nicht-qualifiziertem Know-How unterschieden und nur ersteres als mit Patentlizenzen vergleichbar angesehen. Insbesondere stellte das BKartA für die Anwendbarkeit von § 21 GWB (a.F.) strenge Anforderungen, um der Gefahr zu begegnen, durch Verträge über angebliche Betriebsgeheimnisse die Schranken des § 21 GWB (a.F.) zu umgehen⁴²⁶.

§ 18 GWB erfaßt vor allem die Vereinbarungen über technische Betriebsgeheimnisse und Vereinbarungen über Betriebsgeheimnisse auf dem Gebiet der Pflanzenzüchtung (§ 18 Nr.1 GWB). Durch den mit der 6. GWB-Novelle neugeschaffene § 18 Nr.2 und 3 GWB hat der Gesetzgeber die bis dahin bestehenden Unsicherheiten weitgehend beseitigt. § 18 Nr.2 GWB erklärt nunmehr § 17 GWB auf gemischte Verträge über geschützte Leistungen im Sinne von § 17 GWB und

⁴²³ Daß Betriebsgeheimnisse gem. §§ 1, 17 ff. UWG, §§ 823, 826 BGB, §§ 203, 204 StGB geschützt sind, stellt keinen Ausschließlichkeitsschutz im Sinne des gewerblichen Rechtsschutzes dar.

⁴²⁴ Westrick/Loewenheim, § 21 GWB, Rn. 1; Schaub in FK, § 21 GWB, Rn. 2.

⁴²⁵ So z.B. Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 21 GWB, Rn. 5 ff., fordert insofern eine restriktive Interpretation der Vorschrift; Schaub in FK, § 21 GWB, Rn. 2 ff.

⁴²⁶ BKartA, TB 1971, 100; TB 1972, 97.

nicht geschützten Leistungen im Sinne von § 18 Nr.1 GWB für anwendbar.

§ 18 Nr.3 GWB erweitert den Anwendungsbereich des § 17 GWB auf Verträge über die Lizenzierung anderer Schutzrechte, wie Marken, Geschmacksmustern oder Urheberrechten, soweit sie zur Verwirklichung der mit der Nutzungsüberlassung von gewerblichen Schutzrechten oder nicht geschützten Leistungen verfolgten Hauptzwecks beitragen⁴²⁷.

Schließlich betrifft § 18 Nr.4 GWB die Verträge über Saatgut zwischen einem Züchter und einem Vermehrer oder einem Unternehmen auf der Vermehrungsstufe, soweit es sich um Saatgut einer aufgrund des Saatgutverkehrsgesetzes zugelassenen Sorte handelt.

Ebenso wie § 17 GWB gilt § 18 GWB allein für Lizenznehmerbeschränkungen, also nicht für Lizenzgeberbeschränkungen. § 18 GWB setzt nicht voraus, daß die Vertragsparteien Unternehmen sind.

Die Beurteilung der Verträge über sonstiges Know-How, die nicht vom § 18 GWB erfaßt werden, richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften⁴²⁸.

2- Anwendungsbereich

a) Die Technik bereichernde Leistungen

Im Unterschied zu § 17 GWB fallen unter § 18 Nr.1 GWB die Verträge über gesetzlich nicht geschützte Leistungen. Es handelt sich hier um solche Leistungen, die keinen gesetzlichen Schutz im Sinne eines Patentschutzes, Gebrauchsmusterschutzes oder Sortenschutzes genie-

⁴²⁷ Verträge, die z.B. allein oder hauptsächlich die Lizenzierung einer Marke zum Gegenstand haben und keine Nebenbestimmungen einer Patent- oder Know-How-Lizenz sind, fallen nach wie vor nicht unter §§ 17, 18 GWB.

⁴²⁸ BGH, GRUR 1984, 753 –*Stadler-Kessel*; Emmerich in Immenga/Mestmäcker,

ßen. Soweit ein solcher Schutz besteht, ist § 17 GWB anwendbar. Anderweitig bestehender Rechtsschutz, etwa nach §§ 1, 17 ff. UWG, §§ 823, 826 BGB, §§ 203, 204 StGB, schließt die Anwendbarkeit des § 18 GWB nicht aus⁴²⁹.

Unerheblich ist dabei, ob die betreffende Leistung schutzfähig ist. Unter § 18 Nr.1 GWB fällt z.B. auch eine patentierbare, aber nicht zum Patent angemeldete Erfindung⁴³⁰.

Die Vorschrift betrifft zunächst die Erfindungsleistungen, Fabrikationsverfahren, Konstruktionen oder sonstige die Technik bereichernde Leistungen, sofern sie wesentliche Betriebsgeheimnisse darstellen und identifiziert sind. Die Vorschrift enthält zwar abschließende, aber ihrem Inhalt nach generalklauselartige Aufzählungen⁴³¹.

Das BKartA legt bei der Anwendung des § 18 GWB (§ 21 GWB a.F.) strengere Maßstäbe an. Seiner Auffassung nach muß das aufgrund einer schöpferisch-technischen Leistung gewonnene technische Wissen unter Zugrundelegung des bisherigen Stands der Technik neu und technisch fortschrittlich sein, eine feststellbare Erfindungshöhe aufweisen und eine erhebliche Bereicherung der Technik darstellen⁴³². Somit ist der Anwendungsbereich der Regelung faktisch auf solche Leistungen beschränkt worden, die sowohl hinsichtlich der Erfindungshöhe, als auch der Neuheit mit patentwürdigen Erfindungen vergleichbar sind.

§ 21 GWB, Rn. 36.

⁴²⁹ Bräutigam in Langen/Bunte, § 18 GWB, Rn. 6; Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 21 GWB, Rn. 24; Schaub in FK, § 21 GWB, Rn. 30.

⁴³⁰ BGH, WuW/E BGH, 1332, 1334 –*Bahnen aus Kunststoff* (=GRUR 1975, 206, 207); BKartA, TB 1968, 88; TB 1971, 100.

⁴³¹ v. Gamm, § 21 GWB, Rn. 5; Bräutigam in Langen/Bunte, § 18 GWB, Rn.8.

⁴³² BKartA, TB 1966, 73; TB 1972, 97; TB 1976, 106 f.; TB 1993/94, 37; zustimmend Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 21 GWB, Rn. 15; Westrick/Loewenheim, § 21 GWB, Rn. 3; Bräutigam in Langen/Bunte, § 18 GWB, Rn. 8.

Allein allgemeines technisches Wissen, das jedem Durchschnittsfachmann zugänglich ist, genügt nach der Ansicht des BKartA den für § 18 Nr.1 GWB zu stellenden Anforderungen nicht. Deshalb werden die Verwertungsverträge über schlichtes technisches Know-How, insbesondere Nachbauverträge, technische Anlern- und Hilfeleistungsverträge nicht nach § 18 Nr.1 GWB, sondern nach § 16 GWB beurteilt⁴³³.

Da es sich hier um patentamtlich ungeprüfte Gegenstände handelt, überprüft das BKartA selbst die Neuheit, technischen Fortschritt und die Erfindungshöhe der Vertragsgegenstände. Zur Prüfung, ob die Voraussetzungen des § 18 Nr.1 GWB tatsächlich vorliegen, fordert es eine genaue Darstellung des Standes der Technik, der vom Know-How ausgehenden Bereicherung des technischen Wissens sowie die Darlegung zur Geheimhaltung. Beim Zweifel zieht es einschlägige Patentschriften und sonstige technische Veröffentlichungen heran und holt gegebenenfalls technische Sachverständigengutachten ein⁴³⁴.

Die Rechtsprechung stellte dagegen keine besondere Anforderungen an die Qualität der unter § 18 Nr.1 GWB fallenden technischen Leistungen. Sie begnügte sich ausgehend von der Praxis zu § 17 UWG mit jeder die Technik bereichernden Leistung und stellte ohne Rücksicht auf die Erfindungshöhe darauf ab, ob es sich um ein Betriebsgeheimnis handelt⁴³⁵.

Diese Rechtsprechung erscheint angesichts neuen § 18 Nr.1 GWB nicht vertretbar, wobei ausdrücklich nur „wesentliche“ Betriebsge-

⁴³³ BKartA, TB 1964, 52; TB 1967, 89; TB 1976, 107; Bandasch/Lemhoefer/Horn, S. 44; Bräutigam in Langen/Bunte, § 18 GWB, Rn. 10.

⁴³⁴ BKartA, 1966, 74; TB 1976, 106; kritisch Schaub in FK, § 21 GWB, Rn. 26.

⁴³⁵ BGH, WuW/E BGH, 531, 534 f. –*Puder*; BGH, WuW/E BGH 810, 820f. –*Zimcofot*; OLG, Düsseldorf, WuW/E OLG 2715 –*Subterra-Methode*; OLG Stuttgart, WuW/E OLG 2795 –*Horco-Pizza*; zustimmend, Finger, GRUR 1970, 3, 9; Schaub in FK, § 21 GWB, Rn. 28; Möhring in FS für Nipperdey Bd. II, S. 415, 426 ff.; Skaupy, GRUR 1964, 539, 541.

heimnisse erfaßt sind. Das Tatbestandsmerkmal „wesentlich“ ist im Sinne des Art.10 Nr. 3 GVO-TT zu verstehen⁴³⁶. Demnach muß das lizenzierte Know-How zur Verbesserung der Wettbewerbsposition des Lizenznehmers dienen, und zwar dadurch, daß es die Vordringung in neue Märkte erleichtert oder einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Konkurrenten verschafft.

§ 18 Nr.1 GWB betrifft außerdem die den Pflanzenbau bereichernde Leistungen auf dem Gebiet der Pflanzenzüchtung. Die Eigenart einer pflanzenzüchterischen Leistung besteht darin, daß eine Änderung der physiologischen Funktionen der Pflanze durch eine Umwandlung ihrer Erbanlagen bewirkt wird⁴³⁷. Von § 18 Nr.1 GWB erfaßt sind damit nichtbeständige Sorten, Nachzüchtungen und geheimgehaltene Methoden zur Schaffung neuer Pflanzensorten.

Von einer Bereicherung des Pflanzenbaus läßt sich sprechen, wenn der bisherige Entwicklungsstand des Pflanzenbaus einen Fortschritt erfahren hat.

Eine Bereicherung ist beispielsweise der Fall, wenn Reifeprozess, Ertragsfähigkeit oder Winterfestigkeit der Pflanze verbessert worden sind⁴³⁸.

Unter § 18 Nr.1 GWB fallen dagegen nicht die Verträge über die Vermehrung von Pflanzen, bei denen der Züchtungsvorgang bereits abgeschlossen ist und sie nur noch die Vervielfältigung des fertigen Züchtungsresultates durch gärtnerisch-handwerkliche Maßnahmen

⁴³⁶ Begr. 1998, zu § 18.

⁴³⁷ Bräutigam in Langen/Bunte, § 18 GWB, Rn.15; Scholz in Müller/Gießler/Scholz, §§ 20, 21 GWB, Rn. 89.

⁴³⁸ Westrick/Loewenheim, § 21 GWB Rn. 4; Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 21 GWB, Rn. 26.

zum Gegenstand haben⁴³⁹. Eine Ausnahme für Saatgutvermehrung enthält § 18 Nr.4 GWB.

Weitere Voraussetzung für die Anwendung des § 18 Nr.1 GWB ist, daß die die Technik oder den Pflanzenbau bereichernde Leistungen wesentliche Betriebsgeheimnisse darstellen und identifiziert sind.

Zur Auslegung des Begriffs „Betriebsgeheimnis“ wird regelmäßig auf die Kriterien zurückgegriffen, die bei der Anwendung des § 17 UWG entwickelt worden sind. Hiernach muß es sich um Wissen handeln, das im Zusammenhng mit einem Geschäftsbetrieb steht, nur einem eng begrenzten Personenkreis bekannt ist (nicht offenkundig ist) und nach dem erkennbarem Willen des Inhabers geheimgehalten werden soll⁴⁴⁰.

Für die Geheimhaltung eines Betriebsgeheimnisses ist nicht entscheidend, daß das fragliche technische Wissen irgendwo vorbenutzt oder vorveröffentlicht worden ist. Erforderlich ist vielmehr, daß es einem Fachmann nicht ohne größere Bemühungen, Kosten- und Zeitaufwendungen zugänglich ist.

In der Entscheidung „Pankreaplex“ erklärte der BGH, daß Offenkundigkeit bei einem Medikament nicht schon dadurch eintritt, daß die Zusammensetzung auf der Packungsbeilage veröffentlicht wird. Solange Mengen- und Gewichtverhältnisse sowie das Herstellungsverfahren nicht bekannt oder dem Durchschnittsfachmann unter Zuhilfenahme allgemeiner Kenntnisse oder sonstiger Beschreibungen nicht erkennbar seien, liege der Geheimnischarakter vor⁴⁴¹.

⁴³⁹ BKartA, TB 1965, 65; Schaub in FK, § 21 GWB, Rn. 46; Lukes in FS für Röber, S.331, 343 ff.

⁴⁴⁰ BGH, GRUR 1955, 424, 425 –*Möbelwachspaste*; BGH, WuW/E BGH 400 –*Wurftaubenpresse*; BKartA, WuW/E BKartA 318 –*Betriebsgeheimnis*; BKartA, TB 1961, 59.

⁴⁴¹ BGH, GRUR 1980, 751 f. –*Pankreaplex* (= NJW 1980, 1338, 1339).

Der BGH hat den Geheimnisbegriff in Anlehnung an § 17 UWG ausgelegt, auch an sich bekannte Verfahren könnten Gegenstand eines Betriebsgeheimnisses sein, sofern nur unbekannt sei, daß ein bestimmter Betrieb danach verfähre⁴⁴². Dies wurde in der Literatur kritisiert, bei der Anwendung des § 18 GWB sei, anders als § 17 UWG, von einem objektiven Geheimnisbegriff auszugehen⁴⁴³.

In Art.10 Nr.2 GVO-TT ist das Tatbestandsmerkmal „geheim“ definiert. Hierbei genannte Kriterien dürfte man auch bei der Anwendung des § 18 GWB in Betracht ziehen. Demnach ist Know-How geheim, wenn es nicht allgemein bekannt oder leicht zugänglich ist. Es muß in dieser Hinsicht dazu geeignet sein, dem Lizenznehmer einen (technischen) Vorsprung zu ermöglichen. Andererseits ist es nicht erforderlich, daß jeder einzelne Bestandteil des Know-How völlig unbekannt oder außerhalb des Geschäftsbetriebs des Lizenznehmers nicht erhältlich ist.

§ 18 Nr.1 GWB ist nur anwendbar, wenn die einzelnen Tatbestandsmerkmale im Zeitpunkt des Vertragsschlusses erfüllt sind. Zudem muß die lizenzierte Leistung bei Vertragsabschluss nicht überholt sein. Mit seinem Offenkundigwerden entfällt das Betriebsgeheimnis. Über diesen Zeitpunkt hinaus können die Beschränkungen nach §§ 17, 18 GWB dem Lizenznehmer nicht mehr auferlegt werden. Das BKA behandelte Patentanmeldungen bis zu ihrer Bekanntmachung als Betriebsgeheimnisse im Sinne des § 21 GWB (a.F.) Demgegenüber wendete der BGH hier § 20 GWB (a.F.) unmittelbar an. Nunmehr erfaßt § 17 GWB ausdrücklich nicht nur erteilte, sondern auch angemeldete Patente.

⁴⁴² BGH, WuW/E BGH, 531, 535 –*Puder* (=GRUR 1963, 207).

⁴⁴³ Schaub in FK, § 21 GWB, Rn. 39; Bräutigam in Langen/Bunte, § 18 GWB, Rn. 20; a.M. Scholz in Müller/Gießler/Scholz, §§ 20, 21 GWB, Rn. 96.

Da der Umfang der lizenzierten Leistung i.S.v. § 18 Nr.1 GWB (anders als ein Schutzrecht) nicht feststellbar ist, müssen ihre Eigenschaft, Gegenstand, Art und Umfang im Vertrag ausführlich beschrieben werden. Dieses Erfordernis folgt ferner daraus, daß das Betriebsgeheimnis identifiziert sein soll (§ 18 Nr.1 GWB).

b) Gemischte Verträge

Umstritten war die Anwendbarkeit des § 20 GWB (a.F.) auf gemischte Verträge, in denen gleichzeitig Schutzrechte, Betriebsgeheimnisse, sonstiges technisches Wissen und Marken lizenziert werden. Die Antwort der Frage, nach welchen Vorschriften derartige Verträge zu beurteilen sind, war von erheblicher Bedeutung, weil die Kopplung der Patentlizenzenverträge mit Vereinbarungen über die Lizenzierung von Marken oder Betriebsgeheimnissen in der Praxis, insbesondere im Bereich des Franchising, nicht selten ist.

Das BKartA stellte grundsätzlich darauf ab, ob die einzelnen Abreden sich trennen lassen. Bei einer Trennbarkeit wendete es § 20 GWB (a.F.) nur an, soweit die Beschränkungen ihren Grund gerade in der Abrede über die Benutzung der Schutzrechte hatten⁴⁴⁴.

Nach herrschender Meinung im Schriftum sollte § 20 GWB (a.F.) ohne Rücksicht auf Trennbarkeit nur Anwendung finden, als die Beschränkungen des Lizenznehmers gerade der Regelung über die Benutzung von Schutzrechten kausal zu rechnen sind⁴⁴⁵.

Der Gesetzgeber hat mit der 6. GWB-Novelle die Streitigkeiten beendet. § 18 Nr.2 GWB erklärt § 17 GWB nunmehr auf gemischte Verträge über geschützte Leistungen im Sinne von § 17 GWB und nicht

⁴⁴⁴ BKartA, TB 1963, 67; TB 1964, 52; TB 1966, 71.

⁴⁴⁵ Statt aller Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 45.

geschützte Leistungen im Sinne von § 18 Nr.1 GWB für anwendbar⁴⁴⁶.

Andererseits erstreckt § 18 Nr.3 GWB den Anwendungsbereich des § 17 GWB auf Verträge über die Lizenzierung anderer Rechte des geistigen Eigentums wie Marken, Geschmacksmuster oder Urheberrechte. Voraussetzung dafür ist, daß diese Verträge mit einem Lizenzvertrag im Sinne von § 17 GWB oder § 18 Nr.1 bzw. Nr.2 GWB in Verbindung stehen und zur Verwirklichung des mit denen verfolgten Hauptzwecks beitragen. Die kartellrechtliche Prüfung der Verträge, die die Lizenzierung einer Marke zum Hauptgegenstand haben und keine Nebenbestimmungen im Sinne des § 18 Nr.3 GWB darstellen, erfolgt nicht nach § 17 GWB, sondern nach §§ 14 ff. GWB.

c) Verträge über Saatgut

Gem. § 18 Nr.4 GWB ist § 17 GWB auf Verträge über Saatgut einer aufgrund des Saatgutverkehrsgesetzes zugelassenen Sorte zwischen einem Züchter und einem Vermehrer oder einem Unternehmen auf der Vermehrungsstufe entsprechend anwendbar.

Der Vorschrift liegt der Gedanke zugrunde, daß die Leistung eines Erhaltungszüchters so groß und seine Leistung für die Landeskultur so wertvoll sei, daß es gerechtfertigt erscheine, ihn kartellrechtlich dem Sortenschutzinhaber gleichzustellen⁴⁴⁷.

Züchter von Saatgut bedienen sich zur Vermehrung oft fremder Betriebe und schließen mit denen Vermehrungsverträge. Ähnlich wie in Lizenzverträgen sind in diesen Verträgen häufig kartellrechtlich relevante Beschränkungen des Vermehrsers enthalten, die durch § 18 Nr.4 GWB nach § 17 GWB beurteilt werden.

⁴⁴⁶ Dies entspricht Art.1 Abs.1 GVO-TT.

⁴⁴⁷ Westrick/Loewenheim, § 21 GWB, Rn. 7.

Gegenstand des Vertrags muß Saatgut einer in der Sortenliste oder im Sortenverzeichnis eingetragenen Sorte sein. Genießt das Saatgut bereits Sortenschutz nach dem Sortenschutzgesetz, so ist § 17 GWB unmittelbar anwendbar.

Vertragspartner sind der Züchter einerseits und ein Vermehrer oder ein Unternehmer auf der Vermehrungsstufe andererseits. Der Vertrag muß zum Zweck der Saatgutvermehrung geschlossen sein.

Schließlich betrifft § 18 Nr.4 GWB nur die Beschränkungen des Vermehrsers bzw. des Unternehmens auf der Vermehrungsstufe, nicht jedoch die des Züchters. Auf Beschränkungen des Züchters, soweit dieser ein Unternehmen im Sinne des GWB ist, kommen §§ 14, 16 GWB zur Anwendung.

3- Zulässige Beschränkungen

Aufgrund der Verweisung des § 18 GWB auf § 17 GWB dürfen dem Know-How-Nehmer grundsätzlich die gleichen Beschränkungen auferlegt werden, wie dem Lizenznehmer von Patenten, Gebrauchsmustern und Sortenschutzrechten. Somit sind die Beschränkungen im Geschäftsverkehr, die über den „Inhalt des Betriebsgeheimnisses“ hinausgehen, verboten.

Dieser Ausgangspunkt wirft jedoch Schwierigkeiten auf, weil es keinen Inhalt des Betriebsgeheimnisses mangels einer gesetzlichen Regelung des Betriebsgeheimnisses gibt. Insofern wird bei der Anwendung des § 18 GWB auf die tatsächliche Vorzugsstellung des Inhabers des Betriebsgeheimnisses, d.h. auf seinen Vorsprung vor den Konkurrenten, abgestellt⁴⁴⁸. Hiernach sind dem Lizenznehmer auferlegte Beschränkungen vom „Inhalt des Betriebsgeheimnisses“ gedeckt, wenn lediglich Handlungen untersagt werden, die der Lizenznehmer ohne

⁴⁴⁸ Kretschmer, S. 29, 30.

die Lizenzierung mangels der erforderlichen Kenntnisse nicht vornehmen könnte⁴⁴⁹.

Wegen der Verweisung des § 18 GWB auf § 17 GWB sind vor allem die Beschränkungen des Lizenznehmers hinsichtlich Art, Umfang, Menge, Gebiet oder Zeit der Ausübung des Know-How zulässig. Der Lizenznehmer kann daher auf eine bestimmte Benutzungsart beschränkt werden, in dem ihm etwa nur eine Herstellungs- oder Gebrauchslizenz unter Ausschluß des Vertriebs erteilt wird⁴⁵⁰. Ebenfalls ist eine inhaltliche Einschränkung der Verwendung des Lizenzgegenstands zulässig, um den Lizenzgeber gegen einen etwaigen vertragswidrigen Gebrauch seines technischen Wissens abzusichern⁴⁵¹.

Weiterhin sind Beschränkungen hinsichtlich der Menge der unter Einsatz der lizenzierten Kenntnisse hergestellten Produkte sowie räumliche Beschränkungen gestattet. Dasselbe gilt für zeitliche Beschränkungen, sofern sie sich nicht auf die Zeit nach Offenkundigwerden des Betriebsgeheimnisses beziehen. Dem zeitlichen Ablauf eines Schutzrechts entspricht das Offenkundigwerden des Betriebsgeheimnisses⁴⁵².

Ist die lizenzierte Leistung nach Ablauf des Vertrags noch geheim, kann dem Lizenznehmer die weitere Nutzung des Know-How untersagt werden. Da der Schutz von Know-How im Gegensatz zum Paten-

⁴⁴⁹ OLG München, WuW/E OLG 327 f. –*Schreibmaschine*; Westrick/Loewenheim, § 21 GWB, Rn. 10; Schaub in FK, § 21 GWB, Rn. 58; Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 21 GWB, Rn. 51, 52, beanstandet dieses Kriterium zu, weil der Vorsprung vor den Konkurrenten stets von einer Fülle weithin unbekannter Faktoren abhängt und ständigen Schwankungen unterworfen sei.; kritisch auch Bechtold, § 18 GWB, Rn. 10, hält einen solchen Maßstab nur für hilfreich, jedoch nicht allein für maßgeblich und sieht die Beschränkungen als zulässig an, wenn sie bei rechtlichem Schutz des Betriebsgeheimnisses zum Inhalt des (gedachten) Schutzrechts gehören würden.

⁴⁵⁰ BGH, WuW/E BGH, 810, 818 –*Zimcofot*.

⁴⁵¹ BKartA, TB 1976, 106.

⁴⁵² BGH WuW/E BGH 531, 535 –*Puder*; BGH, WuW/E BGH 1334 –*Bahnen aus Kunststoff*; OLG Hamburg WuW/E OLG 183, f. –*Arzneimittel*. Das BKartA hat auch wirtschaftliches Wertloswerden durch technische Überholung des Be-

ten nicht zeitlich begrenzt ist, sind Know-How-Verträge auf unbestimmte Zeit zulässig.

Die Verpflichtung zur Zahlung von Lizenzgebühren geht nicht über den Inhalt des Betriebsgeheimnisses hinaus. Unzulässig ist dagegen eine Zahlungspflicht, die auch nach Offenkundigwerden des Betriebsgeheimnisses fortbesteht⁴⁵³. Etwas anderes gilt, wenn es sich um eine Zahlungsmodalität handelt⁴⁵⁴.

Weitere Beispiele für unbedenkliche Beschränkungen des Lizenznehmers sind das Verbot der Nutzung des Know-How für Konkurrenzproduktionen und damit verbundene Kontroll- und Kündigungsrechte des Lizenzgebers bei vertragswidriger Nutzung des lizenzierten Wissens⁴⁵⁵, das Verbot der Erteilung von Unterlizenzen⁴⁵⁶, die Pflicht zur Mitteilung der Verwendung konkurrierender Systeme⁴⁵⁷ sowie die Pflicht zur Einholung der Zustimmung des Lizenzgebers für Veränderungen der Lizenzgegenstände⁴⁵⁸.

Wettbewerbsverbote gehen über den Inhalt des Betriebsgeheimnisses hinaus, vor allem dann, wenn sie sich auf neutrale, nicht lizenzierte Erzeugnisse beziehen⁴⁵⁹. Nach Ansicht des BKartA könne nur ein absolutes, d.h. über den Vertragsgegenstand hinausgehendes Wettbewerbsverbot den Lizenzgeber vor vertragsfremder Nutzung hinreichend schützen. Zum Schutz des Lizenzgebers reiche es in aller Regel aus, wenn im zulässigen Rahmen der §§ 17, 18 Nr.1 GWB dem Lizenznehmer die vertragswidrige Benutzung der lizenzierten Betriebs-

triebsgeheimnisses dem Offenkundigwerden gleichgestellt, s. dazu TB 1976, 106.

⁴⁵³ Emmerich in IM, § 21 GWB, Rn. 56; a.A. Fischer, GRUR 1985, 638, 639.

⁴⁵⁴ BGH, WuW/E BGH 531, 534 f. –*Puder*; OLG München WuW/E OLG 327 f. –*Schreibmaschine*.

⁴⁵⁵ BKartA, TB 1971, 99; TB 1973, 103 f.; TB 1976, 106 f.

⁴⁵⁶ BKartA, TB 1974, 93.

⁴⁵⁷ BKartA, TB 1976, 107.

⁴⁵⁸ BKartA, TB 1974, 91.

⁴⁵⁹ BKartA, TB 1975, 97; TB 1971, 99; Schaub in FK, § 21 GWB, Rn.82.

geheimnisse unter Vereinbarung einer Vertragsstrafe untersagt wird und zusätzliche Kontroll- und Überwachungsvereinbarungen getroffen werden⁴⁶⁰.

Die in § 17 Abs.2 Nr.1-5 GWB erlaubten Beschränkungen sind auch in § 18 GWB unterliegenden Verträgen grundsätzlich zulässig. Die Freistellung der in § 17 Abs. 2 GWB genannten Lizenznehmerbeschränkungen verliert ihre Wirksamkeit, sobald das lizenzierte Betriebsgeheimnis offenkundig wird.

Gem. § 17 Abs.2 letzter Hs. GWB dürfen Beschränkungen die Laufzeit des lizenzierten Schutzrechts nicht überschreiten. Für die entsprechende Anwendung bedeutet dies, daß die Beschränkungen des Know-How-Nehmers über den Zeitpunkt des Offenkundigwerdens des Betriebsgeheimnisses nicht hinausgehen dürfen.

Nach § 18 Nr.1 GWB i.V.m. § 17 Abs.2 Nr.1 GWB sind die Beschränkungen zugelassen, die der technisch einwandfreien Ausnutzung des Lizenzgegenstands dienen. Hierzu gehören beispielsweise technisch bedingte Bezugsbindungen.

Rückgewährklauseln können auch in Lizenzverträge über Betriebsgeheimnisse vereinbart werden. Fraglich ist dabei, welcher Umfang solchen Klauseln beizumessen ist. Allgemein wird bejaht, daß Rückgewährverpflichtungen in § 18 Nr.1 GWB unterliegende Verträge sowohl echte Schutzrechte, als auch qualifiziertes technisches Know-How des Lizenznehmers erfassen⁴⁶¹.

⁴⁶⁰ BKartA, TB 1976, 107; Bräutigam in Langen/Bunte, § 18 GWB, Rn.29; Westrick/Loewenheim, § 21 GWB, Rn.11.

⁴⁶¹ Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 21 GWB, Rn. 62; Schaub in FK, § 21 GWB, Rn. 88; vgl. Westrick/Loewenheim, § 21 Rn. 13, seiner Ansicht nach müsse auch sonstiges, nicht qualifiziertes Wissen der Gegenstand von Rückgewährklauseln sein können, sofern es eine Verbesserung des lizenzierten Betriebsgeheimnisses darstellt.

Die Zulässigkeit der Nichtangriffsabreden in Know-How-Verträgen sind umstritten, da der Know-How-Inhaber im Gegensatz zum Schutzrechtsinhaber kein ausschließliches Recht hat, das angegriffen werden könnte. Nach Ansicht des BKartA entspricht die Geheimhaltungspflicht der Nichtangriffspflicht bei Patentlizenzvereinbarungen⁴⁶². Dies ist jedoch schwer anzuerkennen, weil die unberechtigte Weitergabe des überlassenen Wissens nicht gleichbedeutend mit einem Angriff auf die Rechtmäßigkeit der Vorzugsstellung ist. Der Nichtangriffspflicht in Schutzrechtslizenzen entspricht deshalb eher das Verbot, das Vorliegen eines qualifizierten technischen Betriebsgeheimnisses zu bestreiten.

Im Übrigen werden Kontrollrechte des Lizenzgebers sowie Vertragsstrafenvereinbarungen, die der Einhaltung der Geheimhaltungsverpflichtung dienen, im Rahmen einer entsprechenden Anwendung des § 17 Abs.2 Nr.3 GWB als unbedenklich angesehen⁴⁶³. Die Geheimhaltungsverpflichtung des Lizenznehmers kann über die Vertragszeit hinaus, jedoch längstens bis zum Eintritt der Offenkundigkeit, vereinbart werden.

Die Ausnahmeerlaubnis gem. § 17 Abs.3 GWB ist gleichfalls für Lizenznehmerbeschränkungen in Know-How-Verträgen möglich. Hierfür wird auf die vorherigen Erläuterungen verwiesen.

Soweit die Vereinbarungen über Betriebsgeheimnisse im Sinne des § 18 Nr.1 GWB zwischen miteinander im Wettbewerb stehenden Unternehmen getroffen sind, finden §§ 1 bis 12 GWB eine Anwendung.

⁴⁶² BKartA, TB 1962, 71; TB 1971, 99; BKartA WuW/E BKartA 911, 914 f.; zustimmend Magen S. 48; Westrick/Loewenheim, § 21 GWB, Rn. 13; Bräutigam in Langen/Bunte, § 18 GWB, Rn. 33, kritisch Emmerich in Immenga/Mestmäcker, § 21 GWB, Rn. 65, hält die Nichtangriffsabreden bei Betriebsgeheimnissen für unmöglich.

⁴⁶³ BKartA, TB 1971, 99; Westrick/Loewenheim, § 21 GWB, Rn. 13; Bräutigam in Langen/Bunte, § 18 GWB, Rn. 33.

D- Zwischenergebnis

Die Regelung der §§ 20, 21 GWB (a.F.) wurde in der Literatur und Praxis kritisiert; sie seien wenig effizient und aufgrund der Internationalisierung der Wirtschaftsbeziehungen sei ihre Bedeutung neben dem vorrangigen Gemeinschaftsrecht zurückgegangen.

Mit den neuen §§ 17 und 18 GWB hat der Gesetzgeber deutsches Recht an das EU-Recht im großen Umfang angepasst und eine bedarfsgerechte Aktualisierung des Gesetzeswortlautes vorgenommen. Eine volle Harmonisierung hat jedoch nicht stattgefunden.

Der Gesetzgeber hat sich nach wie vor als Zulässigkeitskriterium an dem „Inhalt des Schutzrechts“ festgehalten. Dies hat zur Folge, daß einige Klauseln, wie Mengen- oder Gebietsbeschränkungen, im Gegensatz zum europäischen Recht, wo man grundsätzlich auf die Lehre „vom spezifischen Gegenstand des Schutzrechts“ abstellt, als nicht wettbewerbsbeschränkend beurteilt werden.

§ 17 Abs.2 Nr.2 GWB beschränkt, anders als die alte Fassung, die Zulässigkeit der Rückgewährklauseln auf nicht ausschließliche Lizenzen. Dabei kommt es seinem Wortlaut nach nicht darauf an, ob lizenzierte Verbesserungs- oder Anwendungserfindungen abtrennbar oder nicht abtrennbar sind. Hingegen nimmt Art.2 Abs.1 Nr.4 GVO-TT die Gewährung ausschließlicher Lizenzen ausdrücklich nur im Fall abtrennbarer Verbesserungen von der Freistellung aus und erlaubt konkludent die Pflicht zur Erteilung ausschließlicher Lizenzen bei nicht abtrennbaren Verbesserungen.

Ein anderer Unterschied kommt bei der Bewertung der Nichtangriffsklauseln in Betracht. Nichtangriffsverpflichtungen des Lizenznehmers sind nach § 17 Abs.2 Nr.3 GWB freigestellt, während sie nach Art.4 Abs.2 lit.b GVO-TT als „graue Klauseln“ eingestuft werden und nur

im Wege des Widerspruchsverfahrens zu legalisieren sind. Aufgrund der Gefahr, daß anhand der Nichtangriffsabreden nichtige und wertlose Schutzrechte für Beschränkung des Wettbewerbs mißbraucht werden können, ist die Beibehaltung der Freistellung dieser Klauseln schwer zu verstehen. Statt dessen wäre eine Regelung sinnvoll, wonach die kartellrechtliche Billigkeit einer Nichtangriffsverpflichtung, parallel zum europäischen Recht, durch das Widerspruchsverfahren gem. § 17 Abs.3 S.2 GWB überprüft wird.

Der Freistellungskatalog in § 17 Abs.2 GWB wurde mit der Einführung der neuen Nr.4 und 5 erweitert.

Nr.4 entspricht im wesentlichen dem Art.2 Abs.1 Nr.9 GVO-TT, und erklärt Mindestumfangsbeschränkungen und Mindestgebührklauseln für unbedenklich. Sie enthält im Unterschied zum Art.2 Abs.1 Nr.9 GVO-TT nicht die Verpflichtung, „die bestmöglichen Anstrengungen bei der Herstellung und Vermarktung des Lizenzerzeugnisses zu unternehmen“. Die Nichtaufnahme dieser Verpflichtung in Nr.4 stellt die Bemühungen des Gesetzgebers, deutsches und europäisches Recht in Übereinstimmung zu bringen, in Frage.

Schon vor der 6. GWB-Novelle war die Zulässigkeit der Mindestnutzungsverpflichtungen und der Mindestgebührklauseln anerkannt. Ebenfalls wurden bestimmte Kennzeichnungsverpflichtungen als unbedenklich angesehen. Insofern haben die neuen Nr.4 und 5 frühere Rechtslage nicht geändert, sind aber angesichts der Rechtssicherheit von Bedeutung.

Schließlich bringt das in § 17 Abs.3 S.2 GWB eingeführten Widerspruchsverfahren eine erhebliche Erleichterung des Erlaubnisverfahrens in der Praxis mit sich, wonach die Freistellung als erteilt gilt, wenn die Kartellbehörde nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten seit Eingang des Antrags widerspricht.

TEIL III- DER LIZENZVERTRAG IM EUROPÄISCHEN KARTELLRECHT

A- Allgemeines

Der EG-Vertrag enthält keine Sonderregelung für kartellrechtliche Beurteilung von Lizenzverträgen. Einschlägig ist daher das allgemeine Kartellverbot in Art.81 EGV (Art.85 EGV a.F.), das der Sicherung eines Systems des unverfälschten Wettbewerbs im Gemeinsamen Markt dient.

Art.81 EGV erfaßt wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen und abgestimmte Verhaltensweisen zwischen Unternehmen und gilt für alle horizontal und vertikal vereinbarten Wettbewerbsbeschränkungen⁴⁶⁴. Im Gegensatz zum deutschen Recht ist eine Unterscheidung zwischen Kartellabsprachen und Austauschverträgen nicht maßgeblich.

Anders als §§ 17 und 18 GWB gilt das EG-Kartellverbot nicht nur für Lizenznehmer-, sondern auch für Lizenzgeberbeschränkungen⁴⁶⁵. Außerdem kommt es bei der Beurteilung der Know-How-Verträge im Gegensatz zum deutschen Recht nicht auf die Qualifizierung des lizenzierten Wissens an⁴⁶⁶.

Art.82 EGV (Art.86 EGV a.F.), der Mißbrauch einer marktbeherrschenden Stellung untersagt, spielt eine sekundäre Rolle im Recht der Lizenzverträge. Allein das Eigentum an einem Schutzrecht begründet keine Marktbeherrschung⁴⁶⁷. Ebenso wenig verstößt der Erwerb einer

⁴⁶⁴ EuGH, Slg. 1966, 321, 394 -*Grundig/Consten*; Grill in Lenz, Art.81, Rn. 2; Bunte in Langen/Bunte, (9. Aufl.), Art. 81-Generelle Prinzipien, Rn. 51.

⁴⁶⁵ Dies hat eine strengere Beurteilung von Lizenzverträgen im Vergleich zum deutschen Recht zur Folge.

⁴⁶⁶ Komm. WuW/E EV 1337 -*Rich Products/Jus-rol*; Jestaedt in Langen/Bunte, (8.Aufl.) Art. 85 -Fallgruppen, Rn. 235.

⁴⁶⁷ EuGH Slg.1968, 85,112 -*Parke Davis/Probel*; EuGH Slg.1971, 69, 84

ausschließlichen Lizenz durch ein marktbeherrschendes Unternehmen gegen Art.82 EGV, sofern dieser Erwerb die marktbeherrschende Stellung nicht verstärkt bzw. den Marktzugang von Konkurrenten nicht verhindert⁴⁶⁸. Die sich aus dem Immaterialgüterrecht ergebende Ausschließlichkeitsstellung verhindert lediglich den imitierenden, nicht jedoch den substituierenden Wettbewerb.

Art.81 und 82 EGV sind unmittelbar anwendbares Recht⁴⁶⁹; sie haben einen Vorrang vor den einzelstaatlichen Wettbewerbsvorschriften⁴⁷⁰. Maßgebend ist für deren Anwendung die Spürbarkeit und die Eignung zur Beeinträchtigung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten (sog. Zwischenstaatlichkeitsklausel)⁴⁷¹.

Darüber hinaus wurde speziell für den Bereich des gewerblichen Schutzrechts ein Grundsatz vom EuGH entwickelt, daß zwischen Bestand bzw. spezifischem Gegenstand eines Schutzrechts und dessen Ausübung zu unterscheiden ist. Danach läßt das gemeinschaftliche Kartellrecht zwar den Bestand der einzelstaatlichen Immaterialgüterrechte unangetastet, kann aber deren Ausübung kontrollieren, wenn sie Gegenstand, Mittel oder Folge einer Kartellabsprache sind⁴⁷². Die Ausübung eines gewerblichen Schutzrechts kann durch Eigenverwertung, durch rechtsgeschäftliche Verwertung oder durch dessen einseitige Geltendmachung gegenüber Verletzern erfolgen.

–*Sirena/Eda*; EuGH Slg. 1971, 487, 501 –*Deutsche Grammophon/Metro*; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 308; Wedekind, S. 222; Jaume, WuW 1972, 775.

⁴⁶⁸ EuGH Slg. II 1990, 309 –*Tetra-Pak* (= EuZW 1991, 731); Komm. 20.WB, Ziff.159-162.

⁴⁶⁹ EuGH Slg. 1962, 97 ff. –*Bosch*.

⁴⁷⁰ EuGH Slg.1964, 1251 –*Costa/Enel*; EuGH Slg. 1972, 619 ff. –*Farbenhersteller*.

⁴⁷¹ Koch in Grabitz/Hilf, Art.85, Rn. 110; Bleckman, § 23, Rn. 1858; Geiger, Art.85, Rn. 14; Groß in Wiedemann, §13 EG-Kartellrecht, Rn. 1.

⁴⁷² Ständige Rechtsprechung: EuGH Slg. 1971, 487, 499 f. –*Deutsche Grammophon*; EuGH Slg. 1974, 1147, 1163 –*Centafarm/Sterling Drug*; EuGH Slg. 1981, 181, 193 –*Dansk Supermarkedt/Imerco*; EuGH Slg. 1982, 2015, 2061 –*Maissaatgut*; EuGH Slg. 1982, 2853, 2873 –*Keurkoop/Nancy Kean Gifts*.

Die Unterscheidung zwischen Bestand und Ausübung des Schutzrechts ist auch bei der Anwendung von Art.82 EGV maßgeblich.

B- Kartellverbot (Art.81 Abs.1 EGV)

Art.81 Abs.1 EGV regelt grundsätzlich das Verbot vereinbarter oder abgestimmter Wettbewerbsbeschränkungen, die eine Behinderung des Wettbewerbs innerhalb des Gemeinsamen Marktes bezwecken oder bewirken und geeignet sind, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen.

Konkretisiert wird dieses Verbot durch die (nicht abschließende) Auflistung untersagter Verhaltensweisen. Aufgrund des Wortlauts („insbesondere“) sind die in diesem Katalog aufgeführten Tatbestände nur Beispiele, die den Inhalt des Kartellverbots in Art.81 Abs.1 EGV nicht erschöpfen. Darunter sind Preisabsprachen (lit.a), Vereinbarungen über die Aufteilung der Erzeugung und des Absatzes (lit.b), Marktaufteilungsabsprachen (lit.c), Ungleichbehandlung von Handelspartnern (lit.d) und Koppelungsgeschäfte (lit.e) zum Ausdruck gebracht⁴⁷³.

Diese Beispielstatbestände sind *nicht per se* und *absolut* verboten⁴⁷⁴. Die Anwendung des Kartellverbots setzt überdies zwischenstaatliche Handelsbeeinträchtigung und Spürbarkeit vor.

In der Regel ist die Handelsbeeinträchtigung i.S.d. Art.81 Abs.1 EGV gegeben, wenn Wettbewerbsbeschränkungen über die Grenzen eines Mitgliedstaates hinaus wirken. Der Auffassung des EuGH nach liegt eine Handelsbeeinträchtigung in diesem Sinne vor, wenn sich anhand einer Gesamtheit objektiver, rechtlicher oder tatsächlicher Begleitumstände mit hinreichender Wahrscheinlichkeit voraussehen läßt, daß die

⁴⁷³ Nach Auffassung der Kommission sind Preis- und Marktaufteilungsabsprachen (lit. a und c) überwiegend wettbewerbsfeindlich; Komm. v. 23.4.1986, ABl. 1986 L 230/1 (Rn. 108) –*Polypropylen*.

Vereinbarung unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder potentiell den Warenverkehr zwischen Mitgliedstaaten beeinflussen und dadurch die Errichtung eines einheitlichen Marktes erschweren kann⁴⁷⁵. Dabei ist zu beachten, daß das Kriterium „Handel“ zwischen den Mitgliedstaaten weit ausgelegt wird. Dazu wird der gesamte Wirtschaftsverkehr (Waren- Dienstleistungs- und Kapitalverkehr) zwischen den Mitgliedstaaten zugerechnet⁴⁷⁶.

Die Spürbarkeit ist ein ungeschriebenes Kriterium für die Anwendbarkeit des Art.81 Abs.1 EGV⁴⁷⁷. Vereinbarungen sind nur dann verboten, wenn sie eine spürbare Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Gemeinsamen Marktes bezwecken oder bewirken, und wenn sie außerdem geeignet sind, den Handel zwischen den Mitgliedstaaten spürbar zu beeinträchtigen⁴⁷⁸.

Die Kommission hat sich darum bemüht, durch Bagatellbekanntmachungen⁴⁷⁹ den Begriff der Spürbarkeit mit Hilfe quantitativer Kriterien zu konkretisieren. Sie erklärte in ihrer 1997 veröffentlichten Bekanntmachung⁴⁸⁰, daß die Vereinbarungen in der Regel unbedenklich sind, sofern die Summe der Marktanteile aller beteiligten Unternehmen auf dem Relevanten Markt bei vertikalen Vereinbarungen 10 %, bei horizontalen sowie gemischten Vereinbarungen 5 % nicht übersteigt. Beide Marktanteilschwellen durften während zweier aufeinander folgender Geschäftsjahre um bis zu einem Zehnten überschritten werden, ohne daß dieses den Bagatelldarakter der Absprache in Frage stellen würde.

⁴⁷⁴ Bunte in Langen/Bunte, (8. Aufl.), Art. 85 -Generelle Prinzipien, Rn. 61; Koch in Grabitz/Hilf, Art. 85, Rn. 111.

⁴⁷⁵ EuGH Slg. 1966, 281, 303 –*Maschinenbau Ulm*; EuGH Slg. 1980, 3775, 3791 –*L'Oreal*.

⁴⁷⁶ Bunte in Langen/Bunte, (8. Aufl.), Art. 85 -Generelle Prinzipien, Rn. 95.

⁴⁷⁷ Grill in Lenz, Art. 81, Rn.17; Gleiss/Hirsch, Art. 85 (1), Rn. 257 ff.

⁴⁷⁸ EuGH Slg. 1969, 295, 302 –*Völk/Vervaecke*.

⁴⁷⁹ ABl. 1970 Nr. C 64/1; ABl. 1977 Nr. C 313/3; ABl. 1986 Nr. C 231/2; ABl.

Die neue Bagatellbekanntmachung der Kommission⁴⁸¹ hat das Konzept der Bekanntmachung von 1997 im wesentlichen übernommen, enthält aber wichtige Neuerungen: Die Marktanteilschwellen wurden auf 10 % für Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern und auf 15 % für solche zwischen Nichtwettbewerbern angehoben. Für Netze von Vereinbarungen wurde die Spürbarkeitsgrenze einheitlich bei einem Marktanteil von 5 % festgeschrieben. Überschreitungen der oben genannten Marktanteilschwellen um nicht mehr als 2 % innerhalb von zwei aufeinander folgenden Kalenderjahren gelten als unbedenklich. Außerdem wurde die „schwarze Liste“ entsprechend der Bestimmungen der GVO Nr. 2658/2000⁴⁸² und der GVO Nr. 2790/1999⁴⁸³ neu formuliert. Schließlich verweist die neue Bekanntmachung nicht mehr auf das Tatbestandsmerkmal der Handelsbeeinträchtigung, sondern definiert lediglich die nicht spürbare Wettbewerbsbeschränkung.

Das Kartellverbot des Art.81 Abs.1 EGV erfaßt sowohl horizontale, als auch vertikale Vereinbarungen⁴⁸⁴. Eine Lizenzvereinbarung fällt nicht per se unter Art.81 Abs.1 EGV⁴⁸⁵. Maßgeblich ist stets eine Prüfung, ob die Vertragsbeschränkungen die Voraussetzungen des Kartellverbots erfüllen. Dabei ist der Tatsache Rechnung zu tragen, daß sowohl die Zwischenstaatlichkeitsklausel, als auch der Begriff „Unterneh-

1994 Nr. C 368/26.

⁴⁸⁰ ABl. 1997 Nr. C 372/13.

⁴⁸¹ ABl. 2001 Nr. C 368/13.

⁴⁸² ABl. 2000 Nr. L 304/3.

⁴⁸³ ABl. 1999 Nr. L 336/21.

⁴⁸⁴ EuGH Slg. 1966, 321, 387 –*Grundig/Consten*; Bunte in Langen/Bunte, (8. Aufl.), Art. 85 -Generelle Prinzipien, Rn. 47; Grill in Lenz, Art. 81, Rn. 2; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 30; Gaul/Bartenbach/Gennen, K 328, Rn. 1001; Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band I, AT, Rn. 5.

⁴⁸⁵ EuGH Slg. 1968, 85, 112 –*Parke Davis*; EuGH Slg. 1971, 69, 82 f. (Rn.8 ff.) –*Sirena*.

men“ umfassend ausgelegt werden, so daß selbst der Einzelerfinder ein Unternehmen i.S.d. Art.81 Abs.1 EGV sein kann⁴⁸⁶.

Zur kartellrechtlichen Beurteilung von Lizenzverträgen ist die Theorie vom „spezifischen Gegenstand des Schutzrechts“ entwickelt. Demnach ist zwischen Bestand bzw. spezifischer Gegenstand und Ausübung des Schutzrechts zu unterscheiden⁴⁸⁷. Insofern sei eine wettbewerbsbeschränkende Vereinbarung nicht verboten, die vom „spezifischen Gegenstand“ des lizenzierten Schutzrechts gedeckt ist. Mit anderen Worten werden solche Wettbewerbsbeschränkungen kartellrechtlich respektiert, die sich aus dem Wesen des jeweiligen Schutzrechts ergeben⁴⁸⁸.

Zum spezifischem Gegenstand des Schutzrechts gehören all diejenigen Rechte und Pflichten, die seinen spezifischen Gegenstand ausmachen. Hier kommt vor allem das ausschließliche Recht des Schutzrechtsinhabers in Betracht, gewerbliche Erzeugnisse herzustellen sowie in Verkehr zu bringen. Ebenso gehört dazu, die Erfindung durch Lizenzvergabe zu verwerten und gegen Rechtsverletzungen vorzugehen⁴⁸⁹.

Dagegen fällt die Ausübung des Schutzrechts, wozu alle Formen der Übertragung und die der Nutzungsgestattung zählen, unter das EG-

⁴⁸⁶ Komm.v.2.12.1975, ABl. 1976 L 6/8 -*AOIP/Beyrard*; Komm. v.10.1.1979, ABl. 1979 L 19/32, 34 -*Vassen/Moris*; Schollmeier/Krimphove in Bleckmann, § 23, Rn. 1827.

⁴⁸⁷ EuGH Slg. 1966, 321, 394 -*Grundig/Consten*; EuGH Slg. 1971, 69,82 -*Sirena*; EuGH Slg. 1978, 1139, 1164 -*Hoffmann-La Roche/Centrafarm*; EuGH Slg. 1981, 181 -*Dansk Supermarked/Imerco*; EuGH Slg. 1988, 6232, 6235 (Rn.7 f.) -*Volvo/Veng*; EuGH Slg. I 1995, 808, 823 -*Magill* (= EuZW 1995, 339, 342).

⁴⁸⁸ EuGH Slg. 1986, 611, 660 (Rn. 72) -*Windsurfing International*, kritisch zur Tragweite und Undeutlichkeit dieses Kriteriums hinsichtlich der Anwendung des Art. 86 (a.F.) Ebenroth/Bohne; EWS 1995, 397, 404; Götting, JZ, 307, 310.

⁴⁸⁹ EuGH Slg.1974, 1147, 1163 (Rn. 9) -*Centrafarm/Sterling Drug*; EuGH Slg. 1981, 2063, 2080 -*Merck/Stephar*; EuGH Slg. 1988, 1268, 1273 (Rn. 11) -*Allen und Hanburgs*.

Kartellverbot, wenn sie Gegenstand, Mittel oder Folge einer Kartellabsprache ist⁴⁹⁰.

Bei der Frage nach der Zulässigkeit der ausschließlichen Lizenz unterschied der EuGH im Maissaatgut-Urteil zwischen „offenen“ und „geschlossenen“ Lizenzen⁴⁹¹. Zulässig sind mithin die ausschließlichen Lizenzen, durch die sich der Lizenzgeber verpflichtet, keine weiteren Lizenzen für das selbe Gebiet zu erteilen und dem Lizenznehmer in diesem Gebiet nicht selbst Konkurrenz zu machen. Hierbei bleiben Parallelimporte durch andere Lizenznehmer realisierbar (sog. offene Lizenz).

Ein Verstoß gegen Art.81 Abs.1 EGV liegt dagegen vor, wenn eine ausschließliche Lizenz mit absolutem Gebietsschutz erteilt wird, wodurch die Vertragsparteien beabsichtigen, für die betreffenden Erzeugnisse und das fragliche Gebiet jeden Wettbewerb Dritter (z.B. von Parallelimporteuren oder Lizenznehmern für andere Gebiete) auszuschließen (sog. geschlossene Lizenz).

Diese Grundlage wurde auch von der Kommission bei der Gestaltung der GVO-TT berücksichtigt. Nach Art.3 Nr.3 GVO-TT sind die Verpflichtungen der Vertragspartner verboten, die auf die Behinderung der Parallelimporte gerichtet sind. Abgesehen davon sind die Ausschließlichkeiten in den Lizenzvereinbarungen generell zulässig. Dies

⁴⁹⁰ EuGH Slg. 1971, 487, (Rn. 6) – *Deutsche Grammophon/Metro*; EuGH Slg.1976, 1039, 1062 – *Terrapin/Terranova*; EuGH Slg. 1982, 2853, 2873 – *Keurkoop/Nancy Kean Gifts*. Zum spezifischen Gegenstand rechnet der EuGH z.B. Beschränkungen hinsichtlich der Zeit und der Nutzungsart des lizenzierten Schutzrechts, qualitätssichernde Maßnahmen sowie Lizenzgebühren. Hingegen sieht er Gebietsbeschränkungen, Höchstmengenbegrenzungen, Vertriebs-, Preis- oder Konditionenbindungen als nicht vom spezifischen Gegenstand des Schutzrechts erfaßt.

⁴⁹¹ EuGH Slg. 1982, 2015, 2069, (Rn. 56) (=NJW 1982, 1929); s. auch Herrmann, S.113 f.

gilt insbesondere, wenn es darum geht, neue Technologien im Lizenzgebiet einzuführen und sie vor besonderen Risiken zu schützen⁴⁹².

C- Nichtigkeit (Art.81 Abs.2 EGV)

Vereinbarungen oder Beschlüsse, die gegen Art.81 Abs.1 EGV verstoßen, sind gem. Art.81 Abs.2 EGV allgemein nichtig⁴⁹³. Die Nichtigkeit ist absolut. Dies bedeutet, daß die nichtige Vereinbarung „in den Rechtsbeziehungen zwischen den Vertragspartnern keine Wirkungen erzeugt und Dritten nicht entgegengehalten werden kann“⁴⁹⁴. Im übrigen erfaßt die Nichtigkeit vergangene und zukünftige Wirkungen der einschlägigen Vereinbarungen oder Beschlüsse, sofern eine Freistellung gem. Art.81 Abs.3 EGV nicht erteilt wird⁴⁹⁵.

Prinzipiell beschränkt sich diese Rechtsfolge auf diejenigen Bestimmungen einer Vereinbarung oder eines Beschlusses, die vom Art.81 Abs.1 EGV erfaßt sind (Teilnichtigkeit). Die wettbewerbsneutralen Teile der Vereinbarung oder des Beschlusses sind nur dann nichtig, wenn sie sich von den unzulässigen Klauseln nicht trennen lassen⁴⁹⁶. Bei der Trennbarkeit beurteilt sich die Gültigkeit der restlichen Vereinbarung nach nationalem Recht, also im deutschen Recht nach § 139 BGB⁴⁹⁷.

Art.81 Abs.2 EGV ist, wie Art.81 Abs.1, unmittelbar anwendbar⁴⁹⁸. Beim Verstoß gegen Art.81 Abs.1 EGV treten die Rechtsfolgen aus

⁴⁹² vgl. Erwägungsgrund Nr. 10 GVO-TT.

⁴⁹³ Aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen werden in Art.81 Abs.2 aufgrund ihrer rechtlichen Unverbindlichkeit nicht genannt.

⁴⁹⁴ EuGH Slg.1971, 949 (Rn. 29) –*Beguelin*; EuGH Slg. 1983, 4174, 4184 –*Kerpen*.

⁴⁹⁵ EuGH Slg. 1973, 77, 86 –*Brasserie de Haecht*.

⁴⁹⁶ EuGH Slg. Slg. 1966, 322, 393 –*Grundig/Consten*; EuGH Slg.1966, 281, 304 –*Maschinenbau Ulm*; EuGH Slg.1983, 4173, 4183 f. –*Kerpen*; EuGH Slg.1991, 977, 990 –*Delimitis*.

⁴⁹⁷ Bunte in Langen/Bunte, (8. Aufl.), Art. 85 -Generelle Prinzipien, Rn. 174; Schröter in G/T/E, Art. 85 Abs.2, Rn. 207; Emmerich, Kartellrecht, S. 439; Grill in Lenz, Art. 81, Rn. 35; Geiger, Art. 85, Rn. 36.

⁴⁹⁸ EuGH Slg.1974, 51 –*BRT/SABAM*.

Art.81 Abs.2 EGV ein, ohne daß eine Entscheidung der Kommission oder einer nationalen Behörde erforderlich ist⁴⁹⁹. Die Nichtigkeit ist auch von nationalen Gerichten von Amts wegen festzustellen.

Verbotswidrige Vereinbarungen und Beschlüsse, die nach dem Inkrafttreten der VO Nr.17/62⁵⁰⁰ zustandegekommen sind (sog. Neukartelle) sind bis zur Entscheidung der Kommission über die Freistellung schwebend unwirksam⁵⁰¹. Verbotswidrige Vereinbarungen und Beschlüsse, die vor dem Inkrafttreten der VO Nr. 17/62 zustandegekommen sind (sog. Altkartelle), sind vorläufig gültig, wenn sie ordnungsgemäß angemeldet worden oder wenn sie nicht anmeldebedürftig sind⁵⁰².

Praktizieren die Parteien eine Vereinbarung, die bei der Kommission angemeldet aber noch nicht freigestellt ist, so handeln sie auf eigene Gefahr und tragen das Nichtigkeitsrisiko.

Bei einer Zuwiderhandlung gegen Art.81 Abs.1 EGV können neben der Nichtigkeit auch Ansprüche der betroffenen Dritten auf Schadenersatz oder Unterlassung nach nationalem Recht entstehen. Derartige Ansprüche sind im deutschen Recht realisierbar, weil Art.81 EGV als Schutzgesetz i.S.d. § 823 BGB anerkannt ist⁵⁰³.

Außerdem kann die Kommission die Beteiligten zur Abstellung der Zuwiderhandlung verpflichten (Art.3 VO Nr. 17/62), aber auch Geldbußen für bereits begangene schuldhaftige Zuwiderhandlungen beschließen (Art.15 VO Nr. 17/62).

⁴⁹⁹ Schröter in G/T/E, Art. 85 Abs. 2, Rn. 203; Bunte in Langen/Bunte, (8. Aufl.), Art.85 -Generelle Prinzipien, Rn. 168.

⁵⁰⁰ ABl. Nr. 13, S. 204.

⁵⁰¹ EuGH Slg. 1973, 77 –*Brasserie de Haecht*.

⁵⁰² EuGH Slg.1980, 2511 –*Lancome*.

⁵⁰³ EuGH Slg. 1974, 409, 431 –*Sacchi*; OLG München WuW/E OLG 5760 –*Graumarkt-Parfümerie*; Baur, EuR 1988, 257, 260 f.; Huber, EuR 1991, 31, 41 f.; Steindorff, ZHR 162, 290, 305 ff.

D- Freistellung vom Kartellverbot (Art.81 Abs.3 EGV)

Nach Art.81 Abs.3 EGV können die Vereinbarungen, Beschlüsse und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen unter bestimmten Voraussetzungen vom Verbot des Art.81 Abs.1 EGV freigestellt werden.

Diese Möglichkeit beschränkt sich nicht auf bestimmte Arten von Absprachen. Grundsätzlich können alle wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen vom Kartellverbot ausgenommen werden. Demnach ist keine Absprache per se verboten und von einer Freistellung ausgeschlossen⁵⁰⁴.

Die Freistellung erfolgt durch einen konstitutiv wirkenden Rechtsakt. Er bewirkt, daß die wettbewerbsbeschränkende Maßnahme vollgültig wird, und zwar ab dem Zeitpunkt, den die Kommission bezeichnet (Art.6 Abs.1 VO Nr.17/62).

Von der Freistellung ist das Negativattest der Kommission gem. Art.2 VO Nr.17/62⁵⁰⁵ zu unterscheiden. Bei ihm handelt es sich um die Feststellung der Kommission, daß nach den ihr bekannten Tatsachen kein Anlaß zum Einschreiten besteht, insbesondere weil die Voraussetzungen des Kartellverbots nicht erfüllt seien. Anders als die Freistellung hat das Negativattest keine konstitutive Wirkung; es bewirkt nur eine beschränkte Selbstbindung der Kommission. Dasselbe gilt für entsprechende Mitteilungen von Verwaltungsstellen der Kommission („comfort letters“).

⁵⁰⁴ EuGH Slg.1995, II-595, 625 (Rn. 85) –*Matra*; Schröter in G/T/E, Art. 85 Abs. 3, Rn. 241; Gleiss/Hirsch, Art. 85 (3), Rn. 1784.

⁵⁰⁵ Vgl. Art.9 und 10 VO Nr.1/2003 (ABl. Nr. L/1, ersetzt VO Nr.17/62 ab dem 1.5.2004).

Art.81 Abs.3 EGV unterscheidet zwischen Einzel- und Gruppenfreistellungen⁵⁰⁶.

1- Einzelfreistellung

Für eine Freistellungserklärung ist die Kommission ausschließlich zuständig (Art.9 Abs.1 VO Nr.17/62). Die Freistellung erfordert eine Anmeldung bei der Kommission. Eine Ausnahme gilt nur für „nicht anmeldebedürftige“ Absprachen (Art.4 Abs.2 VO.Nr.17/62). Entspricht eine Vereinbarung den Kriterien des Art.81 Abs.3 EGV, erteilt die Kommission in jedem einzelnen Fall eine Freistellung.

Art.81 Abs.3 EGV nennt zwei positive und zwei negative Voraussetzungen. Zum ersten fordert es, daß die Absprache zur Verbesserung der Warenerzeugung oder –verteilung oder zur Förderung des technischen oder wirtschaftlichen Fortschritts beiträgt. Daneben müssen die Verbraucher an dem entstehenden Gewinn angemessen beteiligt werden.

Negative Voraussetzungen in Art.81 Abs.3 EGV sind, daß den Beteiligten Unternehmen keine Beschränkungen auferlegt werden, die für die Verwirklichung dieser Ziele nicht unerlässlich sind (lit.a) sowie keine Möglichkeiten eröffnet werden, für einen wesentlichen Teil der betreffenden Waren den Wettbewerb auszuschalten (lit.b).

Die Freistellung erfolgt nur, wenn diese Voraussetzungen im Einzelfall kumulativ erfüllt sind⁵⁰⁷. Sind alle materiellen und förmlichen

⁵⁰⁶ Einzelfreistellung bezieht sich auf bestimmte Vereinbarungen, Beschlüsse oder abgestimmte Verhaltensweisen, und ergeht in der Rechtsform der Entscheidung. Hingegen betrifft die Gruppenfreistellung die Freistellung eines „Vertragstyps“ und ergeht als allgemeine Regelung in der Form der Verordnung.

⁵⁰⁷ EuGH Slg.1966, 321, 399 –*Grundig/Consten*; EuGH Slg. 1994, II-49, 90 (Rn. 110) –*CB und Europay*; EuG Slg. 1995, 1533, 1596 ff. –*Langnese-Iglo*; EuGH Slg. 1996, 649, 683 (Rn. 93) –*Metropole*; Sauter in Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, Art. 85 III, A Rn. 7; Bunte in Langen/Bunte, (8.Aufl.), Art.

Voraussetzungen erfüllt, so haben die betroffenen Unternehmen einen Anspruch auf Freistellung⁵⁰⁸. Bei dieser Prüfung kommt der Kommission kein Ermessen zu. Sie hat allerdings aufgrund genereller Formulierung der Freistellungsvoraussetzungen des Art.81 Abs.3 EGV einen erheblichen Beurteilungsspielraum⁵⁰⁹.

Die Kommission darf sich nicht darauf beschränken, von den Beteiligten den Nachweis des Vorliegens der Freistellungsvoraussetzungen zu verlangen. Sie muß vielmehr bei der Aufklärung des Sachverhaltes mitwirken⁵¹⁰. Die Beweislast für die Erfüllung der Freistellungsvoraussetzungen trifft allerdings die Unternehmen⁵¹¹. Ist eine Absprache mit den Voraussetzungen des Art.81 Abs.3 EGV unvereinbar, so kann die Kommission den beteiligten Unternehmen Alternativen aufzeigen, ist aber dazu nicht verpflichtet⁵¹².

Die Anwendung dieser Vorschrift unterliegt der rechtlichen Kontrolle durch den EuGH. Die gerichtliche Überprüfung beschränkt sich darauf, ob die Kommission die Tatsachen richtig festgestellt bzw. einen offensichtlichen Rechts- oder Beurteilungsfehler begangen hat.

85 –Generelle Prinzipien, Rn. 130; Emmerich, Kartellrecht, S. 442; Grill in Lenz, Art. 81, Rn. 39.

⁵⁰⁸ EuGH Slg. 1966, 321, 399 –*Grundig/Consten*; EuGH Slg. 1991, II-653, 668 (Rn. 47) –*Peugeot*; Koch in Grabitz/Hilf, Art. 85, Rn. 157; Gleiss/Hirsch, Art. 85 (3), Rn. 1833; Weiß in Calliess/Ruffert, Art. 81, Rn. 151.

⁵⁰⁹ EuGH Slg. 1975, 563 (Rn. 43) –*FRUBO*; EuGH Slg. 1995, II-1611, 1773 (Rn. 140) –*Schöller*; Koch in Grabitz/Hilf, Art. 85, Rn. 157; Gleiss/Hirsch, Art. 85 (3), Rn. 1839; Bunte in Langen/Bunte, (8. Aufl.), Art. 85 –Generelle Prinzipien, Rn. 149; Schollmeier/Krimphove in Bleckmann, § 23, Rn.1878.

⁵¹⁰ EuGH Slg.1966, 321, 395 f. –*Grundig/Consten*; Koch in Grabitz/Hilf, Art. 85, Rn. 165; Schröter in G/T/E Art.85 Abs. 3, Rn. 269; Weiß in Calliess/Ruffert, Art. 81, Rn. 152; Grill in Lenz, Art. 81, Rn. 40.

⁵¹¹ EuGH Slg.1984, 19, 68 –*VBVB/VBBB*; EuGH Slg.1985, 2545, 2578 –*Remia/Kommission*; EuGH Slg. 1994, II-957, 1012 –*John Deere*; Sauter in Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, Art. 85 III, A Rn. 7; Schollmeier/Krimphove in Bleckmann, § 23, Rn. 1884; Emmerich, Kartellrecht, S. 442.

⁵¹² EuGH 1992, II-95, 2023, Rn. 24 –*Publishers' Assocation*; EuGH Slg. 1995, II-289 –*SPO*; Gleiss/Hirsch, Art 83 (3), Rn. 1843; Grill in Lenz, Art. 81, Rn.40; Schröter in G/T/E Art. 85 Abs. 3, Rn. 268.

Die Freistellung ist in der Regel für eine bestimmte Zeit zu erteilen. Eine Verlängerung ist nicht ausgeschlossen. Die Kommission kann die Freistellung mit Bedingungen und Auflagen verbunden erteilen (Art.8 Abs.1 VO Nr.17/62). Da sich Art.81 Abs.3 EGV allein auf Art.81 Abs.1 EGV und nicht zugleich auf Art.82 EGV bezieht, erfolgt keine Freistellung, wenn die fragliche Vereinbarung einen Mißbrauch i.S.d. Art.82 EGV darstellt⁵¹³.

Eine Teilfreistellung ist grundsätzlich unmöglich, weil Art.81 Abs.3 EGV die Freistellung nur insgesamt anerkennt. Dagegen kann sie bei der sachlichen Abtrennbarkeit und entsprechender Willensrichtung von Beteiligten in Anspruch genommen werden, wenn nur ein Teil der Absprache die Freistellungsvoraussetzungen erfüllt⁵¹⁴.

Die Kommission kann die Freistellung in bestimmten Fällen widerrufen, ändern oder den Beteiligten bestimmte Handlungen untersagen, etwa wenn sich die der Freistellung zugrundeliegenden Verhältnisse in erheblicher Weise geändert haben oder die Beteiligten einer Auflage zuwiderhandeln bzw. die Freistellung mißbrauchen (Art.8 Abs.3 VO Nr.17/62).

2- Gruppenfreistellung

Neben der Einzelfreistellung ist die Kommission gem Art.81 Abs.3 EGV befugt, Gruppen von Vereinbarungen vom Verbot des Art.81 Abs.1 EGV auszunehmen. Gruppen von Absprachen im Sinne dieser Vorschrift sind solche, denen gemeinsame oder vergleichbare Tatbestände zugrunde liegen, die angesichts der weitgehenden Gleichförmigkeit der Interessen der Beteiligten selbst, ihrer Handelspartner,

⁵¹³ EuGH Slg. 1989, 838, 848 –*Flugreisen*; EuGH Slg. II 1990, 309, 356 ff. –*Tetra Pak*; EuGH Slg. 1993, 389, 419 (Rn. 75) –*BPB*.

⁵¹⁴ Koch in Grabitz/Hilf, Art.85, Rn.159; Bunte in Langen/Bunte, (8. Aufl.), Art.85 –Generelle Prinzipien, Rn.150.

ihrer Wettbewerber sowie der Verbraucher einer typisierenden Beurteilung zugänglich sind⁵¹⁵.

Gruppenfreistellungen können nach der Systematik des EGV nur in der Form der Verordnung ergehen. Für den Erlass einer Gruppenfreistellungsverordnung (GVO) ist nach Art.83 EGV der Rat zuständig, der diese Regelungskompetenz für bestimmte Sachbereiche der Kommission übertragen hat. Der EuGH hat die Zulässigkeit eines solchen zweistufigen Rechtsetzungssystems bestätigt⁵¹⁶. Der Rat kann die Kompetenz zum Erlass von GVOen aber auch in vollem Umfang selbst ausüben.

Die GVOen gelten überall in der Gemeinschaft unmittelbar (Art. 249 Abs.2 EGV) und sind von den nationalen Gerichten und Behörden anzuwenden⁵¹⁷.

Der Zweck der GVOen besteht darin, die Freistellung der Absprachen zu erleichtern, welche zwar unter das Verbot des Art.81 Abs.1 EGV fallen, andererseits die in Art.81 Abs.3 EGV aufgestellten positiven Wirkungen haben⁵¹⁸. Sie heben für die meisten Vereinbarungen das Kartellverbot auf und schaffen für die übrigen, welche die Voraussetzungen der jeweiligen Verordnung nicht von vornherein erfüllen, die Möglichkeit der Anpassung.

GVOen geben den Beteiligten Unternehmen eine Rechtssicherheit hinsichtlich der Beurteilung ihrer Absprachen nach Art.81 Abs.3 EGV. Daneben trägt die Freistellung einer Vielzahl von wettbewerbs-

⁵¹⁵ Schröter in Mederer, Art.81 Abs.3, Rn. 323.

⁵¹⁶ EuGH Slg. 1966, 457, 481 –*Italien/Rat und Kommission*.

⁵¹⁷ EuGH Slg. 1991, I-935, 992, Rn. 46 –*Delimitis*; Bunte in Langen/Bunte, (8. Aufl.), Art. 85 –*Generelle Prinzipien*, Rn. 163; Grill in Lenz, Art. 81, Rn.51.

⁵¹⁸ Schröter in G/T/E, Art. 85 Abs. 3, Rn. 283; Sauter in Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, Art. 85 III, B Rn.16; Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band I, AT, Rn.38.

beschränkenden Vereinbarungen durch einen einzigen Akt zur Entlastung der Kommission bei.

Im Gegensatz zur Einzelfreistellung bedarf die Freistellung durch eine GVO keiner Anmeldung. Zur Vermeidung der Subsumtionsrisiken können aber die Beteiligten ihre Vereinbarung anmelden⁵¹⁹.

Vereinbarungen, die die Voraussetzungen für die Anwendung einer GVO erfüllen, sind ohne weiteres freigestellt. Erfüllt die Vereinbarung die Voraussetzungen einer Gruppenfreistellung nicht, so hat es nicht zur Folge, daß sie automatisch gem. Art.81 Abs.1 EGV verboten bzw. nicht vom Art.81 Abs.3 EGV gedeckt ist⁵²⁰. In diesen Fällen muß geprüft werden, ob die fragliche Absprache tatsächlich vom Kartellverbot erfaßt wird. Beim Verstoß gegen Art.81 Abs.1 EGV bleibt ferner die Einzelfreistellung möglich.

Die gruppenweise freigestellten Vereinbarungen unterliegen der Kartellaufsicht. Wenn sie im Einzelfall Wirkungen entfalten, die mit Art. 81 Abs.3 EGV unvereinbar sind, kann die Kommission den beteiligten Unternehmen den Rechtsvorteil der Gruppenfreistellung entziehen. Kraft der VO Nr.1215/1999⁵²¹ zur Änderung der VO Nr.19/65⁵²² sind nun auch die nationalen Wettbewerbsbehörden ermächtigt, den Rechtsvorteil der Gruppenfreistellung zu entziehen. Die nationale Wettbewerbsbehörde wird entweder von Amts wegen oder auf Ersuchen der Kommission oder von natürlichen oder juristischen Personen tätig, die ein berechtigtes Interesse geltend machen. Verfahren durch Entscheidung richten sich nach innerstaatlichem Recht.

⁵¹⁹ Weiß in Calliess/Ruffert, Art. 81, Rn.165.

⁵²⁰ EuGH Slg. 1986, 4084, 4088 –*VAG France/Magne*; Sauter in Immenga/Mestmäcker, EG -Wettbewerbsrecht, Art. 85 III, Rn. 32; Schröter in G/T/E, Art. 85 Abs.3, Rn.285.

⁵²¹ ABl. 1999 Nr. L 148, S.1.

⁵²² ABl. 1965 Nr. 36, S.33.

Die GVOen weisen eine ähnliche Struktur auf. Zunächst werden die Voraussetzungen für die Anwendbarkeit der Gruppenfreistellung bestimmt. Die meisten GVOen⁵²³ nennen abschließend die freigestellten Klauseln (sog. „weiße Liste“). Einige GVOen⁵²⁴ zählen zusätzlich die Verpflichtungen auf, deren Vorliegen die Freistellung ausschließt (sog. „schwarze Liste“). Für den Fall, daß die fragliche Vereinbarung die Bestimmungen enthält, die weder in der weißen, noch schwarzen Liste aufgeführt sind, sehen diese GVOen ein Widerspruchsverfahren vor. Demgemäß kommt eine Freistellung nur in Betracht, wenn die Vereinbarung bei der Kommission angemeldet und von ihr innerhalb einer bestimmten Frist keinen Widerspruch gegen die Freistellung erhoben wird. Unter bestimmten Voraussetzungen ist auch der Entzug der Freistellung möglich.

Dagegen haben manche GVOen⁵²⁵ ein vereinfachtes Befreiungssystem. Die Freistellung hängt nur davon ab, daß die jeweilige Absprache keine der in einer „schwarzen Liste“ aufgeführten besonders wettbewerbsbeschränkenden Klauseln enthält und daß auch die weiteren in der Verordnung genannten Freistellungsbedingungen erfüllt sind. Mit dem Verzicht auf „weiße Liste“ und „Widerspruchsverfahren“ wird den Unternehmen eine flexiblere Gestaltung ihrer Vereinbarungen ermöglicht.

⁵²³ GVO Nr. 3932/92 und 1475/95.

⁵²⁴ So etwa GVO Nr. 240/96.

⁵²⁵ GVO Nr. 2790/1999, 2658/2000 und 2659/2000.

E- Gruppenfreistellungsverordnung für Technologietransfer-Vereinbarungen (VO Nr. 240/96)

1- Entstehungsgeschichte

Die Kommission verabschiedete zunächst zwei verschiedene Gruppenfreistellungsverordnungen über die Patentreferenz⁵²⁶ und Know-How-Vereinbarungen⁵²⁷. Der Hintergrund hierfür war, daß die Gruppenfreistellungen im Vergleich zu Einzelfreistellungen einige Erleichterungen in sich tragen, daß sie durch ihre unmittelbare Wirkung und Abschaffung der Anmeldungspflicht die Belastung der Kommission (sog. Massenproblem) vermindern⁵²⁸. Außerdem sollte dies der Rechtssicherheit und -klarheit für die Unternehmen dienen und zur Förderung des Technologietransfers im Gemeinsamen Markt beitragen⁵²⁹.

Beide GVOen galten nebeneinander. Dies führte jedoch zu Abgrenzungsproblemen hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit. Zudem befriedigte die Formulierung der Verordnungen die Bedürfnisse an Rechtssicherheit nicht, weil sie undeutliche, komplizierte Regelungen und von daher eine Gefahr für die Vertragsbeteiligten enthielten, den freigestellten Bereich zu überschreiten (sog. Subsumtionsrisiko).

Danach erließ die Kommission die Gruppenfreistellungsverordnung für Technologietransfer-Vereinbarungen (VO Nr. 240/96), die zuvor genannten GVOen ersetzte. Sie ist seit 1.4.1996 in Kraft⁵³⁰. Die

⁵²⁶ VO Nr. 2349/84 über die Anwendung von Art. 85 Abs.3 EGV auf Gruppen von Patentreferenzvereinbarungen, ABl. 1984, Nr. L 219/15 (im folgenden: GVO-Patent).

⁵²⁷ VO Nr. 556/89 über die Anwendung von Art. 85 Abs. 3 EGV auf Gruppen von Know-How-Vereinbarungen, ABl. 1989, Nr. L 61/1 (im folgenden: GVO-Know-How)

⁵²⁸ Weiß in Callies/Ruffert, Art 81, Rn. 165; Wiedemann, GRUR Int. 1990, 807 f.

⁵²⁹ Komm. 14. WB, Ziff. 31.

⁵³⁰ ABl. Nr. L 31/2.

Kommission versuchte dabei, die Regelungen möglichst konform mit den Bedürfnissen der Wirtschaftspraxis auszugestalten.

Die Zielsetzung der Verordnung war einerseits, den Anwendungsbereich der vorgegangenen Gruppenfreistellungen in einer einzigen Verordnung zu erfassen und die Einheit darüber zu schaffen. Daneben beabsichtigte die Kommission die Vereinfachung und die Harmonisierung der für Patentlizenz- und Know-How-Vereinbarungen geltenden Bestimmungen, um die Verbreitung technischer Kenntnisse und die Herstellung technisch verbesserter Produkte in der Gemeinschaft zu fördern⁵³¹.

Sie ist jedoch nach wie vor kompliziert angeordnet, was insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen Schwierigkeiten bereitet. Hingegen ist es zu begrüßen, daß die Kommission ihre erst mit der GVO-Know-How geschilderte Freistellungstendenz, die Förderung des Technologietransfers gegenüber dem Schutz des Wettbewerbs für privilegiert zu erachten, fortgeführt hat.

Die Kommission verabschiedete am 20.12.2001 einen Bericht über die Funktionsweise und Zweckmäßigkeit der GVO-TT⁵³². In diesem Bericht hat sie die mit der geltenden GVO-TT verbundenen rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen einer Analyse unterzogen und eine gründliche Überarbeitung oder Ersetzung dieser Verordnung, sogar vor Ablauf ihrer regulären Laufzeit, als erforderlich angesehen (EB Nr.191).

⁵³¹ Erwägungsgrund Nr. 3 GVO-TT; Kleinmann, EWS 1996, 149 ff.; Winkler/Jugel, EuZW 1996, 364 ff.

⁵³² Evaluierungsbericht über die Gruppenfreistellungsverordnung Nr. 240/96 v. 20.12.2001, KOM (2000) 786 endgültig.

2- Anwendungsbereich

a) Sachlicher Anwendungsbereich

Gem. Art.1 Abs.1 gilt GVO-TT für reine Patentlizenzvereinbarungen über nationale, europäische und Gemeinschaftspatente sowie für reine Know-How-Vereinbarungen⁵³³. Zudem erfaßt sie gemischte Patentlizenz- und Know-How-Vereinbarungen. Somit ist die bis zum Inkrafttreten der GVO-TT bestehende Frage, ob auf derartige Vereinbarungen die GVO-Patent oder die GVO-Know-How anzuwenden ist, aufgelöst worden.

Weiterhin fallen unter GVO-TT die Lizenzvereinbarungen über andere Rechte des geistigen Eigentums als Patente, z.B. Marken-, Geschmacksmuster- oder Urheberrechte, sofern es sich hier nur um Nebenbestimmungen handelt (Art.1 Abs.1, Art.5 Abs.1 Nr.4)⁵³⁴. Gem. Art.10 Nr.15 sind Nebenbestimmungen Vertragsbedingungen, die nur solche Verpflichtungen enthalten, die mit nach der GVO-TT freigestellten Patenten oder Know-How verbunden sind. Vom Anwendungsbereich sind damit ausgeschlossen reine Lizenzen über andere Schutzrechte sowie gemischte Vereinbarungen, welche zusätzliche, nicht nach der GVO-TT freigestellte Verpflichtungen enthalten⁵³⁵.

⁵³³ s. Erwägungsgrund Nr. 4 GVO-TT. Anzumerken ist dabei, daß nach Art.8 Abs.1 GVO-TT auch Patentanmeldungen, Gebrauchsmuster, Gebrauchsmusteranmeldungen, Topographien von Halbleitererzeugnissen, certificats d'utilite und certificats d'addition nach französischem Recht und deren Anmeldungen, sowie ergänzende Schutzzertifikate für Arzneimittel oder vergleichbaren Zertifikaten zugängliche Produkte sowie Sortenschutzrechte, kartellrechtlich den Patenten gleichgestellt werden.

⁵³⁴ Anders als GVO-Know-How kommt es bei der Anwendbarkeit der GVO-TT nicht darauf an, ob die zusätzliche Lizenz nur begleitender Natur ist oder einen Hauptvertragsgegenstand darstellt. Voraussetzung ist jedoch, daß die zusätzliche Lizenz zur Verwirklichung des Zwecks der überlassenen Technologie beiträgt und lediglich „Nebenbestimmungen“ enthält; s. dazu Erwägungsgrund Nr. 6 GVO-TT.

⁵³⁵ Groß in Wiedemann, § 13 EG-Kartellrecht, Rn.13.

Die Kommission erklärte in ihrem Evaluierungsbericht v. 20.12.2001, der Umstand, daß andere Schutzrechte als Patente nur dann unter die GVO-TT fallen, wenn sie als Nebenbedingungen zu Patent oder Know-How Lizenzen auftreten, habe offenbar zu Ungewissheit und Zweifeln hinsichtlich des Vorgehens der Kommission geführt. Da einzelne Lizenzen oft ganze Pakete verschiedener Schutzrechte umfassten, sei es im konkreten Fall schwierig zu bestimmen, welches der Hauptgegenstand der Lizenz sei (EB Nr.114). Folglich hat sie zur Diskussion gestellt, ob neben Patent- und Know-How-Lizenzen auch Lizenzen über andere Schutzrechte (insbesondere Softwarelizenzen) künftig im Bereich der GVO-TT einzubeziehen sind (EB Nr.115).

Die Anwendung der GVO-TT kommt außerdem in Betracht, sofern nur zwei Unternehmen an derartigen Technologietransfervereinbarungen beteiligt sind (Art.1 Abs.1). Die Vereinbarungen über Gemeinschaftsunternehmen, Patent- oder Know-How-Gemeinschaften oder wechselseitige Lizenzen unter Wettbewerbspartnern sind grundsätzlich nicht vom Anwendungsbereich der GVO-TT erfaßt (Art.5 Abs.1). Im Gegensatz dazu gilt die GVO-TT für Vereinbarungen zwischen Mitgliedern einer Patent- oder Know-How-Gemeinschaft sowie für wechselseitige Lizenzen dann, sofern den Vertragspartnern innerhalb des Gemeinsamen Marktes keine Gebietsbeschränkungen hinsichtlich der Herstellung, der Verwendung oder des Inverkehrbringens des Lizenzproduktes bzw. des Gebrauchs der überlassenen oder gemeinsam zu nutzenden Technologie auferlegt sind (Art.5 Abs.2 Nr.2)⁵³⁶.

Ebenso erstreckt sich der Anwendungsbereich der GVO-TT auf die Absprachen zwischen Gründerunternehmen und Gemeinschaftsun-

⁵³⁶ vgl. Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 781, stellen mangels einer konkreten Untersuchung der Kommission über die Anzahl der Patent- und Know-How-Gemeinschaften die Regelung in Frage.

ternehmen bei Einhaltung bestimmter Marktanteilsgrenzen⁵³⁷. Hier- nach werden derartige Vereinbarungen von der GVO-TT erfaßt, wenn untereinander austauschbare oder substituierbare Erzeugnisse der be- teiligten Unternehmen im Gemeinsamen Markt bei einer reinen Her- stellungs- und Vertriebslizenz nicht mehr als 20 % und bei einer kombinierten Herstellungs- und Vertriebslizenz nicht mehr als 10 % des Marktes ausmachen⁵³⁸, wobei eine Überschreitung von höchstens 10 % des jeweiligen Marktanteils im Laufe von zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren hingenommen wird (Art.5 Abs.2 Nr. 1 und Abs.3). Werden die genannten Marktanteilsschwellen überschritten, kann die Vereinbarung im Wege der Einzelfreistellung legalisiert werden.

In der Regel fallen die Lizenzverträge zwischen verbundenen Unter- nehmen nicht unter GVO-TT⁵³⁹. Derartige Lizenzverträge müssen also bei der Kommission angemeldet werden. Eine Ausnahme liegt jedoch vor, wenn es sich um die Lizenzvereinbarungen handelt, in denen Rechte oder Pflichten der Vertragspartner von mit diesen ver- bundenen Unternehmen übernommen werden (Art. 6 Nr. 3)⁵⁴⁰.

Die GVO-TT findet weiterhin eine Anwendung auf Vereinbarungen über die Übertragung von Patenten und Know-How, wenn das Risiko der wirtschaftlichen Verwertung beim Veräußerer bleibt, insbesondere wenn die Gegenleistung für die Übertragung nach Umsatz, Menge

⁵³⁷ s. zur unterschiedlichen Meinungen im Schrifttum über die Definition des Gemeinschaftsunternehmens Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 2349/84, Art.5, Rn.7; Korah, S. 28; Stumpf/Groß, Der Lizenzver- trag, Rn. 785; vgl. auch Ullrich in Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsverträge, Rn. 94, spricht von einer Beteiligung an „ko- operativen oder konzentrativen“ Gemeinschaftsunternehmen.

⁵³⁸ Diese Marktanteilsschwellen wurden entsprechend den Werten in den Verord- nungen Nr. 417/85 über Spezialisierungsvereinbarungen und Nr. 418/85 über FuE-Vereinbarungen festgestellt. Deshalb müssen sie im Lichte der neuen Gruppenfreistellungsverordnungen Nr. 2658/2000 und Nr. 2659/2000, wobei sie auf 20 % bzw. 25 % angehoben wurden, überarbeitet werden, s.dazu EB Nr.138.

⁵³⁹ s. zur Definition des Begriffs „verbundene Unternehmen“ Art.10 Nr.14 GVO- TT.

oder Zahl der lizenzpflichtigen Handlungen bestimmt wird. Hintergrund dieser Regelung ist es, zu verhindern, daß die Anwendung der GVO-TT durch Scheinveräußerungen umgangen wird⁵⁴¹. Zudem gilt sie für Unterlizenzen und vergleichbare Konstellationen, in denen der Lizenzgeber zwar nicht der Inhaber des Patents oder Know-How ist, aber von dem Rechtsinhaber zur Lizenzerteilung ermächtigt worden ist (Art.6 Abs.1 und 2)⁵⁴².

Art.8 Abs.2 erstreckt den Geltungsbereich der GVO-TT auf Vereinbarungen über die Verwertung einer Erfindung, wenn eine Anmeldung nach Vertragsschluß, aber innerhalb der durch anwendbarem nationalen Recht oder durch internationale Abkommen bestimmten Frist eingereicht wird⁵⁴³.

Weiterhin ist die GVO-TT anwendbar auf reine oder gemischte Lizenzvereinbarungen, deren ursprüngliche Dauer sich durch die Einbeziehung neuer, vom Lizenzgeber mitgeteilten, patentierten oder nicht patentierten Verbesserungen ohne weiteres verlängert. Die Voraussetzung ist, daß der Lizenznehmer zur Ablehnung derartiger Verbesserungen, oder jeder Vertragspartner zur Kündigung der Vereinbarung nach Ablauf der ursprünglichen Laufzeit und mindestens alle drei Jahre⁵⁴⁴ danach berechtigt ist (Art.8 Abs.3).

⁵⁴⁰ Erwägungsgrund Nr.9 GVO-TT; Ullrich in Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsverträge, Rn.21.

⁵⁴¹ Erwägungsgrund Nr. 9 GVO-TT.

⁵⁴² vgl. Art.11 Nr.1 GVO-Patent und Art.6 Nr.1 GVO- Know-How.

⁵⁴³ In Art.10 Abs.2 GVO-Patent war „einjährige“ Frist vorgesehen; Sucker/Guttuso in G/T/E, Art.85- Fallgruppen, Rn. 72; vgl. auch § 40 PatG, wonach dem Anmelder innerhalb einer Frist von 12 Monaten nach dem Anmeldetag einer beim Patentamt eingereichten früheren Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung für die Anmeldung derselben Erfindung zum Patent ein Prioritätsrecht zusteht.

⁵⁴⁴ Diese Frist wurde in GVO-Patent als ein Jahr bestimmt. Kein Anlass für die Verlängerung der Frist wird weder in GVO-TT, noch in Erwägungsgründe genannt. Groß gibt als vermutlicher Grund dafür an, daß die Verbesserungserfindungen effektiver in ein Produkt umgesetzt werden könnten. Er weist zusätzlich darauf hin, daß die Umsetzung einer Verbesserung in ein Produkt erfahrungsgemäß erst nach 3 Jahren möglich sei, Groß in Wiedemann, § 13 EG-Kartellrecht, Rn. 25.

Dabei ist für die Anwendbarkeit der GVO-TT stets erforderlich, daß der Lizenznehmer das Vertragserzeugnis selbst herstellt oder für eigene Rechnung herstellen läßt. Da mit der GVO-TT in erster Linie die Verbreitung des Technologietransfers und die Verbesserung von Produkten gezielt wird, findet sie auf reine Vertriebslizenzen keine Anwendung (Art.5 Abs.1 Nr.5)⁵⁴⁵.

b) Räumlicher Anwendungsbereich

Die GVO-TT enthält keine Vorschrift über ihren örtlichen Anwendungsbereich. Dies wird im Erwägungsgrund Nr.7 klargemacht. Demnach ist die GVO-TT anwendbar, wenn fragliche Klauseln sich auf Gebiete innerhalb des Gemeinsamen Marktes beziehen (Erwägungsgrund Nr.7, S.1). Ebenso erfaßt die GVO-TT die die gemeinschaftlichen Grenzen überschreitenden Lizenzvereinbarungen, sofern sie die Wirkungen auf dem Gemeinsamen Markt erzielen, die unter dem Verbot des Art.81 Abs.1 EGV fallen können (Erwägungsgrund Nr.7, S.2).

Ausgehend vom Auswirkungsprinzip wird in der Literatur darauf hingewiesen, daß auch die Lizenzvereinbarungen zwischen Unternehmen nur eines Mitgliedstaates der GVO-TT unterliegen, sofern enthaltene Klauseln zur Beeinträchtigung des Handels zwischen Mitgliedstaaten führen. Denn es komme nicht auf den Unternehmenssitz und die Staatsangehörigkeit der Parteien an, sondern entscheidend sei hierfür eine Auswirkung auf den Gemeinsamen Markt⁵⁴⁶. Dieser Aspekt ist hinsichtlich der Zielsetzung der GVO-TT sowie des EU-Kartellrechts vertretbar.

⁵⁴⁵ Erwägungsgrund Nr. 8 GVO-TT; Axter in Pfaff, A III, Rn. 261; Ullrich in Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsverträge, Rn.16.

⁵⁴⁶ So z.B. Gaul/Bartenbach/Gennen, K 346, Rn. 1039; vgl. Groß in Wiedemann, § 13 EG-Kartellrecht, Rn.15.

3- Freigestellte Verpflichtungen

a) Zulässige Klauseln

aa) Ausschließlichkeit zwischen Vertragspartnern

In Art.1 Abs.1 werden acht Klauseln aufgeführt, die vom Verbot des Art.81 Abs.1 EGV freigestellt sind. Der Lizenzgeber darf zunächst verpflichtet werden, anderen Unternehmen die Nutzung der überlassenen Technologie im Vertragsgebiet nicht zu gestatten (Art.1 Abs.1 Nr.1) und sie auch nicht selbst zu nutzen (Art.1 Abs.1 Nr.2). Unter der Nutzung ist jede Verwendung der überlassenen Technologie, insbesondere bei der Herstellung, beim aktiven oder passiven Verkauf im Lizenzgebiet, zu verstehen (Art.10 Nr.10)⁵⁴⁷. Inhaltlich werden damit offene ausschließliche Lizenzen freigestellt.

Hier trägt man positiven Wirkungen solcher Vereinbarungen auf die Förderung des Wettbewerbs und die Verbreitung von Innovationen in der Gemeinschaft Rechnung⁵⁴⁸. Wenn der Technologieinhaber nicht imstande ist, die Lizenzerzeugnisse selbst herzustellen, ist es wirtschaftlicher, die Nutzung der Technologie jemandem zu übertragen, der die erforderlichen Mittel besitzt. Ausschließlichkeit kann notwendig sein, um die vom Lizenznehmer vorzunehmenden spezifischen Investitionen gegen Trittbrettfahrer abzusichern und mögliche Sperrprobleme zu lösen. Ferner schafft die Gewährung ausschließlicher

⁵⁴⁷ Vgl. Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 2349/84, Art.1, Rn. 23, hielt die Benutzung der lizenzierten Erfindung i.S.v. GVO-Patent für alle patentrechtlichen Verwertungshandlungen, die sich insbesondere auf die Herstellung, den Gebrauch oder das Inverkehrbringen der Lizenzerzeugnisse sowie den Gebrauch des patentierten Verfahrens beziehen; ähnlich Axter in Pfaff, A III, Rn. 272; Ullrich in Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsverträge, Rn. 35, in der Auffassung, daß der in Art. 10 Nr. 10 GVO-TT definierte Oberbegriff „Nutzung der Lizenztechnologie“ über Schutzrechtsbegriffe hinausgehe.

⁵⁴⁸ Erwägungsgrund Nr. 10 GVO-TT; Sucker/Guttuso in G/T/E, Art. 85- Fallgruppen, Rn. 115; Groß in Wiedemann, §13 EG-Kartellrecht, Rn. 53; Kleinmann, EWS 1996, 149, 150.

Rechte im Allgemeinen für beide Seiten einen Anreiz, in weitere Verbesserungen zu investieren und damit die Anschlussinnovation zu fördern (EB Nr.120).

Die GVO-TT läßt hingegen keinen absoluten Gebietsschutz zu, so daß eine Möglichkeit für Dritte zur Lieferung der Lizenzzeugnisse ins Vertragsgebiet bestehen muß. Demzufolge sind geschlossene ausschließliche Lizenzvereinbarungen verboten (Art.3 Nr.3 lit.b). Dasselbe gilt für die Gebietsbeschränkungen, die sich auf gemeinfreien Raum beziehen, weil dies eine unzulässige Ausdehnung des Schutzrechts darstellt⁵⁴⁹.

Die Verpflichtung des Lizenznehmers, die überlassene Technologie nicht im Gebiet des Lizenzgebers innerhalb des Gemeinsamen Marktes zu nutzen, schützt den Lizenzgeber vor dem möglichen Wettbewerb des Lizenznehmers und ist daher freigestellt (Art.1 Abs.1 Nr.3).

Im Sinne der GVO-TT betrifft der Begriff „Gebiet des Lizenzgebers“ das Gebiet, für das vom Lizenzgeber keine Lizenz erteilt wurde (Art.10 Abs.12). Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Lizenzgeber die fragliche Technologie dort tatsächlich verwendet oder sie nur für sich bzw. andere Lizenznehmer reserviert⁵⁵⁰. Ferner kann der Gebietschutz des Lizenzgebers, das er sich selbst vorbehalten hat, nur „einheitlich“ gegenüber allen Lizenznehmern bestehen. Gebietsvorbehalte gegenüber einzelnen Lizenznehmern sind nicht freistellbar.

bb) Gebietsschutz unter den Lizenznehmern

Die Gebietsbeschränkungen in Herstellungs- und Gebrauchslizenzen blockieren zwar den Lizenznehmer, den für ihn kostengünstigen Tä-

⁵⁴⁹ EuGH Slg. 1986, 611, 662 –*Windsurfing International*; Wedekind, S. 177.

⁵⁵⁰ vgl. Ullrich in Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsverträge, Rn. 38, schlägt ausgehend von der Zielsetzung der GVO-TT zur Verbreitung der Technologie vor, diese Bestimmung restriktiv auszulegen.

tigkeitsort frei zu bestimmen⁵⁵¹. Sie führen aber zumeist zur Verbesserung der Produktionsbemühungen des Lizenznehmers und dienen der Qualität der Lizenzerzeugnisse⁵⁵². Andererseits geben sie eine Möglichkeit, daß der Lizenznehmer sich (besonders in der Anfangsphase der Nutzung der Technologie) vor dem Wettbewerb des erfahrenen Lizenzgebers bzw. anderer Lizenznehmer schützt.

Insofern erklärt Art.1 Abs.1 Nr.4 die Verpflichtung des Lizenznehmers für zulässig, die Herstellung oder den Gebrauch des lizenzierten Erzeugnisses bzw. Verfahrens in Gebieten anderer Lizenznehmer zu unterlassen. Dasselbe gilt für die Verpflichtung, in Gebieten anderer Lizenznehmer jede aktive Vertriebspolitik zu unterlassen, d.h. keine eigene auf diese Gebiete ausgerichtete Werbung zu betreiben, dort keine Niederlassungen einzurichten sowie keine Auslieferungslager zu unterhalten (Art.1 Abs.1 Nr.5). Dieser Vorschrift liegt die Überlegung zugrunde, daß der Lizenznehmer gegenüber anderen Lizenznehmern zumindest den Schutz vor aktivem Wettbewerb genießen kann. Nach herrschender Meinung in der Literatur ist der Tatbestand „keine besonders auf diese Gebiete ausgerichtete Werbung zu betreiben“ nach Sinn und Zweck des Verbots einer aktiven Vertriebspolitik und wegen der Rechtssicherheit eng zu interpretieren⁵⁵³.

Art.1 Abs.1 Nr.6 erlaubt das Verbot eines passiven Vertriebs. Demnach darf der Lizenznehmer verpflichtet werden, das Lizenzerzeugnis auch auf von ihm nicht veranlasste Lieferanfragen in Gebieten anderer Lizenznehmer nicht in Verkehr zu bringen. Der Zweck der Vorschrift ist, andere Lizenznehmer vor einer mittelbaren Konkurrenz des neuen

⁵⁵¹ Komm. ABl. 1976 L 6/8 -*AOIP/Beyrard*; Komm. WuW/E EV 1131,1135 -*Velcro/Aplix*; Komm. WuW/E EV 1233, 1236 -*Boussois/Interpane*; Komm. 13. WB, Ziff. 142 ff. -*Knoll/Hilfe-Form*.

⁵⁵² Komm. WuW/E EV 1513, 1517 -*Moosehead/Whitbread*; Komm. WuW/E EV 1374, 1378 -*Delta-Chemie/DDD*.

Lizenznehmers zu schützen, so daß sie die Investitionsrisiken, insbesondere bei der Einführung neuer Technologien, ohne Befürchtung übernehmen können⁵⁵⁴. Da eine solche Marktabschottung dem Grundgedanken der Gemeinschaft entgegensteht, kann ein Verbot passiver Vertriebspolitik jedoch für maximal fünf Jahre freigestellt werden (Art.1 Abs.2, 3, 4)⁵⁵⁵. Die Fünfjahresfrist beginnt mit dem ersten Inverkehrbringen des Lizenzerzeugnisses innerhalb des Gemeinsamen Marktes durch einen der Lizenznehmer. Daneben besteht die Möglichkeit, eine über den Zeitraum von fünf Jahren hinausgehende Verpflichtung im Wege der Einzelfreistellung zu legalisieren.

Ob solche Verbote zum Bestand des Patentrechts zählen, ist vom EuGH noch nicht endgültig entschieden worden. Die Kommission erklärte daher, daß das Verbot des passiven Wettbewerbs den möglichen Weiterentwicklungen der Rechtsprechung des EuGH im Hinblick auf die Art. 30 bis 36 (a.F.) und Art.85 Abs.1 EGV (a.F.) nicht vorgreift⁵⁵⁶.

Die Freistellung der aktiven oder passiven Wettbewerbsverbote hängt nicht davon ab, ob in den betroffenen Gebieten die überlassene Technologie ausschließlich aus Know-How, aus Patenten oder aus deren Kombination besteht⁵⁵⁷. Die Vertragspartner dürfen jedoch nicht vereinbaren, Parallelimporte durch Dritte zu verhindern⁵⁵⁸. Auf dieses Ziel gerichtete Vereinbarungen widersprechen der Erschöpfungslehre und schließen die Anwendung der GVO-TT aus (Art.3 Nr.3). Außer-

⁵⁵³ Bunte/Sauter, Teil III, GVO 2349/84, Rn. 35; Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 2349/84, Art.1, Rn.36; Groß in Wiedemann, § 13 EG-Kartellrecht, Rn. 58.

⁵⁵⁴ Die Kommission hat die Freistellung von Beschränkungen passiver Verkäufe in Frage gestellt, weil dies nicht mit der von ihr auf dem Gebiet vertikaler Beschränkungen verfolgten Politik übereinstimme, s. dazu EB Nr. 141.

⁵⁵⁵ DVGRUR, GRUR 1994, 711, 715; betrachtete die fünfjährige Frist als zu kurz; ebenso Mailänder, GRUR Int. 1987, 523, 533.

⁵⁵⁶ Erwägungsgrund Nr.11 GVO-TT.

⁵⁵⁷ Erwägungsgrund Nr.15 GVO-TT.

⁵⁵⁸ vgl. EuGH Slg. 1966, 31 -Grundig/Consten.

dem ist die Kommission beim Vorliegen derartiger Beschränkungen berechtigt, die Freistellung zu widerrufen (Art.7 Nr.3)

Schließlich ist eine Verpflichtung des Lizenzgebers, zukünftigen weiteren Lizenznehmern die Verbote gem. Art.1 Abs.1 Nr.4-6 aufzuerlegen, unbedenklich⁵⁵⁹.

cc) Kennzeichnungspflicht und Eigensbedarfsbindung

Die Kennzeichnungspflicht des Lizenznehmers dient dem Interesse des Lizenzgebers, sich über die Lizenzvergabe einen neuen Markt für seine Markenerzeugnisse zu erschließen. Grundsätzlich ist die Verpflichtung des Lizenznehmers erlaubt, ausschließlich die vom Lizenzgeber bestimmte Marke oder Aufmachung zur Kennzeichnung der Lizenzprodukte zu verwenden. Der Lizenznehmer darf jedoch nicht daran gehindert werden, auf seine Eigenschaft als Hersteller des Lizenzproduktes hinzuweisen (Art.1 Abs.1 Nr.7). Im übrigen muß die Kennzeichnungspflicht die Gültigkeitsdauer der Vereinbarung nicht überschreiten.

Mit dieser Bestimmung beabsichtigte die Kommission, zu verhindern, daß die Markenlizenzen dazu benutzt werden, um die Wirkungen der Patentlizenzvereinbarungen über den Ablauf der Patente hinaus zu verlängern. Daher müsse es dem Lizenznehmer ermöglicht werden, sich im Lizenzgebiet als Hersteller des Lizenzproduktes bekannt zu machen. Nur dadurch könne vermieden werden, daß er sich nach Ablauf der lizenzierten Patente gezwungen sieht, mit dem Lizenzgeber eine erneute Markenlizenzvereinbarung zu schließen, um seinen an das Lizenzprodukt gewöhnten Kundenstamm nicht zu verlieren⁵⁶⁰.

⁵⁵⁹ Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 2349/84, Art.1, Rn. 42.

⁵⁶⁰ Erwägungsgrund Nr. 10 GVO-Patent; Sucker/Guttuso in G/T/E, Art. 85 -Fallgruppen, Rn. 132; Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 907; Jestaedt in Langen/Bunte, (9. Aufl.), Art. 81 -Fallgruppen, Rn. 248; Axter in Pfaff, A III,

Die Ausdehnung der Kennzeichnungspflicht auf andere Erzeugnisse, die nur technisch oder wirtschaftlich mit dem Lizenzerzeugnis im Zusammenhang stehen, ist nicht gestattet⁵⁶¹. In dem Fall, daß die fragliche Lizenz mehrere unterschiedliche Erzeugnisse oder Erzeugnisvarianten umfasst, kann die Kennzeichnungspflicht auf alle Erzeugnisse oder Varianten erstreckt werden, sofern dies geschäftsüblich ist und nicht zu einer unangemessenen Wettbewerbsbeschränkung des Lizenznehmers führt oder auf die Marktabschottung zielt⁵⁶². Zulässig ist außerdem eine Verpflichtung des Lizenznehmers, den Namen des Lizenzgebers oder die Nummer des lizenzierten Patents auf dem Lizenzerzeugnis zu vermerken (Art.2 Abs.1 Nr.11). Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn der Lizenzgeber bereits keine Marke benutzt bzw. braucht.

Weiterhin kann dem Lizenznehmer eine Verpflichtung auferlegt werden, die vom Lizenzgeber bestimmte Aufmachung zu verwenden. Unter Aufmachung ist jede äußere Form oder Gestaltung zu verstehen, in der ein Unternehmen seine Waren in Verkehr bringt oder für sie wirbt, um sie von gleichartigen Waren anderer Herkunft zu unterscheiden. Die Anwendbarkeit der Art.1 Abs.1 Nr.7 bedingt nicht, daß die Aufmachung im Lizenzgebiet bereits die Verkehrsgeltung erlangt hat⁵⁶³. In jedem Fall müssen Aufmachungsvorschriften Goodwillorientiert sein, also der einheitlichen Warenidentifikation dienen. Eine Gefahr der Marktaufteilung kann bestehen, wenn der Lizenznehmer ohne sachlichen Grund verpflichtet wird, gleiche Lizenzerzeugnisse, insbesondere je nach einzelnen Lizenzgebieten, unterschiedlich auf-

Rn. 283.

⁵⁶¹ EuGH Slg 1986, 611, 660 –*Windsurfing International/Kommission*; Gleiss/Hirsch, Art. 85 (1), Rn. 869.

⁵⁶² Ullrich in Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsverträge, Rn. 48.

zumachen. Hervorzuheben ist dabei, daß die Nutzung bestimmter Verpackungsarten zwecks der Aufteilung der Abnehmer verboten ist (Art.3 Nr.4).

Schließlich muß der Lizenznehmer zum Hinweis auf seine Eigenschaft berechtigt bleiben, insbesondere seinen Vermerk als Hersteller erkennbar anzubringen und gegebenenfalls in der Werbung zu verwenden⁵⁶⁴.

Art.1 Abs.1 Nr.8 stellt die Verpflichtung des Lizenznehmers frei, die Herstellung des Vertragserzeugnisses auf die Mengen zu beschränken, die er zur Herstellung seiner eigenen Erzeugnisse braucht, und das Lizenzerzeugnis nur als integralen Bestandteil der eigenen Erzeugnisse oder als Ersatzteil für sie oder sonst in Verbindung mit dem Verkauf der eigenen Erzeugnisse zu veräußern, sofern diese Mengen allein vom Lizenznehmer festgesetzt werden. Die Zulässigkeit dieser Klauseln wurde zuerst in Art.1 Abs.1 Nr.8 GVO- Know-How anerkannt. Nach Ansicht der Kommission regt die Eigenbedarfsdeckungsklausel den Technologietransfer dadaruch an, daß sie für den Know-How-Geber einen Anreiz darstellt, seine Technologie für verschiedene Anwendungen zu verbreiten, sich selbst oder anderen Know-How-Nehmern aber den separaten Verkauf des Vertragserzeugnisses vorzubehalten⁵⁶⁵.

Während die Beschränkungen hinsichtlich der Menge der herzustellenden oder zu vertreibenden Lizenzerzeugnisse oder hinsichtlich der Zahl der lizenzpflichtigen Handlungen gem. Art.3 Nr.5 unzulässig sind, bleiben davon die in Art.1 Abs.1 Nr.8 genannten Beschränkun-

⁵⁶³ Wiedeman, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 2349/84, Art. 1, Rn. 46; Ullrich in Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsverträge, Rn. 49.

⁵⁶⁴ Ullrich in Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsverträge, Rn. 50; Schrickler, WRP 1980, 121, 126 ff.

⁵⁶⁵ Erwägungsgrund Nr. 7 GVO-Know-How; Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag,

gen unberührt. Ein Unterschied zwischen beiden Vorschriften wird dadurch gekennzeichnet, daß Art.1 Abs.1 Nr.8 keine Verpflichtung in Bezug auf die Mengen der hergestellten Erzeugnisse, sondern lediglich eine Beschränkung in der Art der Nutzung zulässt⁵⁶⁶. Dieser Ausgangspunkt ist jedoch kritisiert worden, die eingeschränkte Nutzung (Herstellung zur Deckung des Eigenbedarfs) führe im Ergebnis zu einer Mengenbeschränkung⁵⁶⁷.

Es kommt hier vielmehr darauf an, daß die Eigenbedarfsbindung des Lizenznehmers keine echte Beschränkung im Vergleich Art.3 Nr.5 darstellt, weil die Zulässigkeit derartiger Verpflichtungen nur erlaubt sind, sofern die Mengen allein vom Lizenznehmer festgesetzt werden.

b) Zeitliche und sachliche Voraussetzungen

aa) Reine Patentlizenzvereinbarungen

Zur Freistellung der in Art.1 Abs.1 genannten Verpflichtungen müssen weiterhin sachliche und zeitliche Voraussetzungen vorliegen. Bei reinen Patentlizenzvereinbarungen sind die Verpflichtungen nur soweit und solange freigestellt, wie das Lizenzerzeugnis im Gebiet des Lizenznehmers (Abs. 1 Nr.1, 2, 7 und 8), des Lizenzgebers (Abs.1 Nr.3) und der anderen Lizenznehmer (Abs.1 Nr.4 und 5) durch parallele Patente⁵⁶⁸ geschützt ist (Art.1 Abs.2 S.1)⁵⁶⁹. Diese Einschränkung

Rn. 916; Sucker/Guttuso in G/T/E, Art. 85 -Fallgruppen, Rn.135.

⁵⁶⁶ So z.B. Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 556/89, Art. 1, Rn. 68.

⁵⁶⁷ Groß in Wiedeman, §13 EG-Kartellrecht, Rn. 64.

⁵⁶⁸ In Art.10 Nr.13 GVO-TT werden parallele Patente derart definiert: „Patente, die trotz bestehender Abweichungen aufgrund fehlender einheitlicher nationaler Vorschriften für den gewerblichen Rechtsschutz in verschiedenen Mitgliedstaaten die selbe Erfindung schützen.“

⁵⁶⁹ Die Effekte dieser Bestimmung erfolgt bei multinationalen Patentlizenzvereinbarungen in der Weise, daß beim Entfallen der lizenzierten Patente in einem Mitgliedstaat die freigestellten Gebietsbeschränkungen innerhalb dieses Mitgliedstaates ihre Gültigkeit verlieren und sie nicht fortgeführt werden dürfen, während sie in anderen Mitgliedstaaten fortgelten.

dient dazu, daß die Stellung des Lizenznehmers gegen Dritten infolge vertraglicher Vertriebsbeschränkungen nicht verschlechtert wird.

Das Verbot des passiven Vertriebs im Sinne des Abs.1 Nr.6 wird für höchstens fünf Jahre ab dem ersten Inverkehrbringen des Erzeugnisses im Gemeinsamen Markt durch irgendeinen Lizenznehmer freigestellt⁵⁷⁰. Dies gilt nur, wenn das Erzeugnis in den betreffenden Gebieten durch parallele Patente geschützt ist (Art.1 Abs.2 S. 2).

Die Befristung der passiven Vertriebe auf fünf Jahre wurde kritisiert, sie sei viel zu kurz, weil in vielen Fällen die Produktion des Lizenzgegenstands langfristige und kostspielige Zulassungsverfahren beanspruche. Übrigens beginne die Frist schon mit dem ersten Inverkehrbringen des Lizenzerezeugnisses durch einen der Lizenznehmer irgendwo im Gemeinsamen Markt, nicht etwa erst mit der Einführung im Markt des geschützten Lizenznehmers⁵⁷¹.

bb) Reine Know-How-Vereinbarungen

Bei reinen Know-How-Vereinbarungen gelangen die in Art.1 Abs.1 Nr.1 bis 5 genannten Verpflichtungen für einen Zeitraum von höchstens zehn Jahren ab dem ersten Inverkehrbringen des Lizenzerezeugnisses im Gemeinsamen Markt durch einen der Lizenznehmer in den Genuss der GVO-TT (Art.1 Abs.3).

Es ist schwierig, den Zeitpunkt zu bestimmen, in welchem das Know-How seinen geheimen Charakter verliert. Die Kommission geht davon aus, daß nach einem bestimmten Zeitraum eine tatsächliche Vermutung dafür spricht, daß die Geheimhaltung des übertragenen Know-How nicht mehr gewahrt bleiben kann. Deswegen erachtet sie es für

⁵⁷⁰ Im Unterschied zu den Vorgängerordnungen beginnt die Frist nunmehr nicht mehr mit dem Inverkehrbringen durch den Lizenzgeber oder mit dem Abschluss eines Lizenzvertrags.

⁵⁷¹ Jestaedt in Langen/Bunte (8.Aufl.), Art.85 –Fallgruppen, Rn.256.

notwendig, die Geltung der genannten Verpflichtungen auf eine bestimmte Anzahl von Jahren zu befristen⁵⁷². Eine längere Freistellung ist nur im Rahmen der Einzelfreistellung möglich. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn ein Erfordernis zum Schutz der aufwendigen und risikoreichen Investitionen besteht⁵⁷³.

Im Falle der Verlängerung von Know-How-Vereinbarungen durch Einbeziehung etwaiger Verbesserungserfindungen kann ein neuerer Gebietsschutz erst ab dem Zeitpunkt, in welchem für geheime Verbesserungen in der Gemeinschaft eine Lizenz erteilt worden ist, und lediglich im Wege einer Einzelfreistellung gewährt werden. Haben die Verbesserungen die Innovationen zum Gegenstand, die sich von der überlassenen Technologie unterscheiden, so besteht eine Möglichkeit für Vertragspartner, eine neue Vereinbarung zu treffen⁵⁷⁴.

Die Freistellung des passiven Vertriebsverbots ist wie bei der Patentlizenz auf fünf Jahre beschränkt. Dagegen gilt die Freistellung einer Kennzeichnungs- und Eigenbedarfspflicht i.S.v. Art.1 Abs.1 Nr.7 und 8 für die gesamte Dauer der Vereinbarung. Die Freistellung einer Know-How-Vereinbarung setzt stets voraus, daß die Vertragspartner das ursprüngliche Know-How und etwaige Verbesserungen in geeigneter Form identifiziert haben, sowie daß das Know-How (noch) geheim und wesentlich ist (Art.1 Abs.3 Unterabs. 4)⁵⁷⁵.

cc) Gemischte Vereinbarungen

Bei gemischten Patentlizenz- und Know-How-Vereinbarungen gilt die Freistellung der in Abs.1 Nr.1 bis 5 genannten Verpflichtungen in den Mitgliedstaaten, in denen die überlassene Technologie durch notwendige Patente geschützt ist, so lange, wie das Lizenzerzeugnis in diesen

⁵⁷² Erwägungsgrund Nr.13 GVO-TT.

⁵⁷³ Erwägungsgrund Nr.14 GVO-TT.

⁵⁷⁴ Erwägungsgrund Nr.14 GVO-TT.

Mitgliedstaaten patentrechtlich geschützt ist, sofern diese Schutzdauer die von Abs.3 vorgesehenen Zeiträume überschreitet (Art.1 Abs.4 Unterabs.1).

Dies hat zur Folge, daß die maximal zehn jährige Freistellungsfrist für reine Know-How-Vereinbarungen um den Zeitraum der Existenz notwendiger Patente in der Gemeinschaft verlängert wird. Nur bei gemischten Verträgen stellt die GVO-TT auf die „Notwendigkeit“ der lizenzierten Patente ab. Demzufolge ist es nicht erlaubt, daß die Frist von zehn Jahren für Know-How-Vereinbarungen durch die Einbeziehung „nicht notwendiger“ bzw. „irrelevanter“ Patente verlängert wird.

Die Notwendigkeit des Patentschutzes soll nur im Zeitpunkt des Vertragsschlusses, nicht während der Vertragsdauer gegeben sein. Ein Patent ist als notwendig anzusehen, wenn die Nutzung der überlassenen Technologie ohne dessen Lizenzierung gar nicht, oder nur in geringerem Maße oder unter schwierigeren Umständen oder mit höherem Kostenaufwand möglich wäre oder wenn dessen Lizenzierung im Hinblick auf rechtlichen Schutz der Lizenztechnologie gegenüber Dritten von Bedeutung ist⁵⁷⁵.

Die Dauer der Freistellung des passiven Vertriebsverbots darf, wie bei reinen Patentlizenz- und Know-How-Vereinbarungen, den Zeitraum von fünf Jahren nicht überschreiten (Art.1 Abs.4 Unterabs. 2).

Für gemischte Vereinbarungen bleibt die Freistellung nur erhalten, solange die Patente gültig sind oder das identifizierte Know-How geheim und wesentlich ist, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist (Art.1 Abs.4 Unterabs. 3).

⁵⁷⁵ s. zur Tatbestandsmerkmale „geheim und wesentlich“ Art.10 Nr.2, 3 GVO-TT.

⁵⁷⁶ Art.10 Nr.5 GVO-TT; vgl. auch Ullrich in Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsverträge, Rn. 44; Komm. v. 15.12.1986, ABl. 1987 L 50/30 -*Boussois/Interpane* (=GRUR Int. 1987, 587).

c) Minusklausel

Gem. Art.1 Abs.5 gilt eine Freistellung nach Abs.1 auch dann, wenn die Vertragspartner Verpflichtungen im Sinne dieses Absatzes vorsehen, ihnen jedoch einen weniger weiten Umfang geben als es nach diesem Absatz zulässig wäre (sog. Minusklausel).

Durch diese Vorschrift wird den Vertragspartnern ein größerer Spielraum eingeräumt, die Vereinbarung besser ihren konkreten Bedürfnissen anzupassen⁵⁷⁷.

Den Verpflichtungen kann in sachlicher, räumlicher oder zeitlicher Hinsicht ein „weniger weiter Umfang“ gegeben werden. Dies kommt beispielsweise bei ausschließlichen Lizenzen in Betracht, bei denen die Exklusivität durch bestimmte Ausnahmen durchbrochen wird. Dasselbe gilt, wenn der Lizenzgeber sich verpflichtet, im Lizenzgebiet nur noch eine bestimmte Anzahl weiterer Lizenzen zu erteilen, oder dem Lizenznehmer zu gestatten, lizenzierte Technologie in bestimmten Umfang auch im Gebiet des Lizenzgebers zu nutzen, z.B. dort seine eigenen Tochtergesellschaften zu beliefern⁵⁷⁸.

4- Unbedenkliche Klauseln („weiße Liste“)

Art.2 Abs.1 enthält einige Vertragsklauseln, die grundsätzlich nicht wettbewerbsbeschränkend sind (sog. „weiße Liste“)⁵⁷⁹. Die Aufzählung ist nicht abschließend⁵⁸⁰.

⁵⁷⁷ Sucker/Guttuso in G/T/E, Art. 85 -Fallgruppen, Rn. 136; vgl. Axter in Pfaff, A III, Rn. 285, hält diese Vorschrift für unvereinbar mit der Freistellungssystematik des Art. 85 Abs.3 EGV (a.F.)

⁵⁷⁸ s. zu anderen Beispielen für „Minus-Verpflichtungen“ Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 951; Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 2349/84, Art.1, Rn. 56 f.

⁵⁷⁹ Im Vergleich zu den Vorgängerverordnungen wurde die „weiße Liste“ der GVO-TT erweitert, so daß einige freistellbare Klauseln in GVO-Know-How auf Patentlizenzverträge erstreckt worden sind.

⁵⁸⁰ Erwägungsgrund Nr. 18 GVO-TT.

Insofern können weitere, nicht wettbewerbsbeschränkende Verpflichtungen freigestellt werden. Für die zweckmäßige Auslegung einiger Klauseln muß die „weiße Liste“ mit der sog. „schwarzen Liste“ in Art.3 zusammen gelesen werden.

Im dem Falle, daß die in Art.2 Abs.1 aufgeführten Verpflichtungen aufgrund besonderer Umstände vom Verbot des Art.81 Abs.1 EGV erfaßt werden, sind sie ebenfalls freigestellt. Dies gilt auch, wenn sie nicht im Zusammenhang mit den in Art.1 freigestellten Verpflichtungen vereinbart werden, z.B. im Rahmen einer nicht ausschließlichen Lizenz. Übrigens wird eine „Minuskausel“ wieder in Art.2 Abs.3 vorgesehen.

a) Geheimhaltungspflicht und Unterlizenzierungsverbot

Art.2 Abs.1 Nr.1 erklärt die Verpflichtung des Lizenznehmers für unbedenklich, vom Lizenzgeber mitgeteiltes Know-How geheimzuhalten. Da ein Know-How anders als gewerbliche Schutzrechte keinen gesetzlichen Schutz genießt, ist die Geheimhaltung eine unabdingbare Voraussetzung für die Bereitschaft zur Überlassung von geheimem Know-How an Dritte⁵⁸¹.

Diese Vorschrift erfaßt auch eine entsprechende Verpflichtung des Lizenzgebers bezüglich des ihm vom Lizenznehmer überlassenen Verbesserungs-Know-How⁵⁸². Da die Aufzählung in Art.2. Abs.1 nicht abschließend ist, geht man in der Literatur davon aus, daß auch

⁵⁸¹ Komm. v. 23.12.1977, ABl. 1978 Nr. L 70/69 –*Campani*; Komm. v.18.7.1975, ABl. 1975 Nr. L 222/34 –*Kabelmetal/Luchaire*; Komm. v. 22.12.1971, ABl. 1972 Nr. L 13/50–*Burroughs/Delplangue*; Komm. v. 9.6.1972, ABl. 1972 Nr. L 143/31 –*Davidson Rubber*.

⁵⁸² Sucker/Guttuso in G/T/E, Art. 85 -Fallgruppen, Rn. 143; Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 957; vgl. Ullrich in Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsverträge, Rn. 55, in der Auffassung, daß die Geheimhaltungspflicht sich nicht nur auf den Vertragsgegenstand, sondern auch auf das bei den Vertragsverhandlungen unter ausdrücklichem oder stillschweigendem Vertraulichkeitsvorbehalt mitgeteilte Know-How bezieht.

Geheimhaltungsverpflichtungen in bezug auf kommerzielles Know-How unbedenklich seien⁵⁸³.

Dem ist schwer zu folgen. Zum einen widerspricht dies dem Art.10 Nr.1, in dem Know-How explizit als „eine Gesamtheit technischer Kenntnisse“ definiert wird. Zum anderen gilt der Tatbestand, daß die Aufzählung in Art.2 nicht abschließend sei, nur für den Inhalt der Verpflichtung, aber nicht den Gegenstand der Vereinbarung.

Die Geheimhaltungspflicht darf dem Lizenznehmer auch über das Ende der Vereinbarung hinaus auferlegt werden. Voraussetzung ist jedenfalls, daß der Geheimnischarakter des Know-How noch besteht.

Gem. Art.10 Nr.2 ist ein Geheimnischarakter gegeben, wenn das Know-How-Paket insgesamt oder in der geauen Gestaltung und Zusammensetzung seiner Bestandteile nicht allgemein bekannt oder leicht zugänglich ist. Für das Vorliegen des Geheimnischarakters ist es aber nicht unentbehrlich, daß jeder einzelne Bestandteil des Know-How total unbekannt bzw. außerhalb des Geschäftsbetriebs des Lizenzgebers nicht erhältlich ist. Demzufolge ist eine technische Kenntnis trotz der Offenkundigkeit jeder einzelnen Komponente eines Know-How-Pakets auch dann für „geheim“ zu erachten, falls die genaue Zusammensetzung oder Gestaltung der Komponenten nicht verfügbar ist. Dagegen ist unklar, ob ein Know-How als „geheim“ bezeichnet werden kann, wenn es zwar bekannt ist, allerdings für einen neuen, bisher unbekanntem Zweck genutzt werden soll⁵⁸⁴.

Da die Gewährung von Lizenzen an Dritte allein dem Schutzrechts- bzw. Know-How-Inhaber zusteht, ist die Verpflichtung des Lizenz-

⁵⁸³ Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 2349/84, Art. 2, Rn. 24 sowie GVO 556/89, Art. 2, Rn. 5; Groß in Wiedemann, § 13 EG-Kartellrecht, Rn.77.

⁵⁸⁴ Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 556/89, Art.1, Rn. 20; bejahend Groß in Wiedemann, § 13 EG-Kartellrecht, Rn.36.

nehmers, keine Unterlizenzen zu erteilen oder die Lizenz weiter zu übertragen, unbedenklich (Art.2 Abs.1 Nr.2)⁵⁸⁵. Problematisch kann aber sein, wenn das Unterlizenzierungsverbot in der Tat zum Zwecke der Marktaufteilung auferlegt wird. Die Kommission sah deshalb eine Gefahr der Wettbewerbsbeschränkung in dem Falle, daß dem Lizenznehmer die Unterlizenzerteilung im Militärbereich untersagt wird, während dies im Zivilbereich erlaubt war⁵⁸⁶.

b) Nachvertragliches Nutzungsverbot

Gem. Art.2 Abs.1 Nr.3 ist die Verpflichtung des Lizenznehmers zulässig, die Nutzung der überlassenen Technologie nach Vertragsablauf zu unterlassen. Dies gilt, soweit und solange das Know-How noch geheim ist bzw. das Patent fortbesteht.

Die Vorschrift regelt an sich nur eine Selbstverständlichkeit. Sie gibt dem Lizenzgeber die Möglichkeit, nach Vertragsende über seine Technologie erneut zu verfügen. Nach Ansicht der Kommission kann das Weiterbenutzungsverbot als ein normaler Bestandteil der Lizenz angesehen werden, da der Lizenzgeber sonst gezwungen wäre, sein Know-How bzw. seine Patente auf unbegrenzte Zeit zu überlassen, was sich auf den Technologietransfer hindernd auswirken könnte⁵⁸⁷.

Ein nachvertragliches Nutzungsverbot kann wettbewerbsbeschränkend bewirken, wenn die Vereinbarung zugleich eine Verpflichtung des Know-How-Nehmers enthält, seine Verbesserungen bezüglich des Vertragsgegenstands dem Lizenzgeber zur Verfügung zu stellen sowie ihm die Weiterbenutzung nach Vertragsablauf zu gestatten. In einem solchen Fall hätte der Know-How-Nehmer keine Möglichkeit mehr,

⁵⁸⁵ Komm. v. 13.10.1988, ABl. 1988 L 309/ 34 –*Delta Chemie/DDD*; Komm. v. 2.12.1975, ABl. 1976 L 6/ 8 –*AOIP/Beyrard*.

⁵⁸⁶ Komm. 9. WB, Ziff. 114 –*Suralmo*.

⁵⁸⁷ Erwägungsgrund Nr. 20 GVO-TT; Jestaedt in Langen/Bunte, (9. Aufl.), Art. 81

den Lizenzgeber zu veranlassen, daß er dem Know-How-Nehmer die Weiterbenutzung des ursprünglichen Vertragsgegenstands einschließlich der von ihm entwickelten Verbesserungen nach Vertragsablauf zu erlauben. Zur Lösung dieses Problems wird in der Literatur vorgeschlagen, daß die Vertragspartner sich in bezug auf Know-How und dazu vom Lizenznehmer geschaffene Verbesserungen gegenseitig vom nachvertraglichen Nutzungsverbot freistellen, oder daß der Lizenzgeber dem Lizenznehmer eine angemessene Gebühr für die nachvertragliche Nutzung erstattet⁵⁸⁸.

c) Lizenzierung von Verbesserungs- und Anwendungserfindungen

Die Verpflichtung des Lizenznehmers, dem Lizenzgeber im Hinblick auf von ihm vorgenommene Verbesserungen oder neue Anwendungen der überlassenen Technologie eine Lizenz zu gewähren, ist nach Art.2 Abs.1 Nr.4 freigestellt (sog. grant back-Klausel). Die Zulässigkeit setzt aber zum einen voraus, daß eine solche Lizenz im Fall abtrennbarer Verbesserungen nicht ausschließlich sein soll, so daß der Lizenznehmer nicht darauf beschränkt wird, seine Verbesserungen selbst zu nutzen oder sie an Dritte zu überlassen. Somit wird die Teilnahme anderer Interessenten an dem Fortschritt nicht ausgeschlossen. Zum anderen muß die Rücklizenzierung auf der Basis von Gegenseitigkeit erfolgen, d.h. der Lizenzgeber muß auch verpflichtet sein, dem Lizenznehmer für seine eigenen Verbesserungen eine (ausschließliche oder nicht ausschließliche) Lizenz zu erteilen⁵⁸⁹.

–Fallgruppen, Rn. 256; Guttuso, FIW-Schriften, Heft 118, S. 12. Komm. v. 22.12.1987, ABl. 1988 L 69/21 -*Rich Products/Jus-rol*.

⁵⁸⁸ Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 2349/84, Art. 2, Rn. 17; Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 965; vgl. Komm. v. 13.10.1988, ABl.1988 L 309/34 –*Delta Chemie/DDD*, in diesem Fall hat die Kommission ein nachvertragliches Nutzungsverbot zwar nicht beanstandet, dem Lizenzgeber aber die Weiterbenutzung der Verbesserungen des Lizenznehmers nicht erlaubt und ihn so mittelbar veranlasst, ein nachvertragliches Nutzungsverbot nicht geltend zu machen.

⁵⁸⁹ Erwägungsgrund Nr. 20 GVO-TT; Komm. v. 15.12.1986, ABl. 1987 L 50/30

Mit dieser Bestimmung trägt die Kommission der Ausgewogenheit der Interessen von Parteien Rechnung. Aus der Sicht des Lizenzgebers sind die Verpflichtungen des Lizenznehmers zur Mitteilung der Verbesserungen und Erfahrungen von großer Bedeutung, weil andernfalls sein Zustand hinsichtlich der Verwertung der ursprünglich von ihm entwickelten Technologie gegenüber seinem Vertragspartner verschlechtert wäre. Andererseits bleibt der Lizenznehmer berechtigt, seine Verbesserungs- und Anwendungserfindungen selbst oder durch Lizenzierung an Dritte zu verwerten⁵⁹⁰.

Die einseitige Verpflichtung des Lizenznehmers zur Rücklizenzierung von Erfahrungen und die Verpflichtung zur ausschließlichen Rücklizenzierung werden von Art.2 Abs.1 Nr.4 nicht erfaßt⁵⁹¹. Diese werden als graue Klauseln behandelt und können im Widerspruchsverfahren freigestellt werden. Unzulässig ist ferner die Verpflichtung des Lizenznehmers, dem Lizenzgeber seine Rechte an Verbesserungen der überlassenen Technologie ganz oder teilweise zu übertragen (Art.3 Nr.6)⁵⁹².

Den Kern der Regelung bilden die Gegenseitigkeit und die Nichtausschließlichkeit der Lizenzen. Die Gegenseitigkeit ist nur formal rechtlich, also nicht wirtschaftlich zu verstehen, weil der Anfall von Verbesserungen und ihr Wert beim Vertragsabschluss noch nicht klar ist⁵⁹³. Entscheidend ist deshalb nicht die Gleichwertigkeit, sondern die

–*Boussois/Interpane*; Komm. v. 9.6.1972, ABl. 1972 L 143/39 –*Raymond-Nagoya*; Koch in Grabitz/Hilf, Art. 85, Rn. 291; Sack WRP, 592, 611.

⁵⁹⁰ Komm. v. 22.12.1987, ABl 1988 L 69/21 –*Rich Products/Jus-rol*; vgl. Komm. v. 18.7. 1975, ABl. L 222/34 –*Kabelmetal*, wobei die Kommission eine grant back-Klausel für unzulässig hielt, mit der Begründung, daß sie dem Lizenznehmer den Anreiz zu eigenen Forschungen nehme.

⁵⁹¹ Die Kommission stellte zur Diskussion, ob diese Rechtslage bei der Revision der GVO-TT beibehalten werden soll, s. dazu EB Nr.167.

⁵⁹² Komm. 12. WB, Ziff. 86 –*Spitzer-Van Hool* ; Gleiss/Hirsch, Art.85 (1), Rn. 898.

⁵⁹³ Ullrich in Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsverträge, Rn. 72.

Umfangsgleichheit von Rücklizenzpflichten. Die Gegenseitigkeit wird nicht verletzt, wenn die begünstigte Partei von ihrem Recht gar nicht oder nur eingeschränkt Gebrauch macht⁵⁹⁴. Eine einseitige Gebührenpflicht kann allerdings problematisch sein, insbesondere wenn dies zu einer Behinderung der Weiterentwicklungsbereitschaft des Lizenznehmers führt. In diesem Fall wäre die Freistellung im Widerspruchsverfahren möglich⁵⁹⁵.

Die Zulässigkeitsfrage stellt sich dar, wenn der Lizenznehmer verpflichtet ist, nicht nur dem Lizenzgeber, sondern auch anderen Lizenznehmern eine Lizenz an seinen Verbesserungs- oder Anwendungserfindungen zu gewähren oder der Lizenzgeber insofern zumindest unterlizenzberechtigt ist. Da derartige Vereinbarungen trotz einer Gefahr, daß der Lizenznehmer seine Motivation zu weiteren Forschungen verliert, vorwiegend zur Verbreitung der verbesserten Technologie dienen, sind sie grundsätzlich freistellungsfähig⁵⁹⁶.

In Art.2 Abs.1 Nr.4 ist von „trennbaren Verbesserungen“ die Rede. Die Trennbarkeit ist gegeben, wenn die Verbesserungen durch Übermittlung an Dritte isoliert verwertet werden können, ohne daß dabei Grund-Know-How des Lizenzgebers preisgegeben wird. Der Lizenznehmer soll eine Erlaubnis für die Nutzungsüberlassung an Dritte einholen, sofern eine Gefahr zum Offenkundigwerden des Grund-Know-How besteht.

Die Vorschrift enthält keine ausdrückliche Regelung für untrennbare Verbesserungen des Lizenznehmers. Aus dem Umkehrschluß ergibt sich jedoch, daß bei nicht abtrennbaren Verbesserungen eine Ver-

⁵⁹⁴ Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 208; Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 2349/84, Art. 2, Rn. 34.

⁵⁹⁵ Gleiss/Hirsch, Art. 85 (1), Rn. 912.

⁵⁹⁶ Komm. v. 22.12.1987, ABl. 1988 L 69/21 -*Rich Products/Jus-rol*; vgl. auch Komm. v.18.7.1975, ABl. 1975 Nr. L 222/34 -*Kabelmetal/Luchaire*.

pflichtung zu ausschließlicher Rücklizenzierung als nicht wettbewerbsbeschränkend anzusehen ist.

Schließlich gilt die Vorschrift nicht für die Verpflichtung zur Lizenzierung von Parallelerfindungen. Denn derartige Verpflichtungen sind häufig geeignet, den potentiellen Wettbewerb zwischen Vertragspartnern zu verhindern und den Lizenznehmer davon abzuhalten, eigene Forschungen auf Nebengebieten zu betreiben⁵⁹⁷.

d) Beschaffenheits- und Bezugsbindungen

Unter Beschaffenheitsbindungen versteht man die Verpflichtung des Lizenznehmers, die aufgrund der Lizenz hergestellten Erzeugnisse in bestimmter Qualität zu produzieren oder nur Vorprodukte bestimmter Qualität zu verwenden. Bezugsbindungen verpflichten den Lizenznehmer, die für die Herstellung der Vertragsprodukte zu verwendenden Materialien nur vom Lizenzgeber oder einem von diesem benannten Dritten zu beziehen.

Art.2 Abs.1 Nr.5 erklärt derartige Bindungen des Lizenznehmers für zulässig. Demzufolge kann er verpflichtet werden, Mindestqualitätsvorschriften einschließlich technischer Spezifikationen für das Lizenzprodukt einzuhalten oder Erzeugnisse vom Lizenzgeber (oder von bestimmten Zulieferern) zu beziehen. Dies gilt freilich nur, soweit die Qualitätsvorschriften oder Erzeugnisse für eine technisch einwandfreie Nutzung der überlassenen Technologie (Art.2 Abs.1 Nr.5 lit.a), oder für die Qualitätsgleichheit von Original- und Lizenzprodukten notwendig sind (Art.2 Abs.1 Nr.5 lit.b). Unbedenklich ist dabei

⁵⁹⁷ Koch in Grabitz/Hilf, Art. 85, Rn. 292; Gleiss/Hirsch, Art.85 (1), Rn. 919; vgl. auch Wedekind, S. 214, geht davon aus, daß Parallelerfindungen nicht auf dem lizenzierten Patent basieren.

auch, dem Lizenzgeber zu gestatten, entsprechende Kontrollen durchzuführen⁵⁹⁸.

Die Vorschrift dient der Qualitätssicherung der Vertragserzeugnisse und somit dem Schutz des Lizenzgebers vor einer Rufschädigung aufgrund qualitativ minderwertiger Produkte⁵⁹⁹. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn dem Lizenznehmer zusätzlich gestattet wird, die Marke des Lizenzgebers zu benutzen. Denn in diesem Fall muß die Qualität aller unter der Marke angebotene Waren aufgrund der Garantie- und Qualitätsfunktion der Marke identisch sein.

Ob die Qualitätsvorschriften oder Bezugspflichten „notwendig“ sind, beurteilt sich nach den Umständen des Einzelfalles. Sie dürfen keinesfalls dazu eingesetzt werden, den Wettbewerb zwischen Vertragspartner und anderen Lizenznehmern zu beschränken⁶⁰⁰. Es muß sich um die Qualitätskriterien handeln, die im voraus festgelegt und objektiv nachprüfbar sind. Daneben müssen sie sich allein auf den lizenzierten Gegenstand beziehen⁶⁰¹.

Beispielsweise hielt die Kommission in der Entscheidung Vaessen/Moris den Bezug von Würstdärmen beim Lizenzgeber nicht für notwendig, da geeignete Därme auch aus anderer Quelle am Markt erhältlich waren⁶⁰². Dagegen hat sie im Fall Moosehead/Whitbread die Bezugspflicht des Lizenznehmers nicht beanstandet, mit der Begrün-

⁵⁹⁸ Komm. v. 22.12.1971, ABl. 1972 L 13/50 –*Burroughs/Delplanque*; Komm. v. 9.6.1972, ABl. L 143/39 –*Raymond/Nagoya*.

⁵⁹⁹ Gleiss/Hirsch, Art. 85 (1), Rn. 845; Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 556/89, Art. 2, Rn. 34.

⁶⁰⁰ Sack, WRP 1999, 592, 609.

⁶⁰¹ EuGH Slg. 1986, 611, 655 –*Windsurfing International*; vgl. Gleis/Hirsch, Art. 85 (1), Rn. 850, betrachten auch weitergehende Bindungen als zulässig, wenn der Schutz des „good-will“ dies erfordert.

⁶⁰² Komm. v. 10.1.1979, ABl. L 19/32 –*Vaessen/Moris*.

dung, daß das lizenzierte Know-How ohne die Hefe des Lizenzgebers nicht technisch einwandfrei hätte benutzt werden können⁶⁰³.

Eine Bezugspflicht kann auch zulässig sein, wenn das zu beziehende Erzeugnis für die Herstellung der lizenzierten Rezeptur von wesentlicher Bedeutung ist (z.B. bei bestimmten Getränken), aber der Lizenzgeber die Zusammensetzung des Erzeugnisses geheimhalten will⁶⁰⁴.

Gemeinhin wird anerkannt, daß die Notwendigkeit der Bezugsbindungen nicht gegeben ist, sofern allein die Beschaffenheitsbindungen zur Erfüllung von Interessen des Lizenzgebers genügen. Im konkreten Fall ist daher stets zu überprüfen, ob die Bezugsbindung zur Durchsetzung der vorgeschriebenen Beschaffenheit unerlässlich ist⁶⁰⁵. Im übrigen müssen alle Lizenznehmer hinsichtlich der Qualitätsvorschriften gleichbehandelt werden. Nicht zulässig ist, daß der Lizenzgeber nur von manchem Lizenznehmer die Einhaltung der Qualitätsvorschriften verlangt, während er gegenüber anderen Lizenznehmern nicht mehr darauf besteht⁶⁰⁶.

Schließlich lassen sich die Qualitäts- und Bezugsbindungen, die nicht im Sinne des Art.2 Abs.1 Nr.5 notwendig sind, im Widerspruchsverfahren freistellen (Art.4 Abs.2 lit.a).

⁶⁰³ Komm. v. 23.3.1990, ABl. L 100/32 –*Moosehead/Whitbread*.

⁶⁰⁴ Komm. v. 23.12.1977, ABl. 1978 L 70/69 –*Campari*; Koch in Grabitz/Hilf, Art. 85, Rn. 274; Sucker/Guttuso in G/T/E, Art. 85 -Fallgruppen, Rn. 157.

⁶⁰⁵ Wedekind, S. 207, erfordert restriktive Auslegung der Notwendigkeit der Bezugsbindung, bejaht die Notwendigkeit in diesem Sinne, z.B. wenn eine solche Bindung für die Berechnung der Lizenzgebühren oder für die Kontrolle der Einhaltung der Lizenznutzung unabdingbar ist.; ähnlich Koch in Grabitz/Hilf, Art. 85, Rn. 274; hält die Bezugsbindungen nur ausnahmsweise für zulässig, z.B. wenn sie sich auf Ersatzteile beziehen, deren Montage zur Patentverletzung führen würde.

⁶⁰⁶ Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 556/89, Art. 2, Rn.39.

e) Anzeige-, Prozeßführungs- und Prozeßbeistandsverpflichtungen

Der Lizenzgeber hat ein berechtigtes Interesse daran, Patentverletzungen bzw. jede unrechtmäßige Nutzung des Know-How zu verhindern. Auch für den Lizenznehmer ist eine Prozeßführung oder Beistandleistung von Bedeutung, um neben dem Lizenzgeber seine Rechte vollständig zu verteidigen. Infolgedessen erklärte die Kommission in Art.2 Abs.1 Nr.6 die Verpflichtung des Lizenznehmers für unbedenklich, jede unrechtmäßige Nutzung des Know-How oder Patentverletzung durch Dritte anzuzeigen, gerichtlich zu verfolgen oder dem Lizenzgeber in einem Verletzungsverfahren Beistand zu leisten.

Der Vorschrift liegt die Erwägung zugrunde, daß der Lizenznehmer sich über die Beeinträchtigungen der lizenzierten Technologie von Dritten, die in seinem Vertragsgebiet eintreten, eher informieren und leicht Beweismaterialien sammeln kann. Dies gilt insbesondere für ausländische Lizenzen⁶⁰⁷.

Da das Know-How kein gewerbliches Schutzrecht ist, kann eine „unrechtmäßige Nutzung“ des Know-How der Fall sein, sofern der Lizenzgeber nach nationalem Recht berechtigt ist, die Unterlassungs- oder Schadenersatzansprüche geltend zu machen, z.B. wegen Geheimnisverrats.

Die in Art.2 Abs.1 Nr.6 erwähnten Mitwirkungspflichten müssen den Lizenznehmer nicht daran hindern, die Gültigkeit der lizenzierten Patente oder den geheimen Charakter des überlassenen Know-How zu bestreiten. Mit anderem Wort dürfen sie nicht wie eine Nichtangriffspflicht wirken⁶⁰⁸. Im übrigen ist es verboten, wenn sie in der Tat zum

⁶⁰⁷ Pagenberg/Geissler, Muster 1, Rn.270.

⁶⁰⁸ Ullrich in Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsverträge, Rn. 58; Gleiss/Hirsch Art.85 (1), Rn. 960.

Zwecke der Kundenaufteilung vereinbart werden. Die Kommission hat die Verpflichtung des Lizenznehmers, gegen dritten Lieferanten gerichtlich vorzugehen, als eine Verstärkung der Kundenaufteilung beurteilt⁶⁰⁹.

Die Vorschrift muß im Zusammenhang mit Art.3 Nr.3 gelesen werden. Demnach ist die Gruppenfreistellung ausgeschlossen, wenn die Vertragspartner (oder einer von ihnen) verpflichtet sind, Rechte an geistigen Eigentum geltend zu machen oder Maßnahmen zu treffen, um es zu verhindern, daß Verbraucher oder Widerkäufer gemeinfreie Erzeugnisse außerhalb des Vertragsgebiets beziehen.

f) Lizenzgebühren

Die Pflicht des Lizenznehmers, die Lizenzgebühr zu zahlen, ist seine Gegenleistung für die Nutzung der lizenzierten Technologie und unterliegt der freien Vereinbarung der Parteien. Die Lizenzgebühren verursachen zwar dem Lizenznehmer Kosten, verteuern dadurch die Lizenzprodukte und beschränken mittelbar nicht nur die Wettbewerbsfreiheit des Lizenznehmers, sondern auch den Wettbewerb. Dennoch fällt die Vereinbarung der Lizenzgebühr nicht unter das Kartellverbot. Denn es gehört zum spezifischen Gegenstand eines Schutzrechts, dieses lizenzieren zu können und für die Lizenz die Zahlung von Lizenzgebühren zu vereinbaren.

Die Gebührenzahlungspflicht des Lizenznehmers darf grundsätzlich bis zum Erlöschen des Schutzrechts bzw. Offenkundigwerden des Know-How vereinbart werden⁶¹⁰. Eine Zahlungspflicht, die aus bestimmten Gründen (z.B. Zahlungserleichterung) über den Ablauf der Schutzfrist bzw. Offenkundigwerden des Know-How hinausgeht,

⁶⁰⁹ Komm. v. 21.12.1988, ABl. 1989 L 43/27 –*Decca Navigator System*.

⁶¹⁰ Die Kommission hat im Allgemeinen gegenüber der Gebührenfortzahlung eine strenge Haltung eingenommen, s. Komm. v. 2.12.1975, ABl. 1976 L 6/8,14

kann erlaubt werden⁶¹¹. Hingegen ist die Gebührenfortzahlungspflicht kartellrechtlich problematisch, sofern dem Lizenznehmer keine Kündigungsmöglichkeit offensteht⁶¹².

Falls das Know-How auf andere Weise als durch das Verhalten des Know-How-Gebers offenkundig wird, erklärt Art.2 Abs.1 Nr.7 die Verpflichtung des Lizenznehmers für zulässig, die Gebühren bis zum Ende der Vereinbarung in der Form weiterzuzahlen, wie dies von den Vertragspartnern hinsichtlich des Betrags, der Dauer und der Zahlungsmodalitäten frei vereinbart wurde (Art.2 Abs.1 Nr.7 lit.a). Darüber hinaus ist es zulässig, die Zahlung der Gebühren infolge einer gewährten Zahlungserleichterung über die Geltungsdauer der lizenzierten Patente fortzusetzen (Art.2 Abs.1 Nr.7 lit.b).

Die Vorschrift gibt den Vertragspartnern im Hinblick auf die Beträge, die Zeiträume und die Berechnungsmethoden einen gewissen Spielraum. Nach Ansicht der Kommission muß es den Vertragspartnern freistehen, die Lizenzgebühren, insbesondere durch die Festsetzung niedriger Sätze, auf einen die Geltungsdauer der lizenzierten Patente überschreitenden Zeitraum zu verteilen. Sie sollten die Freiheit haben, die angemessene Methode zur Finanzierung des Technologietransfers sowie die Art und Weise der Risikoverteilung selbst zu bestimmen⁶¹³.

Im Unterschied zu den alten Verordnungen steht die Gebührenerstreckung auf Produkte oder Dienstleistungen, die nicht auch nur teilweise von den lizenzierten Patenten bzw. vom Anwendungsbereich der überlassenen Technologie erfaßt sind, nicht mehr auf der schwarzen Liste des Art.3. Insofern sind die Parteien nicht darauf beschränkt, die

–AOIP/Beyrard.

⁶¹¹ Komm. v. 2.12.1986, ABl. 1987 L 50/30, 37–Boussois/Interpane.

⁶¹² EuGH Slg.1989, 1177, 1199 -Ottung/Klee & Weilbach.

⁶¹³ Erwägungsgrund Nr.21 GVO-TT.

Gebührenpflicht ausschließlich mit dem lizenzierten Gegenstand zu verknüpfen, sondern können auch andere Erzeugnisse in die Gebührens berechnung mit einbeziehen. Unzulässig ist es jedoch, wenn dies den praktisch möglichen isolierten Absatz des Lizenzprodukts behindert oder zu einer Gebührenpflicht für nicht geschützte Erzeugnisse im Fall ihres separaten Absatzes führt⁶¹⁴.

Die Zulässigkeit der Gebührenerstreckung auf nicht geschützte Gegenstände beruht nicht allein darauf, daß eine separate Berechnung der Lizenzerzeugnisse unmöglich ist oder keine gesonderte Nachfrage nach ihnen besteht. Entscheidend ist vielmehr, daß die Gebührenberechnungsart nicht ein Instrument zur Umgehung des Verbots anderweitiger Wettbewerbsbeschränkung darstellt⁶¹⁵. Somit schließt eine Gebührenberechnungsart die Freistellung überhaupt aus, welche die Wirkung einer Wettbewerbsbeschränkung nach Art.3 zeitigt⁶¹⁶. In den Fällen, in denen sich die Lizenzgebührenberechnung nach dem Marktverhalten des Lizenznehmers richten, etwa bei der Abhängigkeit der Lizenzgebühr von der Menge der Rohstoffbezüge beim Lizenzgeber, kann eine Freistellung durch das Widerspruchsverfahren in Betracht kommen⁶¹⁷.

g) Beschränkung auf bestimmte Anwendungsgebiete

Die Verpflichtung des Lizenznehmers, die Nutzung der lizenzierten Technologie auf einen oder mehrere technische Anwendungsbereiche oder Produktmärkte zu beschränken („field of use Klausel“), ist gem. Art.2 Abs.1 Nr.8 nicht wettbewerbsbeschränkend. Dies basiert darauf,

⁶¹⁴ EuGH Slg.1986, 643, 659 – *Windsurfing International*.

⁶¹⁵ Sucker/Guttuso in G/T/E, Art.85 -Fallgruppen, Rn.180.

⁶¹⁶ Erwägungsgrund Nr.21 GVO-TT.

⁶¹⁷ Ullrich in Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsverträge, Rn. 63.

daß es dem Lizenzgeber zusteht, seine Technologie nur für einen begrenzten Zweck weiterzugeben⁶¹⁸.

„Field of use Klauseln“ ermöglichen dem Lizenzgeber, bestimmte Anwendungsbereiche oder Produktmärkte sich selbst oder anderen Lizenznehmern vorzubehalten. So kann er mehrere Lizenzen auf verschiedene Anwendungsgebiete entsprechend spezieller Erfahrung, Produktionskapazität oder Vertriebsorganisation der Lizenznehmer erteilen. Außerdem erlangt er somit die Möglichkeit, den Lizenznehmer als potentiellen Wettbewerber vom Markt des Lizenzgebers oder anderer Lizenznehmer fernzuhalten⁶¹⁹.

Die Frage, ob bzw. wann unterschiedliche Anwendungsbereiche im Sinne der Vorschrift vorliegen, hat hierbei eine zentrale Bedeutung. Die Literatur stellt darauf ab, ob die lizenzierten und von der Lizenz ausgenommenen Erzeugnisse zu verschiedenen Märkten zugehören, insbesondere ob es sich um unterschiedliche Herstellungsarten hinsichtlich beider Erzeugnisgruppen handelt⁶²⁰. Die Kommission vertrat im Fall „ Französischer Staat/Suralmo“ die Ansicht, daß zivile und militärische Nutzungsmöglichkeiten bei Diesel-Motoren keine unterschiedlichen technischen Anwendungsbereiche darstellen⁶²¹.

Es kommt nicht auf die Unterschiedlichkeit der Erzeugnisse, sondern auf die Einheitlichkeit bzw. Uneinheitlichkeit ihrer Verwendungszwecke an. Beispielsweise ist die Beschränkung des Lizenznehmers auf den humanmedizinischen oder auf den veterinärmedizinischen Berei-

⁶¹⁸ Erwägungsgrund Nr.22 GVO-TT.

⁶¹⁹ Sack, WRP 1999, 592, 608; Koch in Garabitz/Hilf, Art. 85, Rn. 269; Sucker/Guttuso in G/T/E, Art. 85 -Fallgruppen, Rn. 186; Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 556/89, Art.2, Rn.52; Gleiss/Hirsch, Art. 85 (1), Rn.773.

⁶²⁰ Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 2349/84, Art.2, Rn. 14; Sucker/Guttuso in G/T/E, Art. 85 -Fallgruppen, Rn. 187.

⁶²¹ Komm. 9. WB, Ziff. 114 f. –*Französischer Staat/Suralmo*.

che dann zulässig, wenn sich lizenzierte Technologie in beiden Bereichen verwenden läßt⁶²².

Ferner kann die Nutzung der überlassenen Technologie auf einen oder mehrere Produktmärkte beschränkt werden. Für die Bestimmung eines Produktmarkts ist die Substituierbarkeit der Erzeugnisse maßgeblich. Befriedigen die Lizenzprodukte ungleichartige Verbraucherbedürfnisse, wird die Verwendungsbeschränkung freigestellt. Die Beschränkungen hinsichtlich bestimmter Größen oder Dimensionierungen der Lizenzerzeugnisse, etwa wenn die Lizenz unter Ausschluß von der Herstellung der Motoren ab einer bestimmter Leistung erteilt wird, sind auch zulässig, sofern diese zu verschiedenen Produktmärkten gehören⁶²³.

Schließlich darf eine „field of use Klausel“ zum Zwecke der Kundenaufteilung nicht mißbraucht werden. Kundenbeschränkungen des Lizenznehmers sind nicht vom spezifischen Gegenstand des Schutrechts gedeckt und schließen die Freistellung aus, wenn die Vertragspartner bereits vor der Lizenzierung konkurrierende Hersteller waren (Art.3 Nr.4).

h) Mindestlizenzgebühr- und Mindestmengenverpflichtung

Nach Art.2 Abs.1 Nr.9 fällt die Verpflichtung des Lizenznehmers nicht unter das Kartellverbot, eine Mindestgebühr zu zahlen, eine Mindestmenge der Lizenzerzeugnisse herzustellen oder eine Mindestzahl von lizenzpflichtigen Handlungen vorzunehmen.

Der Zweck solcher Klauseln ist es, den Lizenznehmer an der Herstellung bzw. dem Vertrieb optimal zu orientieren und eine angemessene Auswertung der Lizenz sicherzustellen. Dieses Sicherheitsbedürfnis

⁶²² Axter, GRUR 1985, 581, 589 f.

besteht vor allem bei ausschließlichen Lizenzen. Anderenfalls würde der Lizenzgeber ein Risiko eingehen, daß sein Vertragspartner die lizenzierte Technologie kaum oder unzureichend erwirtschaftet und er keine bzw. eine geringe Lizenzgebühr erhält⁶²⁴.

Infolgedessen sieht die Kommission die Verpflichtung des Lizenznehmers, die Lizenzerzeugnisse in ausreichender Menge zu produzieren, als nicht wettbewerbsbeschränkend an⁶²⁵. Die Problematik stellt sich dar, wenn die Mindestmengenverpflichtungen den Lizenznehmer mittelbar davon abhalten, die konkurrierenden Technologien zu benutzen und faktisch ein Wettbewerbsverbot bewirken. In diesem Fall soll die Freistellbarkeit der Mindestmengenklausel unberührt bleiben. Aufgrund der Systematik der Verordnung und der Rechtssicherheit muß eine Verpflichtung der „weißen Liste“ als zulässig angesehen werden, solange nicht ausdrücklich etwas anders bestimmt wird, selbst wenn sie in ihrer praktischen Auswirkung einer schwarzen Klausel nahekommt⁶²⁶. Auch Art.7 Nr.4 unterstützt diese Ansicht, wonach die Kommission die Freistellung für die Mindestmengenverpflichtung, durch die der Lizenznehmer von der Verwendung konkurrierender Technologien abgehalten wird, entziehen kann, (*nur*) wenn die Vertragspartner bereits vor Erteilung der Lizenz Wettbewerber waren.

Die Höchstmengenbeschränkungen werden im Gegensatz zum deutschen Recht grundsätzlich als wettbewerbsbeschränkend beurteilt

⁶²³ Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 2349/84, Art.2, Rn.15.

⁶²⁴ Gleiss/Hirsch, Art. 85 (1), Rn. 782; Jestaedt in Langen/Bunte, (9. Aufl.), Art. 81 -Fallgruppen, Rn. 263; Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 1026, deuten an, daß derartige Klauseln verhindern, daß der ausschließliche Lizenznehmer den Vertrag als „Schubladenvertrag“ behandelt.

⁶²⁵ Komm. WuW/E EV, 365, 366 –*Burroughs/Geha*.

⁶²⁶ Sucker/Guttuso in GTE, Art. 85 –Fallgruppen, Rn. 185; Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 2349/84, Art. 2, Rn. 9; Groß in Wiedemann, § 13 EG-Kartellrecht, Rn. 99; Korah, S. 49; a.A. Koch in Grabitz/Hilf, Art. 85, Rn. 277, Wedekind, S. 175 f.

(Art.3 Nr.5). Die Kommission sieht darin insbesondere eine Gefahr, daß die Höchstmengenbeschränkungen dieselbe Wirkungen haben können, wie Ausführverbote⁶²⁷. Die Beschränkung der Höchstmenge auf die Aufnahmefähigkeit des dem Lizenznehmer zugewiesenen Gebiets kann den Lizenznehmer von Exporten in andere Gebiete abhalten. Eine Ausnahme kommt jedoch in Betracht, wenn dem Lizenznehmer die Herstellung des lizenzierten Gegenstands nur für den Eigenbedarf gestattet werden soll, beispielsweise um das Vertragserzeugnis weiter zu bearbeiten oder mit eigenen Produkten zu verbinden (Art.1 Abs.1 Nr.8). Das gleiche gilt, wenn die Lizenz zur Eröffnung zweiter Lieferquellen für den Abnehmer erteilt worden ist. (Art.2 Abs.1 Nr.13)

Aufgrund des Interesses des Lizenzgebers an einer ausreichenden Verwertung seiner Technologie kann der Lizenznehmer nach Art.2 Abs.1 Nr.9 weiter verpflichtet werden, die bestmöglichen Anstrengungen bei der Herstellung und Vermarktung des Lizenzerzeugnisses zu unternehmen (sog. best-endeavours-Klausel).

Der Begriff „bestmöglich“ ist kein objektives Kriterium und von Fall zu Fall unterschiedlich auszulegen. Allgemein ist es maßgebend, ob die Anzahl oder Menge der produzierten Lizenzerzeugnisse der tatsächlichen Produktionskapazität des Lizenznehmers entspricht. Allerdings ist es in vielen Fällen schwierig, zu bestimmen, ob bzw. wann der Lizenznehmer die bestmöglichen Anstrengungen unternommen hat. Deswegen wäre es zur Vermeidung der Unsicherheiten sinnvoller, entweder eine Mindestlizenzgebühr, eine Mindestmenge oder eine Mindestzahl von lizenzpflichtigen Handlungen zu vereinbaren⁶²⁸.

⁶²⁷ Erwägungsgrund Nr. 24 GVO-TT; a.A. Sack, RIW 1997, 449, 451.

⁶²⁸ So auch Groß in Wiedemann, § 13 EG-Kartellrecht, Rn. 98.

i) Meistbegünstigungsklauseln

Die Meistbegünstigungsklausel verpflichtet den Lizenzgeber, dem Lizenznehmer die günstigeren Vertragsbedingungen zu gewähren, die er einem anderen Lizenznehmer nach Vertragabschluss eingeräumt hat. Nach Art.2 Abs.1 Nr.10 sind solche Klauseln unbedenklich.

Meistbegünstigungspflichten begründen ein Diskriminierungsverbot zugunsten des Lizenznehmers und dienen dazu, daß sich seine Wettbewerbsposition gegenüber zukünftigen Lizenznehmern nicht verschlechtert. Nach Auffassung der Kommission benachteiligen die Meistbegünstigungsklauseln den Lizenzgeber grundsätzlich nicht an der Vergabe weiterer Lizenzen und stellen deshalb keine spürbaren Wettbewerbsbeschränkungen dar⁶²⁹. Nur dann, wenn der Lizenzgeber durch diese Verpflichtung von der Erteilung weiterer Lizenzen abgehalten wird, weil die spätere Wettbewerbslage auf dem Lizenzmarkt nur noch Lizenzvergaben zu bedeutend günstigeren Bedingungen zulässt, die im Hinblick auf ersten Lizenzvertrag zur fühlbaren wirtschaftlichen Verlusten führen würden, kann die Meistbegünstigungspflicht eine wettbewerbsbeschränkende Wirkung haben⁶³⁰.

Offen ist dabei, ob die Vorschrift zugleich die Verpflichtung des Lizenzgebers erfaßt, künftigen Lizenznehmern keine günstigeren Bedingungen einzuräumen⁶³¹. Durch eine solche Verpflichtung kann der Lizenzgeber von weiterer Lizenzerteilung abgehalten werden, die aufgrund unterschiedlicher Wettbewerbsverhältnisse auf dem Markt neu-

⁶²⁹ Komm. v.18.7.1975, ABl. L 222/34 –*Kabelmetal/Luchaire*; zustimmend Gleiss/Hirsch, Art.85 (1), Rn. 988; Wedekind, S. 211; Sucker/Guttuso in G/T/E, Art. 85 -Fallgruppen, Rn. 196; Brandi-Dohrn BB 1982, 1083, 1084 f.; kritisch Ullrich in Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsverträge, Rn. 65; Koch in Grabitz/Hilf, Art.85, Rn. 260.

⁶³⁰ Komm. v.18.7.1975, ABl. L 222/34 –*Kabelmetal/Luchaire*.

⁶³¹ bejahend Ullrich in Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsverträge, Rn. 65; Gleiss/Hirsch, Art. 85 (1), Rn.989.

er Lizenznehmer günstigere Lizenzbedingungen voraussetzen. Dies würde sich aber hinsichtlich des Wettbewerbs und der Verbreitung des Technologietransfers negativ auswirken.

Die Meistbegünstigung kann hinsichtlich jeder Art von Vertragsbedingungen vereinbart werden, betrifft in der Praxis häufig Lizenzgebühren. Andere Verpflichtungen, wie Bezugspflichten, field-of-use Klauseln oder Qualitätsvorschriften können auch den Gegenstand einer Meistbegünstigungsklausel bilden.

Die Abstandsklauseln, die einem Lizenznehmer eine privilegierte Position bei den Lizenzkonditionen gegenüber anderen Lizenznehmern zusichern, sind in der Regel nicht vom Art.2 Abs.1 Nr.10 erfaßt. Sie unterliegen dem Widerspruchsverfahren⁶³². Eine Ausnahme kann in Betracht kommen, wenn mit der Abstandsklausel dem ersten Lizenznehmer ein Ausgleich für seine Markterschließung gewährt wird. In einem solchen Fall soll allerdings die Bevorzugung des Erstlizenznehmers angemessen befristet sein⁶³³.

j) Anbringung von Lizenzvermerken

Zulässig ist ferner die Verpflichtung des Lizenznehmers, den Namen des Lizenzgebers oder die Nummer des lizenzierten Patents auf dem Lizenzerezeugnis zu vermerken (Art.2 Abs.1 Nr.11)⁶³⁴. Die Vorschrift berücksichtigt das Interesse des Lizenzgebers, sich in der Öffentlich-

⁶³² Ullrich in Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsverträge, Rn. 65; vgl. Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 2349/84, Art.2, Rn.40.

⁶³³ Gleiss/Hirsch, Art. 85 (1), Rn. 990.

⁶³⁴ Eine Kritik übte die DVGRUR an dem Inhalt der Vorschrift, wobei man allein auf „Name des Lizenzgebers“ und nicht auf andere verkehrsbekanntere Produktbezeichnungen (wie Marke) abstelle. Ihrer Ansicht nach wäre folgende Formulierung sinnvoller: „Die Verpflichtung des Lizenznehmers, vom Lizenzgeber vorgeschriebene Kennzeichnungen auf dem Vertragserzeugnis anzubringen“, DVGRUR, GRUR 1995, 480, 482. Demgegenüber ist darauf hinzuweisen, daß die Verpflichtung des Lizenznehmers, die vom Lizenzgeber bestimmte Marke

keit als Patent- oder Know-How-Inhaber bekanntzumachen⁶³⁵. Die Kommission geht in ihrer Entscheidungspraxis davon aus, daß es sich hierbei um keine (spürbare) Wettbewerbsbeschränkung handelt, weil der Lizenznehmer seine Handlungsfreiheit nicht verliert⁶³⁶.

Diese Verpflichtung kann nur in bezug auf die Lizenzerzeugnisse auferlegt werden. Die Ausdehnung auf andere Erzeugnisse ist nicht gestattet. Als Lizenzerzeugnisse kommen die Waren oder die Dienstleistungen in Betracht, deren Herstellung bzw. Erbringung die Verwendung der überlassenen Technologie erfordert (Art.10 Nr. 8). Die Vorschrift hindert den Lizenznehmer an eigener Kennzeichnung als Hersteller der Lizenzerzeugnisse nicht. Eine Verpflichtung des Lizenznehmers, das Lizenzerzeugnis ausschließlich mit der Marke des Lizenzgebers zu kennzeichnen, also auf eigene Kennzeichen zu verzichten, ist verboten⁶³⁷.

Die Problematik stellt sich dar, wenn das Lizenzerzeugnis nur teilweise durch das lizenzierte Patent geschützt ist. Der EuGH und die Kommission sahen im Fall „Windsurfing International“ die Verpflichtung des Lizenznehmers, die nicht vom lizenzierten Patent erfaßten Teile des Produkts mit einem Lizenzvermerk zu versehen, als wettbewerbsbeschränkend an⁶³⁸.

k) Nutzungsbeschränkung in bezug auf Anlagenbau für Dritte

Gem. Art.2 Abs.1 Nr.12 ist das dem Lizenznehmer auferlegte Verbot unbedenklich, die Lizenztechnologie zur Errichtung von Anlagen für Dritte zu nutzen. Betroffen sind vor allem die Fälle, in denen dem

oder Aufmachung zu verwenden, schon in Art.1 Abs.1 Nr.7 für zulässig erklärt wird.

⁶³⁵ Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 1043; Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 2349/84, Art. 2, Rn. 19.

⁶³⁶ Komm. v. 22.12.1971, ABl. 1972 L 13/50, 52 –*Burroughs/Delplangue*.

⁶³⁷ Sucker/Guttuso in G/T/E, Art. 85 -Fallgruppen, Rn. 194; Gleiss/Hirsch, Art.85 (1), Rn. 870.

Lizenznehmer eine spezielle Technologie für die Errichtung, den Betrieb und die Wartung der Anlage überlassen wird.

Die Vorschrift gibt dem Lizenzgeber die Möglichkeit, den Lizenznehmer daran zu hindern, daß er seine Anlagenbaufähigkeiten unter Ausnutzung der Lizenztechnologie im Drittgeschäft einsetzt⁶³⁹. Es handelt sich dabei um eine Art der field-of use Klausel sowie das Unterlizenzierungsverbot des Lizenznehmers⁶⁴⁰.

Andererseits soll das Recht des Lizenznehmers unberührt bleiben, den Umfang seiner Produktion autonom zu bestimmen. Insbesondere darf ihm nicht untersagt werden, die Kapazität seiner Anlagen zu erhöhen oder zusätzliche Anlagen für den eigenen Gebrauch zu errichten.

DVGRUR hat die Rechtmäßigkeit dieser Regelung aufgrund des Eingriffs in das Untersagungsrecht des Patentinhabers in Frage gestellt. Ihrer Auffassung nach stehe sie patentrechtlichen Grundsätze entgegen, weil die Erlaubnis zur Errichtung einer Anlage nicht ohnehin die Erlaubnis einschließe, daß der Lizenznehmer noch weitere Anlagen für den eigenen Bedarf herstelle. Nach der Rechtsprechung des EuGH⁶⁴¹ liege in der Erteilung einer Benutzungsbefugnis gegen den Willen des Schutzrechtsinhabers ein Eingriff in den spezifischen Gegenstand des Schutzrechts, unabhängig davon, ob der Schutzrechtsinhaber eine Vergütung erhält oder nicht⁶⁴².

⁶³⁸ EuGH Slg 1986, 611, 660; Komm. v. 11.7.1983, ABl. L 229/1, 14.

⁶³⁹ Erwägungsgrund Nr. 24 GVO-TT; Ebel, WuW 1996, 779, 783.

⁶⁴⁰ Sucker/Guttuso in G/T/E, Art. 85 -Fallgruppen, Rn. 197; Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 556/89, Art. 2, Rn. 66; vgl. Ullrich in Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsverträge, Rn. 68, sieht die Vorschrift als nicht erforderlich, weil sich hier eine Freistellung derartiger Klauseln schon aus der Zulässigkeit von Unterlizenzierungsverboten (Art. 2 Abs. 1 Nr. 2) ergebe.

⁶⁴¹ EuGH Slg. 1985, 2291 f. -*Pharmon/Hoechst*.

⁶⁴² DVGRUR, GRUR 1994, 711, 716.

Um eine „neue Anlage für den eigenen Gebrauch“ handelt es sich, wenn der Lizenznehmer die dort hergestellten Vertragsprodukte für seine normalen geschäftlichen Aktivitäten verwendet⁶⁴³. Die Errichtung der eigenen Anlagen des Lizenznehmers zur Belieferung von Dritten darf nicht als ein Mittel zur Umgehung des Verbots der Einrichtung der Anlagen für Dritte genutzt werden. Zur Beseitigung einer solchen Gefahr darf sich der Lizenzgeber in Analogie zu Art.2 Abs.1 Nr.18 vorbehalten, daß der Lizenznehmer nachzuweisen hat, daß die Lizenztechnologie nicht zugunsten Dritter verwendet wird⁶⁴⁴.

I) Mengengrenzung bei der Schaffung einer „zweiten Lieferquelle“

In der Regel sind Beschränkungen des Lizenznehmers hinsichtlich der Menge der von ihm herzustellenden Erzeugnisse oder der Anzahl der Benutzungshandlungen nicht erlaubt (Art.3 Nr.5). Eine Ausnahme stellt die Eröffnung einer zweiten Lieferquelle dar (sog. second-sourcing Klausel). Nach Art.2 Abs.1 Nr.13 darf der Lizenznehmer verpflichtet werden, nur eine begrenzte Menge des Lizenzerzeugnisses an einen bestimmten Abnehmer zu liefern, wenn die Lizenz zur Schaffung einer zweiten Lieferquelle für den Abnehmer innerhalb des Vertragsgebiets erteilt worden ist.

Derartige Bindungen waren in der GVO-Know-How als graue Klausel und in der GVO-Patent als schwarze Klausel gekennzeichnet. Die Aufnahme dieser Beschränkungen in die „weiße Liste“ der GVO-TT ist zu begrüßen, was zur Verbesserung der Warenproduktion und der Versorgungsmöglichkeiten beiträgt.

⁶⁴³ Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 556/89, Art. 2, Rn. 67.

⁶⁴⁴ Kleinmann, EWS 1996, 149, 152.

Die Freistellung solcher Klauseln findet ihre Grundlage darin, daß die dem Lizenznehmer auferlegte Verpflichtung, nur eine begrenzte Menge der Lizenzerzeugnisse an einen bestimmten Abnehmer zu liefern, eine unerläßliche Voraussetzung für die Erteilung der zweiten Lizenz bildet, weil hierdurch keine unabhängige Versorgungsquelle auf dem Markt geschaffen werden soll⁶⁴⁵. Die Lizenz wird von vornherein nicht zur Schaffung einer selbständigen, sondern einer zusätzlichen Versorgungsmöglichkeit erteilt und dient nicht dem Angebotssteuerungsinteresse des Lizenznehmers, sondern dem Beschaffungsinteresse des Abnehmers.

Im Gegensatz zur GVO-Know-How⁶⁴⁶ ist gem. Art.2 Abs.1 Nr.13 nicht mehr erforderlich, daß der Abnehmer die Zweitversorgungslizenz verlangt; doch muß sich deren Notwendigkeit oder zumindest Üblichkeit dem Normzweck entsprechend aus Umständen, insbesondere der Art der Geschäftsbeziehungen, ergeben.

Art.2 Abs.1 Nr.13 erlaubt, erfordert aber nicht, die Kumulation von Abnehmer- und Mengenbeschränkung. Sie gilt auch für Sachverhalte, in denen der Abnehmer der Lizenznehmer ist, und die zur Schaffung einer zweiten Lieferquelle erteilte Lizenz vorsieht, daß der Abnehmer die Lizenzerzeugnisse selbst herstellt oder herstellen läßt.

Die Freistellung gem. Art.2 Abs.1 Nr.13 gilt nicht für die Erteilung mehrerer Zweitversorgungslizenzen, auch dann, wenn sie vom Abnehmer verlangt wird. Denn sie führt zu einer zwischen Lizenzgeber und Abnehmer abgestimmten Angebotskontingentierung. Demgegenüber muß in Fällen, in denen der Lizenzgeber nicht selbst der Hersteller ist, die Erteilung einer unbeschränkten Haupt- und einer be-

⁶⁴⁵ Erwägungsgrund Nr. 23 GVO-TT; Ebel, WuW 1996, 779, 783; Meyer, GRUR Int.1997, 498, 501.

⁶⁴⁶ s. Art. 4 Abs. 2 GVO-Know-How.

schränkten Zweitversorgungslizenz wegen der Vergleichbarkeit von Interessen- und Wettbewerbslage nebeneinander möglich sein⁶⁴⁷.

m) Verteidigungsvorbehalt des Lizenzgebers

Nach Art.2 Abs.1 Nr.14 kann sich der Lizenzgeber vorbehalten, Rechte aus dem Patent geltend zu machen, um gegen die Nutzung der Lizenztechnologie außerhalb des Vertragsgebiets durch den Lizenznehmer vorzugehen. Die Regelung drückt eine Selbstverständlichkeit aus, die sich schon aus dem Schutzzumfang des Patents ergibt. Ihrem Wortlaut nach bezieht sie sich allein auf Patentlizenzvereinbarungen, da man ausdrücklich von „Rechten aus dem Patent“ spricht⁶⁴⁸.

Art.10 Nr.10 definiert die Nutzung als jede Verwendung der überlassenen Technologie, insbesondere bei der Herstellung, beim aktiven oder passiven Verkauf in einem bestimmten Gebiet. Insofern ist klarzustellen, ob die Klausel nur die Fälle erfaßt, in denen der Lizenznehmer die überlassene Technologie zum Direktvertrieb außerhalb des Vertragsgebiets nutzt, oder auch dann anwendbar ist, wenn der Lizenznehmer das betreffende Produkt zunächst im Vertragsgebiet in Verkehr bringt und danach exportiert.

Der Lizenzgeber kann seine Abwehransprüche aus dem Patent nicht geltend machen, wenn das Lizenzerzeugnis mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht und danach in Gebiete außerhalb des Vertragsgebiets exportiert wird (Erschöpfungsgrundsatz). Deswegen betrifft die Vorschrift nur die Fälle des Direktvertriebs durch den Lizenznehmer in Gebiete außerhalb des Vertragsgebiets⁶⁴⁹. Außerdem bleiben die dem Lizenznehmer nach Art.1 erlaubte Tätigkeiten, z.B. passive Ver-

⁶⁴⁷ Ullrich in Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsverträge, Rn. 69.

⁶⁴⁸ a.A. Kleinmann, EWS 1996, 149, 152, hält einen Vorbehalt des Know-How-Gebers im Sinne der Vorschrift für möglich.

käufe außerhalb seines Vertragsgebiets nach Ablauf von fünf Jahren von dieser Regelung unberührt⁶⁵⁰.

Das Recht, gegen rechtswidrige Nutzungen bzw. Lieferungen vorzugehen, steht dem ausschließlichen Lizenznehmer, also nicht dem Lizenzgeber zu. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache hat DVGRUR zu Recht vorgeschlagen, die Vorschrift durch einen Zusatz „oder einen Lizenznehmer, dem für das betreffende Gebiet eine ausschließliche Lizenz erteilt worden ist, zu einem Vorgehen zu ermächtigen“ zu ergänzen⁶⁵¹.

n) Kündigungsvorbehalt des Lizenzgebers

Gem. Art.2 Abs.1 Nr.15 kann der Lizenznehmer sich vorbehalten, den Vertrag zu kündigen, wenn der Lizenznehmer den geheimen oder wesentlichen Charakter des überlassenen Know-How oder die Gültigkeit lizenzierter Patente des Lizenzgebers oder der mit ihm verbundener Unternehmen bestreitet⁶⁵².

Die Vorschrift gibt dem Lizenzgeber allein die Möglichkeit, beim Angriff des Lizenznehmers auf lizenzierte Technologie die Lizenzvereinbarung zu beenden. Sie hindert den Lizenznehmer dagegen nicht daran, den rechtlichen Schutz der Lizenztechnologie in Frage zu stellen. Die Verpflichtung des Lizenznehmers, den geheimen oder wesentlichen Charakter des überlassenen Know-How oder die Gültigkeit des Patents nicht anzugreifen, stellt eine graue Klausel dar und kann im Widerspruchsverfahren freigestellt werden (Art.4 Abs.2 lit.b).

⁶⁴⁹ Jestaedt in Langen/Bunte, (9. Aufl.), Art. 81 –Falgruppen, Rn. 268, betrachtet deshalb die Klausel als überflüssig; Meyer, GRUR Int.1997, 498, 501.

⁶⁵⁰ Kleinmann, EWS 1996, 149, 152.

⁶⁵¹ DVGRUR, GRUR 1995, 480, 482.

⁶⁵² In den Vorgängerverordnungen war die Freistellung des Kündigungsrechts noch nicht in der weißen Liste geregelt, sondern ergab sich nur mittelbar in Verbindung mit dem dort bestimmten Verbot von Nichtangriffsklauseln (Art.3 Nr.1 GVO-Patent; Art.3. Nr. 4 GVO-Know-How). Dessen Aufnahme in die weiße Liste ist im Hinblick auf die Rechtssicherheit zu begrüßen.

Der Kündigungsvorbehalt des Lizenzgebers kann sich nur auf den Lizenzgegenstand beziehen, und nicht auf außervertragliche Technologien estreckt werden. Im Falle der Mitlizenzierung der Nebenrechte i.S.v. Art.5 Abs.4 (wie Marken oder Urheberrechte) erfaßt der Kündigungsvorbehalt diese Rechte, sofern dies ausdrücklich vorgesehen wird⁶⁵³. Die Tatsache, daß der Kündigungsvorbehalt lediglich für einzelne von mehreren lizenzierten Patenten bzw. Know-How vereinbart wird, schließt die Freistellung grundsätzlich nicht aus⁶⁵⁴. Beim Vorliegen der Voraussetzungen kann aber ein Entzug der Freistellung gem. Art.7 in Betracht kommen.

Das Kündigungsrecht kann auch für den Fall, daß der Lizenznehmer das Eigentum des Lizenzgebers in Frage stellt, vorgesehen werden. Die Pflicht des Lizenznehmers, das Eigentum des Lizenzgebers nicht in Frage zu stellen, verstößt nach Ansicht der Kommission nicht gegen Art.81 Abs.1 EGV, weil sie nichts daran ändere, daß dritte Unternehmen von der Nutzung des Schutzrechtsgegenstands ausgeschlossen seien⁶⁵⁵.

Das Kündigungsrecht darf bei Angriffen im Sinne der Vorschrift, also bei ernsthaftem und wirksamem Bestreiten, geltend gemacht werden. Insofern genügen bloße Äußerungen von Zweifeln nicht. Ferner sind weitere Sanktionen, etwa Vertragsstrafe oder Rückwirkungsklauseln, nicht von Art.2 Abs.1 Nr.15 gedeckt⁶⁵⁶. Ob ein Angriff auf das Lizenzpatent bzw. das überlassene Know-How dem Lizenzgeber automatisch ein Kündigungsrecht verschafft, richtet sich nach dem vereinbarten nationalen Recht.

⁶⁵³ Groß in Wiedemann, § 13 EG-Kartellrecht, Rn. 111.

⁶⁵⁴ Ullrich in Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsverträge, Rn. 62.

⁶⁵⁵ Komm. v. 23.3.1990, ABl. 1990 L 100/32,36 –*Moosehead/Whitbread*.

⁶⁵⁶ Ullrich in Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsverträge, Rn. 62.

Weiterhin erklärt Art.2 Abs.1 Nr.16 den Vorbehalt des Lizenzgebers für zulässig, die Lizenzvereinbarung zu beenden, wenn der Lizenznehmer geltend macht, daß das Patent nicht „ notwendig“ ist. Gem. Art.10 Nr.5 sind Patente notwendig, deren Lizenzierung für die Anwendung der überlassenen Technologie insofern notwendig ist, als eine Nutzung dieser Technologie ohne eine solche Lizenzierung gar nicht oder nur in geringerem Maße oder unter schwierigeren Umständen oder mit höherem Kostenaufwand möglich wäre. Diese Lizenzen müssen daher für den Lizenznehmer von technischem, rechtlichem oder wirtschaftlichem Interesse sein.

Die Vorschrift dient dem Interesse des Lizenzgebers an dem Weiterbestehen des Vertrags. Sie wird jedoch in der Literatur für praxisfremd erachtet, so daß bei den gemischten Lizenzvereinbarungen der Lizenzgeber trotz des Angriffs des Lizenznehmers den Vertrag aufrechterhalten wird, sofern das Know-How noch geheim und wesentlich ist⁶⁵⁷.

o) Bestmögliche Nutzung (bestefforts-Klausel)

Art.2 Abs.1 Nr.17 erklärt die Verpflichtung des Lizenznehmers für zulässig, die überlassene Technologie nach besten Kräften zu nutzen. Sie ergänzt die Mindestgebühren- Mindestmengen- und Mindestnutzungspflichten des Lizenznehmers.

Der Wortlaut der Vorschrift erfaßt sowohl die ausschließliche als auch die einfache Lizenz. Mit den bestefforts-Klauseln wird bezweckt, eine hinreichende Auswertung der überlassenen Technologie durch den Lizenznehmer zu sichern.

Dieses Sicherheitsbedürfnis besteht vor allem bei ausschließlichen Lizenzen, bei denen der Lizenzgeber die wirtschaftliche Auswertung

⁶⁵⁷ So z.B. Groß in Wiedemann, §13 EG-Kartellrecht, Rn. 113.

des Lizenzgegenstandes allein dem Lizenznehmer überlässt⁶⁵⁸. Auch bei einer einfachen Lizenz kann die Ausübungspflicht des Lizenznehmers unter besonderen Umständen, etwa bei der Vereinbarung der Stücklizenz, bejaht werden⁶⁵⁹.

Hervorzuheben ist dabei, daß die Kommission die Gruppenfreistellung entziehen kann, wenn die Vertragspartner bereits vor Abschluss der Lizenzvereinbarung Wettbewerber waren und die bestefforts-Klauseln bewirken, daß der Lizenznehmer von der Verwendung konkurrierender Technologien abgehalten wird (Art.7 Nr.4).

p) Kündigungsvorbehalt beim Lizenznehmerwettbewerb

In der Regel werden unmittelbare Wettbewerbsbeschränkungen als schwarze Klauseln behandelt. Im Gegensatz dazu ist der Vorbehalt des Lizenzgebers unbedenklich, die Ausschließlichkeit der Lizenz zu kündigen und die Mitteilung der Verbesserungen zu unterlassen, falls der Lizenznehmer mit dem Lizenzgeber oder mit ihm verbundenen oder mit anderen Unternehmen in Wettbewerb tritt (Art.2 Abs.1 Nr.18). Außerdem kann der Lizenzgeber vom Lizenznehmer einen Nachweis fordern, daß das überlassene Know-How nicht für die Herstellung vertragsfremder Erzeugnisse oder für die Erbringung anderer als der vertragsgegenständlichen Dienstleistungen verwendet wird.

Die Vorschrift schützt den Lizenzgeber vor dem etwaigen Wettbewerb seines Vertragspartners in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Herstellung, Gebrauch oder Vertrieb. Zum anderen trägt sie dem Inte-

⁶⁵⁸ Deswegen wird im Lizenzvertragsrecht eine implizite Ausübungspflicht des ausschließlichen Lizenznehmers anerkannt. Ausgehend davon sahen Vorgänger-Verordnungen vor, daß der ausschließliche Lizenzgeber bei unzureichender Ausübung ein Recht zur Kündigung der Ausschließlichkeitszusage haben müsse (Art. 9 Nr. 3 GVO-Patent; Art. 7 Nr. 3 GVO-Know-How). Die GVO-TT enthält eine vergleichbare Regelung nicht.

⁶⁵⁹ vgl. Groß in Wiedemann, § 13 EG-Kartellrecht, Rn. 114, stellt die Anwendbarkeit der Regelung in Frage wegen der Schwierigkeit, dem Lizenznehmer einer einfachen Lizenz eine bestefforts-Klausel aufzuerlegen.

resse des Lizenzgebers an der Sicherung seines Know-How Rechnung. Andernfalls könnte der Lizenzgeber auf die Lizenzierung seiner Technologie verzichten⁶⁶⁰.

Diese Klausel kann jedoch den Lizenznehmer faktisch zur Enthaltung vom Wettbewerb mit konkurrierenden Erzeugnissen zwingen. Trotzdem sieht die Kommission hierin keine spürbare Beschränkung und geht davon aus, daß der Fortfall der Ausschließlichkeit wettbewerbsfördernd sei⁶⁶¹.

Problematisch erscheint zudem, daß der Kündigungsvorbehalt des Lizenzgebers auch ein Wettbewerbsverbot mit anderen Unternehmen einschließen kann. Übrigens besteht eine Unklarheit, ob der Vorbehalt des Lizenzgebers, Verbesserungen nicht mehr zu lizenzieren, auch dann aufrechterhalten werden kann, wenn Vertragspartner gem. Art.2 Abs.1 Nr.4 die gegenseitige Lizenzerteilung in bezug auf Verbesserungen vereinbart haben. Deshalb wäre es sinnvoll, entsprechende Bestimmungen im Vertrag festzulegen.

Die Beweisforderung des Lizenzgebers erfaßt sowohl das eigenständige als auch das Patent begleitende Know-How. Die Verpflichtung des Lizenznehmers, den geforderten Nachweis zu bringen, kann auch unabhängig vom Kündigungsrecht vereinbart werden⁶⁶².

5-Freistellungshindernde Klauseln („schwarze Liste“)

In Art.3 werden eine Reihe von Vertragsklauseln aufgeführt, deren Aufnahme in einer Lizenzvereinbarung die Gruppenfreistellung insgesamt ausschließt. Nach Ansicht der Kommission läßt sich bei solchen

⁶⁶⁰ Vgl. Komm. v. 13.10.1988, ABl. 1988 L 309/34 –*DeltaChemie/DDD* (=GRUR Int. 1989, 220).

⁶⁶¹ Komm. v. 15.10.1990, ABl. L 299/64, 69 –*Cekacan*; kritisch Gleiss/Hirsch, Art 85 (1), Rn. 929.

⁶⁶² Ullrich in Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsverträge, Rn. 75, Fn. 525.

Verpflichtungen nicht allgemein vermuten, daß sie zu den von Art.81 Abs.3 EGV geforderten positiven Wirkungen führen, wie dies für eine Gruppenfreistellung erforderlich wäre⁶⁶³. Enthält die Lizenzvereinbarung eine der unzulässigen Klauseln, entfällt die Gruppenfreistellung auch für die weiteren Klauseln (sog. Alles oder Nichts-Prinzip). Den Vertragsparteien bleibt dann nur die Möglichkeit, über das Einzelfreistellungsverfahren die Freistellung zu erreichen⁶⁶⁴.

Die Aufzählung in Art.3 ist abschließend⁶⁶⁵. Die Zahl der „schwarzen Klauseln“ ist im Vergleich zu der GVO-Patent (11 Klausel) und zur GVO-Know-How (12 Klausel) auf sieben Klausel reduziert worden, wodurch die Kommission die Schaffung des größeren Gestaltungsfreiraumes für die Vertragspartner sowie die Verwaltungsentlastung durch möglichst wenige Einzelfreistellungen bezweckte⁶⁶⁶. Die Kürzung der schwarzen Liste hat allerdings nicht zur Folge, daß die gestrichenen Klauseln⁶⁶⁷ generell als unbedenklich zu behandeln sind. Sie sind in der Regel als „graue Klauseln“ einzustufen und deshalb im Widerspruchverfahren freizustellen, weil sie weder von Art.1 und 2 erfaßt werden, noch unter Art.3 fallen⁶⁶⁸.

a) Preisbindungen

Preisbindungen sind vom spezifischen Gegenstand des Schutzrechts nicht gedeckt und fallen gem. Art.81 Abs.1 lit.a EGV unter das Kartellverbot⁶⁶⁹. Sie stellen eine schwerwiegende „hard core“ Wettbe-

⁶⁶³ Erwägungsgrund Nr.19 GVO-TT; Meyer, GRUR Int. 1997, 498, 502; Stoffmehl, CR 1996, 305, 307.

⁶⁶⁴ Axter in Pfaff, A III, Rn. 338; Kleinmann, EWS 1996, 149, 152; Jestaedt in Langen/Bunte, (9. Aufl.), Art. 81 –Fallgruppen, Rn. 271.

⁶⁶⁵ Groß in Wiedemann, §13 EG-Kartellrecht, Rn. 119.

⁶⁶⁶ Chrocziel in FS für Lieberknecht, S. 295.

⁶⁶⁷ Darunter fallen z.B. Nichtangriffsklausel, Kopplungsabreden und Längstlaufklauseln, s. zum Katalog ehemals schwarzgelisteter Klauseln Axter in Pfaff, A III, Rn. 340.

⁶⁶⁸ Chrocziel in FS für Lieberknecht, S. 298 f.

⁶⁶⁹ Koch in Grabitz/Hilf, Art. 85, Rn. 278; Sucker/Guttuso in G/T/E, Art.85

werbsbeschränkung dar und sind auch im Einzelfall kaum freistellbar⁶⁷⁰.

Nach Art.3 Nr.1 sind die Beschränkungen eines Vertragspartners hinsichtlich der Festsetzung der Preise, Preisbestandteile oder Preisnachlässe für die Lizenzzeugnisse verboten, weil sie den Lizenznehmer in der Nutzung der überlassenen Technologie stark beschränken⁶⁷¹.

Die Vorschrift erfaßt jede Art der Preisfestsetzung, insbesondere Festpreis-, Mindestpreis- oder Höchstpreisbindungen⁶⁷². Sie gilt auch unabhängig davon, ob anderen Lizenznehmern ebenfalls Preisbeschränkungen auferlegt werden. Demgegenüber sind bloße Preisempfehlungen in der Regel unbedenklich⁶⁷³.

b) Wettbewerbsverbot

Art.81 Abs.1 EGV untersagt die Vereinbarungen, welche eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Gemeinsamen Marktes bezwecken oder bewirken. Dementsprechend entfällt die Gruppenfreistellung, wenn ein Vertragspartner (in der Praxis häufig Lizenznehmer) in seiner Freiheit beschränkt wird, in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Herstellung,

-Fallgruppen, Rn. 201; Gleis/Hirsch, Art. 85 (1), Rn. 876; Nach § 20 Abs. 2 Nr. 2 GWB (a.F.) waren die Preisbindungen des Lizenznehmers unbedenklich. Mit der 6. GWB-Novelle ist diese Freistellung gestrichen und somit der offenbare Konflikt mit EG-Recht ausgeräumt worden.

⁶⁷⁰ Groß in Wiedemann, § 13 EG-Kartellrecht, Rn. 120; Ullrich in Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsverträge, Rn. 81; Gleis/Hirsch, Art. 85 (1), Rn. 876.

⁶⁷¹ Erwägungsgrund Nr. 24 GVO-TT; Meyer, GRUR Int. 1997, 498, 503.

⁶⁷² s. zur Unzulässigkeit von Mindestpreisen EuGH Slg. 1919, 1940 –*Erauw-Jacquery/La Hesbignonne*; Komm. v. 21.9.1978, ABI L 286/23, 32 – *Maissaatgut*; wobei gemeinsame Wiederverkaufpreisfestsetzung als ein Verstoß gegen Art. 85 Abs.1 (a.F.) beurteilt wurde.

⁶⁷³ Gleis/Hirsch, Art. 85 (1), Rn. 876; Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 2349/84, Art. 3, Rn. 45; Kleinmann, EWS 1996, 149, 153; vgl. Ullrich in Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsverträge, Rn. 81, hält die Preisempfehlungen für bedenklich, soweit ihre praktische Befolgung konzertiert erfolgt.

Gebrauch oder Vertrieb mit dem anderen Vertragspartner, mit diesem verbundene oder mit anderen Unternehmen in Wettbewerb zu treten (Art.3 Nr.2).

Zweck der Vorschrift ist es, den Wettbewerb mit alternativen Technologien offenzuhalten. Nach Ansicht der Kommission wirken Konkurrenzverbote den technischen und wirtschaftlichen Fortschritt verhin- dernd aus⁶⁷⁴. Ein Wettbewerbsverbot kann die Lizenznehmer daran hindern, ihre Produktionsskala zu erweitern, und bindet die Zukunft ihres Unternehmens eng an das lizenzierte Patent. Dies kann dazu führen, daß der Lizenznehmer aus dem Markt ausscheiden muß, wenn die überlassene Technologie überholt ist⁶⁷⁵.

Die Vorschrift bezieht sich grundsätzlich auf unmittelbare oder mittelbare Wettbewerbsverbote. Sie läßt jedoch best efforts-Klauseln und den Kündigungsvorbehalt des Lizenzgebers beim Lizenznehmerwettbewerb (Art. 2 Abs.1 Nr. 17 und 18) unberührt, die den Lizenznehmer hinsichtlich eigener Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten mittelbar beschränken oder faktisch dazu zwingen können, den Wettbewerb mit konkurrierenden Erzeugnissen zu unterlassen.

Dasselbe gilt, wenn sich indirekte Wettbewerbsbeschränkungen aus den zulässigen Mindestmengen- und Mindestnutzungsabreden ergeben. In Ausnahmefällen kann die Kommission die Gruppenfreistel- lung jedoch entziehen, wenn genannte Klauseln explizit auf ein Kon- kurrenzverbot gerichtet sind (Art.7).

Generell beanstandet die Kommission ausdrückliche Wettbewerbsver- bote und läßt diese nur in Ausnahmefällen zu. Dies gilt beispielswei- se, wenn das Wettbewerbsverbot der Sicherung von berechtigten Inte-

⁶⁷⁴ Erwägungsgrund Nr. 21 GVO-Patent; Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 1085; Sucker/Guttuso in G/T/E, Art. 85 -Fallgruppen, Rn.203.

⁶⁷⁵ Komm. 4.WB, Ziff. 30; Wedekind, S.204; Gleis/Hirsch, Art. 85 (1), Rn.924.

ressen des Lizenzgebers dient, etwa zum Schutz vor dem Know-How-Abfluss unabdingbar ist⁶⁷⁶. Im übrigen kann eine Einzelfreistellung bei der Verbindung der Herstellungs- oder Vertriebslizenz mit einer Markenlizenz in Betracht kommen, wenn das Wettbewerbsverbot für den Erwerb und die Aufrechterhaltung der Markenreputation notwendig ist⁶⁷⁷.

Die Regelung erfaßt nicht nur Wettbewerbsbeschränkungen zugunsten eines Vertragspartners, oder mit ihm verbundener Unternehmen, sondern auch solche zugunsten dritter Unternehmen. Sie findet hingegen keine Anwendung auf Wettbewerbsverbote für Drittstaaten.

c) Absolute Gebietsschutzklauseln

Freistellungshindernd ist weiterhin eine Vereinbarung, wonach die Vertragspartner (oder einer von ihnen) ohne sachlichen Grund verpflichtet sind, Aufträge von Verbrauchern oder Wiederverkäufern aus ihren jeweiligen Gebieten, die Erzeugnisse in anderen Gebieten innerhalb des Gemeinsamen Marktes absetzen wollen, nicht auszuführen (Art.3 Nr.3 lit.a).

Die Vorschrift dient der Sicherung des freien Warenverkehrs im Gemeinsamen Markt und verbietet Lieferverweigerung zur Beschränkung des Parallelhandels⁶⁷⁸. Somit müssen die Vertragspartner bestellte Erzeugnisse ausliefern, auch wenn diese von den Abnehmern zwecks Parallelexporten bezogen werden.

⁶⁷⁶ Komm. v. 13.10.1998, ABl. L 309/34, 38, 41 –*Delta Chemie/DDD*; Ullrich in Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsverträge, Rn. 80; Gleiss/Hirsch, Art. 85 (1), Rn. 927 ff.

⁶⁷⁷ Komm. v. 23.12.1977, ABl. 1978 L 70/ 69, 76 –*Campari*; Komm. v. 23.3.1990, ABl. 1990 L 70/69 –*Moosehead/Whitbread*; Koch in Grabitz/Hilf, Art. 85, Rn. 283; Gleiss/Hirsch, Art. 85 (1), Rn. 930.

⁶⁷⁸ Kleinmann, EWS 1996, 149, 153; vgl. Erwägungsgrund Nr. 17 GVO-TT; Meyer, GRUR Int. 1997, 498, 503.

Art.3 Nr.3 lit.a betrifft nur Verbraucher oder Wiederverkäufer mit Sitz im Gebiet des angesprochenen Vertragspartners, und nicht Kunden aus dem Gebiet des jeweils anderen Vertragspartners oder anderen Lizenznehmers. Die Regelung gilt lediglich für Exporte durch Kunden der Vertragspartner, während aktive und passive Vertriebsverbote des Lizenznehmers gem. Art.1 Abs.1 Nr.5 und 6 zulässig sind. Zwischen dem passiven Vertrieb eines Lizenznehmers im Gebiet der anderen Lizenznehmer und einem Verkauf an Kunden innerhalb seines Lizenzgebietes, die dann die Erzeugnisse an Abnehmer im Gebiete der Parallellizenznehmer weiterverkaufen, besteht nur ein gradueller Unterschied. Insbesondere können Parallelexporte durch Dritte mittels Versandungskauf dem Vertrieb durch den Lizenznehmer selbst sehr nahe kommen⁶⁷⁹.

Die Kenntnis des Lizenznehmers, daß seine Abnehmer die Produkte in andere Lizenzgebiete absetzen (wollen), rechtfertigt eine Verpflichtung zur Lieferverweigerung nicht⁶⁸⁰. Ein Verstoß gegen Art.1 Abs.1 kann allerdings vorliegen, wenn ein Vertragspartner die ihm gem. Art.1 Abs.1 auferlegten Verpflichtungen durch die formale Einschaltung eines Mittelmannes bewußt unterläuft⁶⁸¹.

Dabei ist die Freistellung nicht ausgeschlossen, wenn die Lieferverweigerung auf einem objektiv gerechtfertigten Grund beruht. Ob ein derartiger Grund gegeben ist, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalles⁶⁸². Beispielsweise sind die Errichtung eines selektiven

⁶⁷⁹ Koch in Grabitz/Hilf, Art. 85, Rn. 339; Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 2349/84, Art. 3, Rn. 86.

⁶⁸⁰ Bunte/Sauter, Teil III, GVO 2349/84, Rn. 64; Gleiss/Hirsch, Art. 85 (1), Rn. 1006; Ullrich in Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsverträge, Rn. 77, Fn. 535.

⁶⁸¹ Groß in Wiedemann, § 13 EG-Kartellrecht, Rn. 124; Gleiss/Hirsch, Art. 85 (1), Rn.1006; Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 2349/84, Art. 3, Rn.86.

⁶⁸² Vgl. Ullrich in Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsverträge, Rn. 77, sieht über die bloß objektive Rechtfertigung der Lie-

Vertriebsystems, Kapazitätsengpässe oder mangelnde Vorräte als sachliche Gründe zu betrachten. Ungerechtfertigt ist dagegen ein bloßes Interesse der Vertragspartner, sich oder andere Lizenznehmer vor Parallelimporten zu schützen⁶⁸³.

Andererseits untersagt Art.3 Abs.3 lit.b die Vereinbarungen, welche auf die praktische Erschwerung oder schutzrechtliche Verhinderung des Bezugs oder Absatzes von Lizenzprodukten gerichtet sind. Die Vorschrift betrifft die Verpflichtung der Vertragspartner (oder eines von ihnen) zur Geltendmachung der Rechte an geistigem Eigentum zwecks Verhinderung der Parallelimporte von Produkten, die vom Lizenzgeber oder mit seiner Zustimmung innerhalb des Gemeinsamen Marktes in Verkehr gebracht worden sind.

Da Patentrechte nach dem ersten rechtmäßigen Inverkehrbringen des Lizenzerzeugnisses ohnehin erschöpft sind, beschränkt sich die Wirkung der Vorschrift im wesentlichen auf die Geltendmachung unbegründeter Patentverletzungsklagen⁶⁸⁴. Zulässig ist dagegen eine Verpflichtung des Lizenznehmers, gegen Importe von Lizenzerzeugnissen aus Drittstaaten vorzugehen, die dort vom Lizenzgeber oder mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht worden sind, weil in diesem Fall die Erschöpfung der Schutzrechte nicht eintritt⁶⁸⁵.

Weiterhin erfaßt die Vorschrift andere Maßnahmen der Vertragspartner zum Zwecke der Behinderung von Parallelimporten. Somit sind die den Kunden auferlegten Ausfuhrverbote in andere Mitgliedstaaten sowie jede Bezugserschwerungen, wie Verweigerung von Garantie- oder Serviceleistungen für Erzeugnisse, die innerhalb des Gemeinsamen

ferverweigerung hinaus als erforderlich an, daß die Sachlichkeit der Gründe sich aus der fraglichen Vereinbarung ergibt.

⁶⁸³ Sucker/Guttuso in G/T/E, Art. 85 -Fallgruppen, Rn. 218.

⁶⁸⁴ Korah, S. 86; Bunte/Sauter, Teil III, GVO 2349/84, Rn. 67; Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 2349/84, Art. 3, Rn. 97; Sucker/Guttuso in G/T/E, Art. 85 -Fallgruppen, Rn. 220.

men Marktes rechtmäßig in Verkehr gebracht worden sind, unzulässig⁶⁸⁶.

Dasselbe gilt, wenn die in Art.3 Nr.3 genannte Lieferverweigerungen die Folge einer Abstimmung zwischen den Vertragspartnern sind (Art.3 Nr.3 letzter Hs.). Gemeint sind hierbei die koordinierte Verhaltensweise der Vertragspartner im Sinne des Art.81 Abs.1 EGV. Insofern stellt ein autonomes Verhalten eines Vertragspartners, ausfuhrwillige Abnehmer nicht zu beliefern, keinen Verstoß gegen Art.3 Nr.3 dar. Dies kann jedoch gem. Art.7 Nr.3 lit.a zur Entziehung der Gruppenfreistellung führen.

d) Abnehmerbeschränkungen

Die Gruppenfreistellung ist ausgeschlossen, wenn einem Vertragspartner Beschränkungen hinsichtlich seiner möglichen Abnehmer in demselben technischen Anwendungsbereich oder in demselben Produktmarkt auferlegt werden (Art.3 Nr.4). Im Unterschied zu den Vorgängerverordnungen gilt dies dann, wenn die Vertragsparteien vor dem Abschluss der Lizenzvereinbarung konkurrierende Hersteller waren⁶⁸⁷. Das Ziel der Vorschrift ist, es zu blockieren, daß die Technologieüberlassung als Mittel zur Wettbewerbsverhinderung zwischen Herstellern konkurrierender Erzeugnisse mißbraucht wird.

Wird eine Kundenbeschränkungsklausel zwischen Unternehmen vereinbart, die nicht miteinander im Wettbewerb stehen, so unterliegt die

⁶⁸⁵ EuGH Slg. 1982, 329, 349 –*Polydor/Harlekin*.

⁶⁸⁶ EuGH Slg. 1985, 3933, 3943 ff. –*Swatch*.

⁶⁸⁷ Nach Art. 10 Nr. 17 sind die Hersteller „konkurrierende Hersteller“, die die Produkte anbieten, die vom Verbraucher aufgrund ihrer Eigenschaften, ihres Preises und ihres Verwendungszwecks als untereinander austauschbar oder substituierbar angesehen werden.

Vereinbarung einer Einzelprüfung im Rahmen des Widerspruchsverfahrens⁶⁸⁸.

Die Abnehmerbeschränkungen sind nicht zum spezifischen Gegenstand des Schutzrechts zu zählen⁶⁸⁹. Ferner greifen sie in die Handlungsfreiheit des Lizenznehmers ein und sind geeignet zur wettbewerbsbehindernden Marktaufteilung⁶⁹⁰.

Als unzulässige Klauseln zählt die Vorschrift beispielsweise die Verbote auf, bestimmte Abnehmergruppen zu beliefern⁶⁹¹, sich bestimmter Vertriebsformen zu bedienen oder bestimmte Verpackungsformen zu benutzen.

Unzulässig ist vor allem die Aufteilung von Abnehmergruppen, wie Industrieabnehmer/Endverbraucher, Groß-/Einzelhandel, zwischen den Vertragspartnern. Second-sourcing Klauseln sind davon ausgenommen (Art.2 Abs.1 Nr.13). Im Hinblick auf den Vorschriftszweck und die Rechtssicherheit muß auch ein Vorbehalt des Lizenzgebers, bestimmte einzelne Kunden selbst zu beliefern, als freistellungshindernd betrachtet werden⁶⁹².

Ebenso kann einem Vertragspartner nicht untersagt werden, sich bestimmter Vertriebsformen zu bedienen. Somit soll jeder Partei freistehen, sich autonom für die Durchführung einer Vertriebsart zu entscheiden. Umstritten ist, ob eine Kundenbeschränkung in dem Fall

⁶⁸⁸ Erwägungsgrund Nr. 23 GVO-TT; Axter in Pfaff, A III, Rn. 347; Ebel, WuW 1996, 779, 783.

⁶⁸⁹ Koch in Grabitz/Hilf, Art. 85, Rn. 279; a.A. DVGRUR, GRUR 1994, 711, 717.

⁶⁹⁰ Bunte/Sauter, Teil III, GVO 2349/84, Rn.55; Axter, GRUR 1985, 581, 592; Wedekind, S.174. Die Kommission sieht den Ausschluß abnehmerspezifischer Beschränkungen von der GVO-TT als übervorsichtig an, und spricht sich für die Freistellung solcher Beschränkungen aus, insbesondere wenn es sich um eine Vereinbarung zwischen Nicht-Wettbewerbern handelt, s. dazu EB Nr. 145.

⁶⁹¹ Eine Kundenbeschränkung liegt auch im Falle der Zuweisung bestimmter Abnehmergruppe an eine der Parteien vor.

gestattet werden kann, in dem die Stellung des Lizenznehmers der eines Vertriebshändlers entspricht und daher kartellrechtliche Grundsätze über die Zulässigkeit selektiver Vertriebssysteme anwendbar wären⁶⁹³. In der Maissaatgut-Entscheidung sah die Kommission eine Kundenbeschränkung in dem Fall als freistellungsfähig an, daß Lizenzprodukte aufgrund der Qualitätssicherung lediglich an bestimmte Firmen verkauft werden dürfen, die ausreichende persönliche und sachliche Garantien bieten, sofern die Auswahl der Widerkäufer nach objektiven Kriterien getroffen wird⁶⁹⁴.

Die Vorschrift erfaßt ferner die Verpflichtung zur Verwendung bestimmter Verpackungsformen, welche weder die Natur des Lizenzgegenstands, noch die Qualitätskriterien bedingen und vielmehr auf Kundenaufteilung gerichtet sind. Im Gegensatz dazu sind die Verpackungsvorschriften zulässig, die der Sicherung der Produktqualität oder dem Verbraucherschutz dienen. In Fällen, in denen allen Lizenznehmern die gleiche, auch vom Lizenzgeber verwendete, Verpackungsform vorgeschrieben wird, kommt die Anwendung des Art.3 Nr.4 wegen des Fehlens einer Kundenaufteilungswirkung nicht in Betracht⁶⁹⁵.

Schließlich bleibt die Verpflichtung des Lizenznehmers, zur Kennzeichnung des Lizenzproduktes ausschließlich die vom Lizenzgeber bestimmte Marke oder die von ihm bestimmte Aufmachung zu ver-

⁶⁹² a.A. Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 2349/84, Art. 3, Rn. 52; Axter, GRUR 1985, 581, 592; vgl. auch Komm. 9. WB, Ziff.114 f. -*Französischer Staat-Suralmo*.

⁶⁹³ bejahend bei der Verbindung einer Patenlizenz mit einer Markenlizenz Koch in Grabitz/Hilf, Art. 85, Rn. 279; ähnlich Sucker/Guttuso in G/T/E, Art.85 -Fallgruppen, Rn. 192; zurückhaltend Wedekind, S. 175.

⁶⁹⁴ Komm. WuW/E EV 782, 786 -*Maissaatgut*.

⁶⁹⁵ Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 2349/84, Art.3, Rn.56; vgl. Ullrich in Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsverträge, Rn. 84, in der Meinung, daß derartige Bindung aller Lizenznehmer nur individuell freizustellen ist.

wenden (Art.1 Abs.1 Nr.7), vom Freistellungsverbot des Art.3 Nr.4 unberührt.

e) Mengenbeschränkungen

Die Unzulässigkeit von Mengenbeschränkungen ist wettbewerbspolitisch umstritten. Die Einstufung der Mengenbeschränkungen als schwarze Klauseln in Vorgängerverordnungen ist heftig kritisiert worden. Es ist vorgebracht worden, allein der Patentinhaber könne festlegen, in welchem Umfang die Nachfrage nach den lizenzierten Erzeugnissen befriedigt werden solle; dies sei wesentlicher Teil des Bestands des Schutzrechts, dessen Beschränkung einen Verstoß gegen Art. 36 (Art. 30 n.F.) EGV darstelle⁶⁹⁶.

Schließlich hat die Kommission in der Begründungserwägung zum Ausdruck gebracht, daß mengenmäßige Beschränkungen Ausfuhrverboten gleichkommen können⁶⁹⁷. Angesichts dieser Begründung ging man in der Literatur davon aus, daß Mengenbeschränkungen nur dann als unzulässig zu betrachten sind, wenn sie tatsächlich in ihrer Wirkung einem Ausfuhrverbot gleichkommen⁶⁹⁸. Diese Auslegung hat die Gegenansicht aufgrund des klaren Wortlauts der Vorschrift sowie des Tatbestandes, daß die Bedenklichkeit der Mengenbeschränkungen nicht allein von einer derartigen Wirkung abhängt, beanstandet⁶⁹⁹.

Die Kommission hat bei der Ausgestaltung der GVO-TT ihre negative Haltung gegen Mengenbeschränkungen beibehalten⁷⁰⁰. Gem. Art.3

⁶⁹⁶ Vgl. z.B. Stellungnahme der DVGRUR, GRUR 1979, 837, 842; sowie die Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses des Europäischen Parlaments v. 4.7.1984, ABl. 1984 C 248/11.

⁶⁹⁷ Erwägungsgrund Nr. 23 GVO-Patent.

⁶⁹⁸ Albrechtskirchinger, GRUR Int. 1984, 565, 570; Ebel, WRP 1985, 387, 389; Bohlig, GRUR Int. 1986, 97, 102.

⁶⁹⁹ Bunte/Sauter, Teil III, GVO 2349/84, Rn. 52; Axter, GRUR 1985, 581, 592; Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 2349/84, Art. 3, Rn. 41.

⁷⁰⁰ Kritisch Meyer, GRUR Int. 1997, 498, 499, verteidigt die Zulässigkeit von Mengenbeschränkungen, weil eine Lizenzierung wenigstens Möglichkeiten zur Wa-

Nr.5 sind die Beschränkungen hinsichtlich der Menge der herzustellenden oder zu vertreibenden Lizenzerzeugnisse oder hinsichtlich der Zahl der lizenzpflichtigen Handlungen verboten. Dort sind allerdings Ausnahmen für Eigenbedarfsdeckung (Art.1 Abs.1 Nr.8) und „second sourcing“ Fälle (Art.2 Abs.1 Nr.13) vorgesehen.

Die Vorschrift erfaßt vor allem die Höchstmengenbeschränkungen. Der Grund liegt insbesondere in der Gefahr, daß diese Beschränkungen gleiche Wirkungen haben können, wie verbotene Ausfuhrbeschränkungen⁷⁰¹. Also durch die Festlegung einer Höchstmenge, die der Aufnahmefähigkeit des dem Lizenznehmer zugewiesenen Gebiets entspricht, kann der Lizenznehmer von der Befriedigung der spontanen Bestellungen außerhalb des Lizenzgebiets abgehalten werden.

Darüber hinaus greifen die Höchstmengenbeschränkungen in das Marktverhalten des Lizenznehmers ein, seine Produktions- und Absatzpolitik autonom zu bestimmen⁷⁰². Der Hauptzweck einer Lizenz ist die Nutzungsgestattung und nicht die Errichtung eines Produktions- und Vertriebssystems, bei dem der Lizenzgeber die Marktpolitik des Lizenznehmers steuert.

Die Freistellung von Höchstmengenbeschränkungen läßt sich auch nicht mit der Begründung gerechtfertigen, daß sie für die Sicherung der Lizenzbereitschaft schwächerer Lizenzgeber gegenüber potenten Lizenznehmern notwendig seien. Denn die Wettbewerbsfähigkeit des

Warenerzeugung bzw. zum Warenvertrieb vermehre; ähnlich Kleinmann, EWS 1996, 149, 151, vgl. auch EB Nr. 146 ff., wobei die Kommission die Zulässigkeit der Mengenbeschränkungen zur Diskussion stellte und die Meinung vertrat, daß die Mengenbeschränkungen bei Verträgen zwischen Nicht-Wettbewerbern keine Einschränkung des Wettbewerbs zwischen den Parteien bewirken können, weil der Lizenznehmer ohne die Lizenz gar nicht auf dem Markt wäre.

⁷⁰¹ Erwägungsgrund Nr. 24 GVO-TT; Gleiss/Hirsch, Art. 85 (1), Rn. 787; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 132.

⁷⁰² Komm. WuW/E EV 782, 784 -*Maisaatgut*; Sucker in G/T/E, Art. 85 – Fallgruppen, Rn. 181; Schaub in FK § 20 GWB, Rn. 132.

Lizenzgebers kann allenfalls durch sachliche, räumliche und zeitliche Nutzungsbeschränkungen geschützt werden.

Mengenbeschränkungen können nicht nur bei Stückzahlbegrenzungen für die Herstellung oder den Vertrieb von Erzeugnissen, sondern auch bei Kapazitätsbestimmungen, Anlagen-, Standort- oder Gerätebindungen vorliegen und den Verwendungsbeschränkungen nahekommen, deren Zulässigkeit und Abgrenzung dann entsprechend ihrem Zweck vorzunehmen ist. Dienen sie nur der Gebühren- und Nutzungskontrolle, sind sie regelmäßig zulässig⁷⁰³.

Die Kommission betrachtet die Verpflichtung des Lizenznehmers, das unter Lizenz hergestellte Erzeugnis in ausreichender Menge zu produzieren, nicht als wettbewerbsbeschränkend⁷⁰⁴. Parallel zum deutschen Recht ist die Zulässigkeitsgrenze jedoch überschritten, wenn die Mindestmengenverpflichtung faktisch ein Konkurrenzverbot bewirkt⁷⁰⁵.

Schließlich bedingt die Legalisierung der Beschränkungen im Sinne des Art.3 Nr.5 eine Einzelfreistellung.

f) Übertragung von Verbesserungserfindungen

Art.3 Nr.6 untersagt die Verpflichtung des Lizenznehmers zur ganzen oder teilweisen Übertragung von Verbesserungen oder neuen Anwendungsformen der überlassenen Technologie auf den Lizenzgeber.

Die Vorschrift stellt das Recht des Lizenznehmers auf eigenständige Verwertung seiner Verbesserungserfindungen im Vordergrund gegenüber dem berechtigten Interesse des Lizenzgebers an der Beteiligung an Fortentwicklungen. Hiermit wird eine ungerechtfertigte Ausweitung der lizenzierten Patente verhindert, daß der Lizenzgeber seine

⁷⁰³ Ullrich in Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsverträge, Rn. 77, 82.

⁷⁰⁴ Vgl. Art.2 Abs.1 Nr.9; Komm. WuW/E EV 365, 366 -Burroughs/Geha.

Monopolstellung als Mittel zum Erwerb anderer Patente benutzt⁷⁰⁶. Außerdem verliert der Lizenznehmer nicht seinen Anreiz zu Eigenentwicklungen⁷⁰⁷ und behält die Möglichkeit bei, als Wettbewerber im Lizenzmarkt zu erscheinen.

Das Verbot des Art.3 Nr.6 betrifft die Übertragung von Verbesserungserfindungen. Mit der Übertragung ist der Wechsel der Rechtsinhaberschaft gemeint. Unzulässig ist ferner die Pflicht des Lizenznehmers, die Verbesserungen dem Lizenzgeber zur Schutzrechtsanmeldung im eigenen Namen zu überlassen. Eine Ausnahme kann in Betracht kommen, wenn der Lizenznehmer fragliche Verbesserung nicht zum Schutz bringen will. Es kommt in diesem Fall darauf an, ob der Lizenznehmer in seiner Entscheidung über die Schutzrechtsnahme im Zeitpunkt des Anfalls der Verbesserung frei ist⁷⁰⁸.

Die Verpflichtung des Lizenznehmers, dem Lizenzgeber Miteigentum an Verbesserungspatenten einzuräumen, hat die Kommission als unzulässig angesehen. Der Grund lag darin, daß der Lizenzgeber durch derartiges Miteigentumsrecht in der Lage wäre, den Lizenznehmer nach Vertragsablauf an einer selbstständigen Verwertung eigener Erfindung zu hindern⁷⁰⁹.

Die „teilweise“ Übertragung im Sinne der Vorschrift bedeutet die Übertragung nur eines Teils der Verbesserungserfindungen, also nicht eines Teils der Rechte an einer bestimmten Erfindung. Insofern kommt die Erteilung einer ausschließlichen Lizenz an Verbesserungs-

⁷⁰⁵ Gleiss/Hirsch, Art. 85 (1), Rn. 783 ff.; Schaub in FK, § 20 GWB, Rn. 131.

⁷⁰⁶ Komm. v. 12.7.1985, ABl. L 233/22,29 –*Velcro/Aplix*; vgl. auch Erwägungsgrund Nr. 24 GVO-Patent.

⁷⁰⁷ Komm. v.13.12.1985, ABl. L 369/9,15 –*Rosen*; Sucker/Guttuso in G/T/E, Art. 85 -Fallgruppen, Rn. 154; Gleis/Hirsch, Art. 85 (1), Rn. 898; vgl. Koch in Gratz/Hilf, Art. 85, Rn. 290.

⁷⁰⁸ Ullrich in Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsverträge, Rn. 85; Gleis/Hirsch, Art. 85 (1), Rn. 898.

⁷⁰⁹ Komm. 10. WB, Ziff. 127 –*Nodet-Gougis/Lamazou*.

erfindungen der „teilweisen“ Übertragung nicht gleich⁷¹⁰. Die Verpflichtung zur Erteilung ausschließlicher Lizenzen an Verbesserungserfindungen stellt eine graue Klausel dar und kann im Widerspruchsverfahren legalisiert werden.

g) Verlängerung der Ausschließlichkeits- und der Gebietsschutzklauseln

Art.3 Nr.7 erklärt die Gruppenfreistellung für nicht anwendbar, wenn die Verpflichtung des Lizenzgebers, anderen Unternehmen keine Lizenz zu erteilen, den in Art.1 Abs.2 und 3 vorgesehenen Zeitraum überschreitet. Gleiches gilt, wenn ein Vertragspartner für einen jeweils längeren Zeitraum als die im Art.1 Abs.2, 3 und 4 genannten Zeiträume hinaus verpflichtet wird, die Nutzung der überlassenen Technologie in dem Gebiet des anderen Vertragspartners oder anderer Lizenznehmer zu unterlassen .

Die Kommission bezweckt damit, für Vereinbarungen mit längerer Schutzfrist die Anwendung des Widerspruchsverfahrens gem. Art.4 auszuschließen⁷¹¹.

Das Freistellungsverbot gilt auch dann, wenn die Fristverlängerung in einer getrennten Vereinbarung festgelegt ist⁷¹² oder infolge der Einbeziehung von Verbesserungen stattfindet⁷¹³. In dem Fall, daß die Suche

⁷¹⁰ Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 2349/84, Art. 3, Rn. 62; Gleis/Hirsch, Art. 85 (1), Rn. 900.

⁷¹¹ Sucker/Guttuso in G/T/E, Art. 85 -Fallgruppen, Rn. 214; Ullrich in Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsverträge, Rn. 79; Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 556/89, Art. 3, Rn. 55.

⁷¹² vgl. Kleinmann, EWS 1996, 149, 153, ist der Meinung, daß nur die Vereinbarungen im Zeitpunkt des Abschlusses der ursprünglichen Lizenzvereinbarung, und nicht solche, die später während der Laufzeit der ursprünglichen Vereinbarung abgeschlossen werden, gemeint seien. Dem ist nicht zu folgen, weil weder die Formulierung, noch der Zweck der Vorschrift eine derartige Auslegung rechtfertigt.

⁷¹³ Nach Art.8 Abs.3 stellt die Laufzeitverlängerung der Technologietransfervereinbarung durch Einbeziehung von Verbesserungen keine Freistellungshindernis dar. Auch in einem solchen Fall ist die

der Parteien nach Verbesserungen zu Innovationen führt, die sich von der überlassenen Technologie unterscheiden, können die Vertragspartner eine neue Vereinbarung mit neuen Schutzfristen treffen⁷¹⁴.

Da Art.3 Nr.7 lediglich die Gruppenfreistellung blockiert, können längere Zeiträume für Ausschließlichkeits- oder Gebietsschutz im Wege der Einzelfreistellung erlaubt werden⁷¹⁵. Dies kann insbesondere bei einer Know-How-Vereinbarung zum Schutz der aufwendigen und risikoreichen Investitionen der Fall sein.

6- Widerspruchsverfahren

Art.4 regelt die Freistellung von Vereinbarungen mit Verpflichtungen, die weder von den Artikeln 1 und 2 gedeckt werden, noch unter Art.3

fallen (sog. graue Klauseln). Das Widerspruchsverfahren gem. Art.4 ist schneller und einfacher als das ansonsten anzuwendende Einzelfreistellungsverfahren⁷¹⁶. Voraussetzung für eine Freistellung durch Widerspruchsverfahren ist, daß die fragliche Vereinbarung gem. Art.1, 2 und 3 der VO Nr. 3385/94⁷¹⁷ bei der Kommission angemeldet wird und diese innerhalb von vier Monaten keinen Widerspruch gegen die Freistellung erhebt.

In Art.4 Abs.2 sind zwei Beispiele von grauen Klauseln aufgeführt. Genannt wird zunächst die Verpflichtung des Lizenznehmers auf Qualitätsvorgaben, Lizenznahmen oder Bezugspflichten, die weder für

dar. Auch in einem solchen Fall ist die Verlängerung der in Art. 1 Abs. 2-4 genannten Zeiträume verboten; Lutz, RIW 1996, 269, 271; Ebel, WuW 1996, 779, 784.

⁷¹⁴ Erwägungsgrund Nr. 14 GVO-TT.

⁷¹⁵ Komm. v. 13.10.1988, ABl. L 309/34 -*Delta Chemie/DDD*; vgl. auch Komm. 19.WB, Ziff. 60 -*Pilkington/Corina*.

⁷¹⁶ Aufgrund der geplanten Reform der VO Nr. 17/62, durch welches das Anmelde-system abgeschafft wird und somit das Widerspruchsverfahren obsolet wird, weist die Kommission jedoch darauf hin, daß die „grauen Klauseln“ entweder in den Anwendungsbereich der GVO-TT einbezogen oder als definitiv unzulässig behandelt werden müssen (EB Nr. 7).

eine technisch einwandfreie Nutzung der überlassenen Technologie, noch für die Sicherung einheitlicher Produktqualität erforderlich sind (Art.4 Abs.2 lit.a). Die Regelung ergänzt Art.2 Abs.1 Nr.5 und hält die Freistellungsmöglichkeit für den Fall offen, daß der Lizenzgeber in Einzelfällen ein praktisches Bedürfnis auf Absicherung bestimmter Standards auch ohne eine technische Notwendigkeit hat⁷¹⁸.

Das zweite Beispiel betrifft die Nichtangriffsklausel, d.h. die Verpflichtung des Lizenznehmers, den geheimen oder den wesentlichen Charakter des überlassenen Know-How oder die Gültigkeit der lizenzierten Patente nicht anzugreifen (Art.4 Abs.2 lit.b). Im Unterschied zu dem zulässigen Kündigungsrecht des Lizenzgebers im Falle des Angriffs (Art.2 Abs.1 Nr.15) unterliegt die Freistellung „unmittelbaren“ Angriffsverbotes der Überprüfung der Kommission. Die Regelung schafft einen großen Ermessensspielraum, so daß die Kommission nach den Besonderheiten des konkreten Falles sowie unter Berücksichtigung der Wettbewerbsstruktur solche Klauseln zulassen oder untersagen kann.

Lange Zeit sah die Kommission Nichtangriffsabreden als wettbewerbsbeschränkend an⁷¹⁹. Sie vertrat die Ansicht, daß ein öffentliches Interesse an der Vernichtung unrechtmäßig erteilter Schutzrechte besteht, welches auch das Loyalitätsinteresse des Lizenzgebers überragt⁷²⁰. Dem Lizenznehmer dürften grundsätzlich nicht Verhaltens-

⁷¹⁷ ABl. 1994, L 377/28.

⁷¹⁸ Meyer, GRUR Int. 1997, 498, 505.

⁷¹⁹ Komm. v. 9.6.1972, ABl. 1972 L 143/31 –*Davidson/Rubber*; Komm. v. 18.7.1975, ABl. 1975 L 222/34 –*Kabelmetal/Luchaire*; Gleiss/Hirsch, Art.85 (1), Rn.938; Ullrich in Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsverträge, Rn. 88; Schaub, RIW 1986, 95, 96; s. zum Spürbarkeitserfordernis bei Nichtangriffsklauseln, Komm. v. 9.6.1972, ABl. L 143/39, 41 f. –*Raymond/Nagoya*.

⁷²⁰ Komm. v. 13.12.1985, ABl. L 369/9,16 –*Rosen*; Komm. v.10.1.1979, ABl. 1979 L 19/32 –*Vaessen/Moris*; Komm. v. 2.12.1975, ABl. 1976 L 6/8 –*AOIP/Beyrard*; Komm. v. 11.7.1983, ABl. 1983 L 222/1 –*Windsurfing International*.

weisen verboten werden, die jedem Wettbewerber offenstehen, selbst wenn der Lizenznehmer erforderliche Kenntnisse zum Angriff ohne Lizenzierung nicht gehabt hätte⁷²¹.

Dementsprechend sind die Nichtangriffsabreden in Vorgängerverordnungen als schwarze Klauseln qualifiziert worden⁷²². Die Haltungsänderung der Kommission, Nichtangriffspflichten erst in GVO-TT als graue Klauseln einzustufen, greift auf die differenzierende Entscheidungspraxis des EuGH zurück. Ursprünglich sah der EuGH in den Nichtangriffsklauseln einen Verstoß gegen Art.85 Abs.1 EGV (a.F.); sie seien nicht vom spezifischen Gegenstand des Patents gedeckt, es liege im öffentlichen Interesse, alle Hindernisse für die Wirtschaftstätigkeit auszuräumen, die sich aus einem zu Unrecht erteilten Patent ergeben könnten⁷²³. Hingegen hat er im Bayer/Süllhöfer Urteil eine Ansicht vertreten, daß bei der kartellrechtlichen Beurteilung von Nichtangriffsklauseln auf den „rechtlichen und wirtschaftlichen Zusammenhang“, in dem sie stehen, abzustellen sei. Die Nichtangriffspflicht habe keine wettbewerbsbeschränkende Wirkung, wenn die Lizenz unentgeltlich erteilt werde oder sie sich auf ein technisch überholtes Verfahren beziehe, das vom Lizenznehmer nicht verwendet würde⁷²⁴.

Folglich ist eine Nichtangriffsabrede im Rahmen des Art.4 Abs.2 lit.b freistellungsfähig, wenn sie im konkreten Fall gerechtfertigt und die sich daraus zu ergebende Wettbewerbsbeschränkung nicht spürbar ist⁷²⁵. Unzulässig ist dabei die Ausdehnung der Nichtangriffspflicht über den Gegenstand des Lizenzvertrags hinaus.

⁷²¹ Sucker/Guttuso in G/T/E, Art. 85 -Fallgruppen, Rn. 168.

⁷²² Art.3 Nr.1 GVO-Patent; Art.3 Nr.4 GVO-Know-How.

⁷²³ EuGH Slg. 1986, 611 –*Winsurfing International/Kommission*.

⁷²⁴ EuGH Slg. 1988, 5249 –*Bayer/Süllhöfer*; s. ausführlich dazu Wedekind, S.130 ff.; Schaub RIW 1989, 216 ff.

⁷²⁵ Komm. v. 23.3.1990, ABl. 1990 L 100/32 –*Moosehead/Whitebread*; Komm. v. 9.6.1972 ABl. L 143/39, 41 f. –*Raymond/Nagoya*.

Angesichts des exemplarischen Charakters von Art.4 Abs.2 („insbesondere“) fallen auch Nichtangriffsklauseln bezüglich anderer Schutzrechte als Patenten unter das Widerspruchsverfahren. Dasselbe gilt für die in Art.8 genannten Ausschließlichkeitsrechte, die im Hinblick auf die Anwendung der GVO-TT Patenten gleichgestellt sind.

Die Kommission weist ferner in Erwägungsgrund Nr.23 darauf hin, daß die in Art.3 Nr.4 genannten Klauseln (Abnehmeraufteilung) im Rahmen des Widerspruchsverfahrens freizustellen sind, wenn sie nicht zwischen den konkurrierenden Unternehmen vereinbart werden.

Die Anmeldung für Widerspruchsverfahren hat grundsätzlich nach der VO Nr. 3385/94 zu erfolgen. Die Kommission kann die Unternehmen von allen, im Formblatt A/B geforderten Angaben befreien, deren Beibringung ihr nicht erforderlich erscheint. Im Allgemeinen wird sich die Kommission mit der Übermittlung des vollständigen Wortlauts des Lizenzvertrags, mit einer Schätzung der Marktstruktur und des Marktanteils des Lizenznehmers begnügen, die auf sofort erhältlichen Informationen beruht⁷²⁶.

Legt die Kommission binnen vier Monaten keinen Widerspruch ein, so ist die angemeldete Vereinbarung freigestellt. Die Viermonatsfrist beginnt am Tag des Eingangs der Anmeldung bei der Kommission, sofern die erforderlichen Unterlagen vollständig eingereicht wurden (Art.4 Abs.1 VO Nr. 3385/94).

Wenn die Kommission innerhalb von vier Monaten einen Widerspruch erhebt, sind nicht nur die grauen Klauseln nichtig, sondern scheidet die Gruppenfreistellung nach wie vor für die gesamte Ver-

⁷²⁶ Erwägungsgrund Nr. 25 GVO-TT.

⁷²⁷ Die Beibehaltung dieses Prinzips wurde heftig kritisiert; s. dazu die Stellungnahme der DVGRUR, GRUR 1995, 480, 481; Stoffmehl, CR 1996, 305, 309; Winkler/Jugel, EuZW 1996, 364, 369; Kleinmann, EWS 1996, 149, 155.

einbarung aus (sog. Alles oder Nichts-Prinzip)⁷²⁷. Den Vertragsparteien verbleibt dann nur die Möglichkeit, bei der Kommission die Erteilung einer individuellen Einzelfreistellung im Verfahren nach der VO Nr. 17/62 zu beantragen (Art.4 Abs. 9). Die Auswirkung der Nichtigkeit einiger Klauseln auf die Gültigkeit des Vertrags richtet sich nach nationalem Recht.

Grundsätzlich kann der Widerspruch von der Kommission jederzeit zurückgenommen werden. In dem Fall, daß der Widerspruch auf Antrag eines Mitgliedstaats erhoben worden ist und dieser seinen Antrag aufrechterhält, ist die Rücknahme des Widerspruchs erst nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für Kartell- und Monopolfragen möglich (Art.4 Abs.6).

Nimmt die Kommission ihren Widerspruch zurück, weil das Vorliegen der Freistellungsvoraussetzungen von den Parteien dargelegt wurde, gilt die Freistellung vom Zeitpunkt der Anmeldung an (Art.4 Abs.7). Erfolgt die Rücknahme deswegen, weil die Parteien die Vereinbarung so geändert haben, daß sie die Freistellungsvoraussetzungen erfüllt, so gilt die Freistellung von dem Zeitpunkt an, zu dem die Änderung der Vereinbarung wirksam geworden ist (Art.4 Abs.8). In der Vergangenheit wurde das Widerspruchsverfahren von Unternehmen wenig oder meist unzutreffend in Anspruch genommen, so daß die Vereinbarungen entweder vom Anwendungsbereich der Verordnung ausgenommen waren oder schwarze Klauseln enthielten⁷²⁸. Die Frage, ob die von der Kommission in GVO-TT unternommenen Schritte, etwa die Verkürzung der Widerspruchsfrist von vier auf sechs Monate und die Verfahrenserleichterung, zur Lösung dieser Problematik beitragen werden, ist offen. Sicher ist, daß der Anwendungsbereich

⁷²⁸ Komm. 21. WB, Ziff.130; Komm. 22. WB, Ziff. 272.

⁷²⁹ Die Entzugsbefugnis beruht auf Art. 7 der VO Nr.19/65, wobei der Rat die

des Widerspruchsverfahrens aufgrund der Streichung einiger schwarzen Klauseln in Vorgängerverordnungen verbreitet wird.

7- Entzug der Freistellung

Art.7 ermöglicht der Kommission die Freistellung zu entziehen, wenn die freigestellte Vereinbarung eine mit Art.81 Abs.3 EGV unvereinbare Wirkung zeitigt⁷²⁹. Es handelt sich hier um ein Korrekturinstrument für Sonderfälle, in denen die generell vermuteten positiven Wirkungen der freigestellten Technologietransfervereinbarungen nicht eingetreten sind⁷³⁰. Die Vorschrift führt beispielhaft vier Entzugstatbestände auf. Die Aufzählung ist nicht abschließend⁷³¹. Im Vergleich zu den Vorgängerverordnungen wurde die Liste der Eingriffsfälle verkürzt⁷³². Dies hindert allerdings nicht, daß die gestrichenen Tatbestände immer noch als Entzugsgründe in Betracht kommen können.

Die Entscheidung über den Freistellungsentzug hat eine ex nunc-Wirkung⁷³³. Es handelt sich dabei um eine individuelle Entscheidung der Kommission. Da hier die für Art.8 Abs.3 der VO Nr.17/62 geltenden Verfahrensgarantien gelten, kann die Entscheidung der Kommission von den betroffenen Unternehmen nach Art.230 Abs.2 EGV beim EuGH angefochten werden.

Nachstehend werden die „insbesondere“ Fälle in Art.7 erörtert.

Kommission ermächtigt, in derartigen Fällen erforderliche Maßnahmen zu ergreifen.

⁷³⁰ Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 2349/84, Art.9, Rn.1.

⁷³¹ Sucker/Guttuso in G/T/E, Art. 85 -Fallgruppen, Rn. 225; Meyer, GRUR Int. 1997, 498, 505; Kleinmann, EWS 1996, 149, 154.

⁷³² Vgl. Art.9 GVO-Patent; Art.7 GVO- Know-How.

⁷³³ Jestaedt in Langen/Bunte, (8.Aufl.), Art. 85 –Fallgruppen, Rn. 285; Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 2349/84, Art.9, Rn.1.

a) Das Fehlen wirksamen Wettbewerbs

Gem. Art.7 Nr.1 kann der Rechtsvorteil der Gruppenfreistellung entzogen werden, wenn die Vereinbarung bewirkt, daß die Lizenzprodukte im Vertragsgebiet nicht mit Konkurrenzprodukten im wirksamen Wettbewerb stehen⁷³⁴. Dies kann vor allem der Fall sein, wenn der Marktanteil des Lizenznehmers über 40 % liegt⁷³⁵. Bei einer solchen Marktmacht geht die Kommission von einer höheren Wahrscheinlichkeit aus, daß die Lizenzerzeugnisse keinem wirksamen Wettbewerb ausgesetzt sind⁷³⁶. Allein die Tatsache, daß der Lizenznehmer einen Marktanteil von mehr als 40 % hält, rechtfertigt jedoch nicht den Entzug der Freistellung⁷³⁷. Mangelnder Wettbewerb auf dem Produktmarkt muß vielmehr kausal auf die Lizenzabrede zurückgehen.

Dabei ist der Ausdruck der Vorschrift, daß die Vereinbarung den Abschluss des wirksamen Wettbewerbs „bewirken“ muß, nicht eng zu verstehen. Der Entzug kann auch dann in Betracht kommen, wenn vor dem Abschluss der Vereinbarung kein wirksamer Wettbewerb auf dem betroffenen Markt bestand⁷³⁸. Denn zum einen wird die Lizenzvergabe diesen Wettbewerbsmangel verstärken und zum anderen könnte

⁷³⁴ Diese Regelung stellt ein Spiegelbild des Art.81 Abs.3 lit.b EGV dar, wonach den beteiligten Unternehmen im Rahmen einer Gruppenfreistellung nicht die Möglichkeit eröffnet werden darf, für einen wesentlichen Teil der betreffenden Waren den Wettbewerb auszuschalten.

⁷³⁵ Die Kommission hatte ursprünglich vor, die Anwendbarkeit der GVO-TT von Marktanteilen der Beteiligten abhängig zu machen. Infolge allgemeiner Ablehnung dieser Absicht in der Fachöffentlichkeit hat sie sich lediglich mit der Einführung des Marktanteilkriteriums ins Entziehungsverfahren begnügt; vgl. Entwurf der Kommission v. 30.6.1994, ABl. C 178, S. 3 ff.

⁷³⁶ Erwägungsgrund Nr. 26 GVO-TT.

⁷³⁷ Winkler/Jugel, EuZW 1996, 364, 369; Kleinmann, EWS 1996, 149, 155; Meyer, GRUR Int. 1997, 498, 505; Sucker/Guttuso in GTE, Art. 85 -Fallgruppen, Rn. 230, deuten an, für den Entzug der Freistellung könne die Marktmacht nur ein Kriterium unter mehreren sein.

⁷³⁸ Ullrich in Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsverträge, Rn. 99; a.A.Kleinmann, EWS 1996, 149, 155; offen Sucker/Guttuso in GTE, Art. 85 -Fallgruppen, Rn. 230.

es sonst erleichtert werden, daß Unternehmen in beherrschender Stellung Dritten den Zugang zum Technologiemarkt durch ausschließliche Lizenzen versperren und den Wettbewerb auf einen wesentlichen Teil des betreffenden Produktmarkts ausschalten.

Die Vorschrift wurde wettbewerbspolitisch kritisiert. Zunächst sei die Einführung von Marktanteilsschwellen in einer vertikalen Gruppenfreistellungsverordnung systemwidrig⁷³⁹. Zum anderen führe die Lizenzierung der Pionier-Technologien häufig zu hohen Marktanteilen und zum Fehlen wirksamen Wettbewerbs. Es sei nicht gerechtfertigt, solchen Vereinbarungen den Rechtsvorteil der Freistellung zu entziehen, während die Lizenzierung geringwertiger Technologien weiterhin in den Genuss der Gruppenfreistellung kommen⁷⁴⁰.

Folglich wurde in der Literatur vorgeschlagen, daß die Vorschrift nur für die Fälle gelten sollte, in denen der Wettbewerbsmangel nicht allein oder vorwiegend auf die Eigenschaft der Lizenztechnologie zurückgeht⁷⁴¹. Anderer Ansicht nach müßte die Gruppenfreistellung bei besonders innovativen Technologien nur für eine Markteinführungsphase hingenommen werden. Nach dieser Markteinführungsphase sei der Freistellungsentzug dann sachgerecht, falls immer noch kein wirksamer Wettbewerb für das Lizenzerzeugnis bestehe⁷⁴². Dieser Ansicht, die ein Gleichgewicht zwischen der Verbreitung der Technologie und dem Schutz des Wettbewerbs berücksichtigt, ist zu folgen.

⁷³⁹ Winkler/Jugel, EuZW 1996, 364, 369; kritisch auch aufgrund der Schwierigkeiten der Bestimmung des relevanten Marktes Meyer, GRUR Int. 1997, 498, 505.

⁷⁴⁰ Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 2349/84, Art. 9, Rn. 7.

⁷⁴¹ So z.B. Axter, GRUR 1985, 581, 595 f.

⁷⁴² Bunte/Sauter, Teil III, GVO 2349/84, Rn. 80; zustimmend Sucker/Guttuso in GTE, Art. 85 -Fallgruppen, Rn. 229; vgl. Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 2349/84, Art. 9, Rn. 7, verlangt, daß die Kommission zur Förderung der Technologieverbreitung möglichst die Entziehung vermeidet.

⁷⁴³ Erwägungsgrund Nr. 27 GVO-TT.

Auch bei niedrigen Marktanteilen kann das Fehlen wirksamen Wettbewerbs der Fall sein. Die Beweislast für das Vorliegen der Entzugsstatbestände trägt die Kommission. Für die Anwendung von Art.7 Nr.1 ist nicht der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, sondern der Zeitpunkt des nachhaltigen Ausschlusses des wirksamen Wettbewerbs maßgeblich.

Liegt der Marktanteil des Lizenznehmers tatsächlich oder möglicherweise oberhalb von 40 % , so können die Parteien ihre Vereinbarung bei der Kommission anmelden, um das Entzugsrisiko im voraus zu vermeiden⁷⁴³.

Hervorzuheben ist außerdem, daß trotz der Nichtanwendung des Art.7 Nr.1 die marktbeherrschende Stellung einer Lizenzvertragspartei im Rahmen des Art. 82 EGV zu prüfen ist⁷⁴⁴.

b) Ungerechtfertigte Lieferverweigerung des Lizenznehmers

Die Freistellung kann ferner aufgehoben werden, wenn der Lizenznehmer sich weigert, auf eine von ihm nicht veranlasste Nachfrage von Verbrauchern oder Widerkäufern aus Gebieten anderer Lizenznehmer einzugehen (Art.7 Nr.2). Der Entzug kommt allerdings nicht in Betracht, wenn die Verweigerung auf einem objektiv gerechtfertigten Grund oder einer Verpflichtung gem. Art.1 Abs.1 Nr. 6 (fünfjähriges Verbot des passiven Wettbewerbs) beruht.

Die Regelung unterbindet die zweckswidrige Ausnutzung der Gruppenfreistellung und ermöglicht der Kommission einzugreifen, ohne daß sie das Vorliegen einer Vereinbarung oder einer abgestimmten Verhaltensweise nachweisen muß.

⁷⁴⁴ EuGH Slg. 1990 II 309 (Rn. 25) –*Tetra Pak/Kommission*.

Bei der Beurteilung, ob ein sachlicher Grund besteht, kommt es grundsätzlich auf die Umstände des Einzelfalles an. Gerechtfertigt sind die Gründe, die der Lizenznehmer auch gegenüber anderen Abnehmern in seinem Lizenzgebiet geltend machen könnte. Insbesondere sind Produktionsengpässe, mangelnde Lieferfähigkeit, Einhaltung auch innerhalb des Vertragsbiets benutzter Absatzwege, Unmöglichkeit der Erbringung der Garantie- oder Kundendienstleistungen außerhalb des Lizenzgebiets oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers als objektiv gerechtfertigter Grund anzusehen⁷⁴⁵. Das Risiko einer Patentverletzungsklage im Falle des Art.2 Abs.1 Nr.14 gehört allerdings nicht dazu⁷⁴⁶. Im übrigen genügt eine einzige Lieferverweigerung für den Freistellungsentzug nicht. Es muß vielmehr nachhaltige Behinderung des Parallelhandels der Fall sein⁷⁴⁷.

Der Eingriff der Kommission gem. Art.7 Nr.2 setzt weder eine entsprechende Vereinbarung oder abgestimmte Verhaltensweisen, noch eine marktbeherrschende Stellung vor.

Die Regelung wurde als Ponalisierung der Parteien eines Technologievertrags betrachtet; die Lieferweigerung bleibe für nicht marktbeherrschende Unternehmen insgesamt weiterhin zulässig, werde hingegen dann untersagt, wenn zwei Marktteilnehmer einen Technologievertrag abschließen⁷⁴⁸.

⁷⁴⁵ Ullrich in Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsverträge, Rn. 100; Sucker/Guttuso in GTE, Art. 85 -Fallgruppen, Rn. 232; Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 2349/84, Art. 9, Rn. 13, hielt auch privilegierte Belieferung der Stammkunden des Lizenznehmers gegenüber Gelegenheitskunden für gerechtfertigt.

⁷⁴⁶ Sucker/Guttuso in GTE, Art. 85 -Fallgruppen, Rn. 232.

⁷⁴⁷ Bunte/Sauter, Teil III, GVO 2349/84, Rn. 83; Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 2349/84, Art. 9, Rn. 14; Ullrich in Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsverträge, Rn.100.

⁷⁴⁸ So z.B. Axter in Pfaff, A III, Rn.369.

c) Behinderung des Parallelhandels

Die Entziehung der Freistellung ist ferner möglich, wenn die Vertragspartner sich ohne sachlichen Grund weigern, Aufträge von Verbrauchern oder Wiederverkäufern aus ihren jeweiligen Gebiet auszuliefern, die die Lizenzprodukte in anderen Gebieten innerhalb des Gemeinsamen Marktes absetzen wollen (Art.7 Nr.3 lit.a).

Ebenfalls müssen die Parteien den Freistellungsentzug in Kauf nehmen, wenn sie den Verbrauchern oder Wiederverkäufern den Bezug der Lizenzerzeugnisse von anderen Wiederverkäufern erschweren (Art.7 Nr.3 lit.b). Erfasst werden insbesondere die Fälle, in denen die Vertragspartner Rechte am geistigen Eigentum geltend machen oder andere Maßnahmen treffen, um diese Verbraucher oder Wiederverkäufer daran zu hindern, vom Lizenzgeber oder mit seiner Zustimmung innerhalb des Gemeinsamen Marktes rechtmäßig in Verkehr gebrachte Lizenzprodukte außerhalb des Vertragsgebiets zu beziehen oder im Vertragsgebiet abzusetzen.

Derartige Handlungsweisen sind in Art.3 Nr.3 schwarz gelistet und schließen eine Gruppenfreistellung aus, soweit sie aufgrund einer entsprechenden Vereinbarung oder abgestimmten Verhaltensweise erfolgen. Die Eingriffstatbestände in Art.7 Nr.3 beziehen sich dagegen auf autonomes Verhalten der Vertragspartner oder eines von ihnen⁷⁴⁹.

Die Regelung erfasst anders als Art.7 Nr.2 nicht die Direktlieferungen in andere Lizenzgebiete, sondern die Verhinderung des von Dritten betriebenen Parallelhandels. Für die Beurteilung, ob eine Nichtbelieferung sachlich gerechtfertigt ist, gelten die gleichen Grundsätze wie bei Art.7 Nr.2. Unzulässig ist insbesondere die Geltendmachung von

⁷⁴⁹ Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 2349/84, Art. 9, Rn.16; Sucker/Guttuso in GTE, Art. 85 -Fallgruppen, Rn. 233.

Patentverletzungsansprüchen gegen den Import von Vertragsprodukten, für die die Erschöpfung des Schutzrechts bereits erfolgt.

d) Wettbewerbshindernde Ausübungspflichten

Art.7 Nr.4 enthält eine weitere Entziehungsmöglichkeit, wenn die Vertragspartner bereits vor Erteilung der Lizenz konkurrierende Hersteller waren und die Verpflichtungen des Lizenznehmers, eine Mindestmenge herzustellen (Art.2 Abs.1 Nr.9), oder die überlassene Technologie nach besten Kräften zu nutzen (Art.2 Abs.1 Nr.17), zur Konsequenz haben, daß der Lizenznehmer von der Verwendung konkurrierender Technologien abgehalten wird⁷⁵⁰.

Die erwähnten Verpflichtungen dienen dem Interesse des Lizenzgebers an der hinreichenden Ausnutzung seiner Technologie. Sie können jedoch faktisch wettbewerbsbeschränkend bewirken, daß die Nutzung einer vorteilhafteren Alternativtechnologie und die Herstellung von konkurrierenden Erzeugnissen durch den Lizenznehmer behindert wird. Eine derartige negative Wirkung ist insbesondere spürbar, falls die Parteien vor Lizenzerteilung Wettbewerber waren. In einem solchen Fall liegt eine Vermutung nahe, daß der Lizenzvertrag erteilt wurde, um die Nutzung anderer Technologien durch den Lizenznehmer zu blockieren.

Andererseits findet der Entzug nicht statt, wenn es sich um eine optimale Lizenztechnologie handelt, die den Lizenznehmer naturgemäß von der Verwendung anderer Technologien abhält. Erforderlich ist für den Entzug vielmehr, daß aufgrund der auferlegten Verpflichtungen die tatsächliche Nutzung einer anderen vorteilhafteren Technologie verhindert wird. Bei der Entscheidung über den Entzug können auch weitere Faktoren, etwa das Vorliegen weniger Alternativtechnologien

⁷⁵⁰ vgl. Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 1147, kritisieren die Vorschrift, weil sie praxisfremd und der Begriff „konkurrierende Technologien“ unklar sei.

auf dem Lizenzmarkt oder die marktbeherrschende Stellung des Lizenzgebers, eine Rolle spielen⁷⁵¹.

F- Zwischenergebnis

Mit dem Erlass der GVO-TT hat die Kommission beabsichtigt, anhand der praxisgerechteren Regelungen die Verbreitung der technischen Kenntnisse in der Gemeinschaft und die Herstellung technisch verbesserter Produkte zu fördern.

Durch die Zusammenfassung von beiden alten Verordnungen in einer einzigen Verordnung sind die Abgrenzungsprobleme (insbesondere bei gemischten Vereinbarungen) weggeschafft und somit verringerte sich das Subsumtionsrisiko für die Vertragsparteien.

Entgegenstehend dem Ziel der Kommission, die für Patentlizenz- und Know-How-Vereinbarungen geltenden Bestimmungen zu harmonisieren und zu vereinfachen, ist der Aufbau der Verordnung unübersichtlich. Inhalte von mehreren Vorschriften sind kompliziert und unklar. Dies bringt eine Schwierigkeit -insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen- mit sich, die Lizenzvereinbarung ihrem Zweck entsprechend zu gestalten. Um die Freistellung nicht zu riskieren, dürften dann die Parteien vielmehr dazu neigen, den Vertrag dem Wortlaut der GVO-TT entsprechend abzufassen, was in der Praxis zur Uniformität der Verträge führt.

Nicht ausschließliche Lizenzen sind in der Regel nicht wettbewerbsbeschränkend. Hingegen ist es nicht ausgeschlossen, daß sie in Einzelfällen eine Anmeldung erfordern und nur aufgrund einer Einzelprüfung in den Genuss einer Freistellung gem. Art.81 Abs.3 EGV

⁷⁵¹ Komm. v. 26.7.1988, ABl. 1988 L 272/27 -*Tetra Pak* (=WuW/E EV, 1359 ff.); Wiedemann, Gruppenfreistellungsverordnungen, Band II, GVO 554/89, Art. 7, Rn. 25; a.A. Ullrich in Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, C. Technologienutzungsverträge, Rn.102.

kommen. Insofern würde die Einbeziehung nicht ausschließlicher Lizenzen in die GVO-TT eine zusätzliche Rechtssicherheit bringen.

Im Hinblick auf die Klarstellung der Rechtslage und die Rechtssicherheit ist die Ausdehnung der „weißen Liste“ im Vergleich zu den Vorgängerverordnungen zu begrüßen. Mit der Reduzierung der „schwarzen Klauseln“ wurde mehr Flexibilität für Unternehmen bei der Vertragsgestaltung geschaffen. Dies ist auch hinsichtlich der Verwaltungsentlastung der Kommission durch eine möglichst geringe Zahl von Einzelfreistellungen von Bedeutung.

Um das Problem, daß das Widerspruchsverfahren in der Vergangenheit wenig praktische Bedeutung erlangt und nicht zufriedenstellend funktioniert hat, zu beseitigen, hat die Kommission die Widerspruchsfrist verkürzt und das Verfahren erleichtert. In diesem Zusammenhang kann sie Unternehmen von der Beibringung von Detailangaben befreien und sich mit der Übermittlung des vollständigen Wortlauts des Vertrags, mit einer Schätzung der Marktstruktur und des Marktanteils des Lizenznehmers begnügen, die auf sofort erhältlichen Informationen beruht⁷⁵². Eine Entscheidung nach Aktenlage, also ohne eingehende Überprüfung, stellt allerdings die Kontrollfunktion des Widerspruchsverfahrens in Frage.

Problematisch ist ferner die Beibehaltung des sog. „Alles oder Nichts-Prinzips“. Demgemäß ist die GVO-TT insgesamt nicht anwendbar, wenn eine Vereinbarung auch nur eine zusätzliche, nicht durch GVO-TT gedeckte (sog. „überschießende“) Wettbewerbsbeschränkung oder eine schwarze Klausel enthält. Das „Alles oder Nichts-Prinzip“ führt zur Unzulässigkeit aller sonst freigestellten Klauseln und kann damit leicht die Gesamtunwirksamkeit des Vertrags zur Folge haben.

⁷⁵² Erwägungsgrund Nr. 25 GVO-TT.

Ein hohes Subsumtionsrisiko bei der Anwendbarkeit der GVO-TT erhöht diese Gefahr. Übrigens bringt eine derartige Konsequenz bei reinen Know-How-Vereinbarungen erhebliche Probleme mit sich, da der Know-How-Geber keinen gesetzlichen Schutz genießt und meistens keine Möglichkeit hat, eine weitere Verwendung der einmal übermittelten Technologie durch den Know-How-Nehmer zu verhindern. Es wäre daher sinnvoll, auf die Anwendung des „Alles oder Nichts-Prinzips“ zu verzichten.

Die Reduzierung der Entzugstatbestände im Vergleich zu den Vorgängerverordnungen läßt die Absicht der Kommission erkennen, den Parteien einen größeren Gestaltungsspielraum zu gewähren und nur in bestimmten Fällen zu ergreifen. Dies ist im Hinblick auf die Förderung des Technologietransfers als positiv zu beurteilen.

Fraglich erscheint allerdings, daß die Marktmacht des Lizenznehmers als ein Kriterium für den Freistellungsentzug vorgesehen ist. Es ist für viele Unternehmen nicht einfach, den eigenen Marktanteil exakt zu bestimmen. Selbst wenn Unternehmen in der Lage sind, ihren Marktanteil einzuschätzen, entspricht die dabei zugrundegelegte Marktdefinition in aller Regel nicht dem kartellrechtlich relevanten Markt. Dieser ist sowohl hinsichtlich der erfaßten Produkte, als auch hinsichtlich der regionalen Marktabgrenzung meistens unbestimmt und weicht von den Vorstellungen der Unternehmen ab.

Da der Entzug der Freistellung lediglich mit Wirkung für die Zukunft möglich ist, können die Unternehmen mit Marktmacht äußerst weitgehende Beschränkungen durchsetzen, bis die Kommission die Bedenklichkeit äußert.

Bei der Lizenzierung von Pionier-Technologien, die ein neues, unsubstituierbares Produkt zum Gegenstand haben und deshalb leicht zum Fehlen wirksamen Wettbewerbs führen können, erscheint der Wider-

ruf der Freistellung unbillig, während die Lizenzen über geringwertige Technologien freigestellt bleiben. Um potentielle Lizenzgeber der innovativen Technologien nicht zu entmutigen, müßten die Parteien durch eine Vorschrift wenigstens während einer Markteinführungsphase vor dem Entzugsrisiko geschützt werden können.

SCHLUßBETRACHTUNG

Gewerbliche Schutzrechte gewähren ihren Inhabern ein exklusives Verwertungs- und ein Verbotungsrecht gegenüber Dritten. Die Vereinbarkeit dieser Monopolstellung mit der freien Wettbewerbsordnung bildet eine der umstrittensten Fragen des Kartellrechts.

Das Ziel des Kartellrechts ist die Schaffung und die Aufrechterhaltung des freien und wirksamen Wettbewerbs. Gewerbliche Schutzrechte fördern neben dem technischen und wirtschaftlichen Fortschritt, auch den innovativen Wettbewerb durch temporären Schutz vor Imitation. In dieser Hinsicht besteht kein Zielkonflikt zwischen beiden Rechtsgebieten.

Problematisch ist allerdings, daß der gewerbliche Rechtsschutz ausschließliche Rechtspositionen begründet, während das Kartellrecht den Gefahren entgegentritt, die aufgrund einer solchen Ausschließlichkeitsstellung für den Wettbewerb entstehen können. Insbesondere Patentlizenz- und Know-How-Verträge bieten mächtigen Lizenzgebern die Möglichkeiten zur Behinderung des Wettbewerbs durch die dem Lizenznehmer auferlegte Beschränkungen. Es kommt beispielsweise zu Spannungen zwischen beiden Rechtsgebieten bei mengenmäßigen oder territorialen Bindungen des Lizenznehmers, Parallelimportverbote, Bezugs- und Vertriebsbindungen sowie Rückgewährklauseln.

Die Aufgabe des Gesetzgebers sollte es sein, zwischen kartellrechtlichen und schutzrechtlichen Interessen einen optimalen Ausgleich zu schaffen, und dabei alle Türen für Mißbrauchsfälle zu schließen.

Der deutsche Gesetzgeber räumt im Allgemeinen dem gewerblichem Rechtsschutz einen Vorrang vor der Sicherung des Wettbewerbs ein,

so daß alle Beschränkungen zulässig sind, die über den Inhalt des Schutzrechts nicht hinausgehen.

Dabei ist der Umfang des Kriteriums „Inhalt des Schutzrechts“ umstritten und bereitet aufgrund des Fehlens einer gesetzlichen Regelung besondere Schwierigkeiten bei kartellrechtlicher Beurteilung von Know-How-Verträgen. Zu Recht wurde schon in der Literatur zum Ausdruck gebracht, daß die Verweisung auf den Inhalt des Schutzrechts in § 21 GWB (§ 18 GWB n.F.) eine Leerformel darstellt. Außerdem stößt es auf Kritik, daß die Inhaltslehre wenig geeignet ist, ein friedliches Miteinander von geistigen Eigentum und Kartellrecht zu schaffen.

Zwar hat man durch die 6. GWB-Novelle wichtige Schritte im Wege zur Harmonisierung mit dem EG-Recht (wie z.B. die Erweiterung des Anwendungsbereichs von §§ 17, 18 GWB und die Herausnahme von Preisbindungen aus dem Freistellungskatalog des § 17 Abs.2 Nr.2 GWB) unternommen, werden es jedoch einige Klauseln im Gegensatz zum EG-Recht (etwa Kundenbeschränkungen, Höchstmengenbeschränkungen, Nichtangriffsverpflichtungen) immer noch als zulässig eingestuft. Dieser Unterschied kann die Suche von inländischen Lizenznehmern nach der Lizenznahme aus den anderen Mitgliedstaaten verstärken, um die nachteilige Rechtslage des GWB zu vermeiden. Eine solche Verhaltensweise wird sich sicherlich negativ auf die deutsche Wirtschaft auswirken.

Hinsichtlich der Rechtssicherheit und –klarheit ist es auch zu empfehlen, daß § 17 Abs.2 GWB als eine der GVO-TT entsprechende Vorschrift ausgestaltet wird, die regelmäßig freistellbare Wettbewerbsbeschränkungen in Lizenzverträgen auflistet. Schließlich könnte § 17 Abs.3 GWB wieder an Bedeutung in der Praxis gewinnen, wenn er eine Möglichkeit der Freistellung im Einzelfall vorsieht.

Der EG-Vertrag enthält im Gegensatz zum GWB keine spezielle Regelungen für die wettbewerbliche Beurteilung von Lizenzverträgen. Als sehr weit gefasste Norm bietet Art.81 EGV einen größeren Spielraum als § 17 GWB bei der Prüfung lizenzvertraglicher Beschränkungen.

Bei der Entscheidung über die kartellrechtliche Zulässigkeit von lizenzvertraglichen Beschränkungen stellen der EuGH und die Kommission generell auf die Lehre vom spezifischem Gegenstand des Schutzrechts ab. Allerdings konnten bisher keine konkreten Kriterien entwickelt werden, wie der spezifische Gegenstand eines Schutzrechts zu bestimmen ist. Im Übrigen ist die Handhabung dieser Lehre bei Know-How-Verträgen mangels gesetzlicher Bestimmung äußerst fraglich.

Die Tatsache, daß in der Praxis vielmals auf den Einzelfall bezogen entschieden wird, führt zu erheblicher Rechtsunsicherheit bei den Parteien eines Lizenzvertrags. Zwar schafft die GVO-TT in diesem Punkt eine Abhilfe, bindet jedoch nur die Kommission.

Die geltende GVO-TT ist zu präskriptiv und scheint wie eine Art Zwangsjacke zu funktionieren, was die Unternehmen an einer effizienten Gestaltung ihrer Vereinbarungen hindert und sich auf die Verbreitung neuer Technologien negativ auswirken kann.

Außerdem ist der Anwendungsbereich der GVO-TT zu eng. Eine Reihe von Lizenzvereinbarungen, die keine größere Gefahr für den Wettbewerb darstellen, kommen nicht in den Genuss der Freistellung. Die Tendenz der Kommission, neben Patent- und Know-how-Lizenzen auch Lizenzen über weitere Schutzrechte in die zukünftige Freistellungsverordnung einzubeziehen, ist zu begrüßen (EB Nr.178). Dies erscheint vor allem hinsichtlich der Software-Lizenzen, die beim Technologietransfer eine erhebliche Rolle spielen, zutreffend. Hervor-

zuheben ist dabei, daß einige Schutzrechtsarten, etwa Marken und manche Urheberrechte, nicht technologie-bezogen sind und deren Einbeziehung in die GVO-TT eine einheitliche Freistellungsregelung in Gefahr bringen kann.

Die GVO-TT gilt nur für bilaterale Lizenzen, und erfaßt nicht Mehrparteien-Lizenzen und Pool-Verträge. Die von der Kommission geplante Modernisierung, den Anwendungsbereich der GVO-TT auf derartige Verträge zu erweitern, die aufgrund der zunehmenden Komplexität neuer Technologien in der Wirtschaft immer mehr an Bedeutung gewinnen, erscheint ebenfalls zweckmäßig. Allerdings erfordert dies eine Änderung der Ratsverordnung Nr. 19/65, die nicht erlaubt, zwischen mehr als zwei Parteien geschlossene Lizenzvereinbarungen in eine Gruppenfreistellung einzubeziehen.

Die geltende GVO-TT verfolgt keine konsequente Linie bezüglich der Wettbewerbsbeziehungen zwischen Lizenznehmern und Lizenzgebern. Vor allem sind ausschließliche Lizenzen zwischen Nicht-Wettbewerbern und Wettbewerbern differenzierender zu regeln.

Ausschließlichkeitslizenzen unter Nicht-Wettbewerbern haben im Allgemeinen eine effizienz steigernde und wettbewerbsfördernde Wirkung, können deshalb kartellrechtlich eher toleriert werden als die Vereinbarungen, bei denen die Parteien in einem horizontalen Verhältnis zueinander stehen. Sie sollten nur in den bestimmten Konstellationen einer strengeren Regelung unterstellt werden, in denen die Lizenz den Wettbewerb zwischen den Lizenznehmern beeinträchtigt und in denen der Lizenznehmer auf dem Markt der lizenzierten Erzeugnisse bereits erhebliche Marktmacht besitzt, die durch die Ausschließlichkeit der Lizenz verstärkt wird (EB Nr.123, 124).

Die Kommission hat vorgeschlagen, bei Lizenzvereinbarungen zwischen Nicht-Wettbewerbern könnten die Beschränkungen, die sich

nicht auf die Nutzung des Schutzrechts beziehen (z.B. Wettbewerbsverbote oder Kopplungsklauseln) auf die gleiche Weise wie in der VO Nr. 2790/1999 bis zu einer bestimmten Marktanteilsschwelle freigestellt werden (EB Nr.184). Dem ist schwer zu folgen, weil solche Beschränkungen grundsätzlich vom spezifischen Gegenstand des Schutzrechts nicht gedeckt sind und zu einer unzulässigen Ausdehnung des Schutzrechts auf einen nicht geschützten Bereich führen können.

Dagegen erscheint die Absicht der Kommission angebracht, die Beschränkungen, die sich auf die Nutzung des Schutzrechts beziehen, unterhalb bestimmter Marktanteilsschwelle freizustellen. Demnach sollte eine neue Gruppenfreistellung auf die Lizenzen zwischen Nicht-Wettbewerbern angewendet werden, bei denen die Marktanteile von Vertragsparteien unter 20 % bzw. 25 % bleiben und bestimmte („hardcore“-) Beschränkungen nicht enthalten sind (EB Nr.187).

Bei Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern ist die Gefahr der Beschränkung des Wettbewerbs noch größer. Sie führen oft zur Aufteilung von Märkten oder Abnehmergruppen und sollten nur unterhalb einer bestimmten Marktanteilsschwelle freigestellt werden können.

Eine Anpassung der GVO-TT erscheint insbesondere im Hinblick auf die bereits erfolgten Reformen im Bereich der horizontalen und vertikalen Vereinbarungen notwendig, um die Kohärenz in der Wettbewerbspolitik der Gemeinschaft herzustellen. In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, bei der Neugestaltung der GVO-TT auf die „weisen“ und „grauen“ Klauseln zu verzichten und lediglich eine begrenzte Liste unzulässiger Beschränkungen (schwarze Klauseln) beizubehalten. Die sich hieraus ergebende Rechtsunsicherheit für die Vertragsparteien ist durch eine Leitlinie, in der die Kommission ihre Beurteilungsgrundsätze darstellt, zu beseitigen.

Die Nichtangriffsklauseln haben negative Auswirkungen auf den Wettbewerb, wenn das Patent tatsächlich ungültig ist oder das Know-how nicht wesentlich und nicht geheim ist. Der Lizenznehmer wird daran gehindert, mit dem Lizenzgeber in Wettbewerb zu treten, und bleibt zur Zahlung der Lizenzgebühren verpflichtet, was zu höheren Preisen für Lizenzprodukte führen kann. Deswegen erscheint es zweckmäßig, zukünftig die Nichtangriffsabreden als schwarze Klauseln zu behandeln.

Übrigens kann das Risiko, daß die Freistellung gem. Art.7 GVO-TT von der Kommission entzogen werden kann, insbesondere die Know-How-Inhaber bei der Lizenzierung ihrer gesetzlich nicht geschützten Technologien entmutigen.

Insofern kann die Vorschrift über den Entzug der Freistellung so gestaltet werden, daß die Vertragsparteien bei der Lizenzierung von Pionier Technologien zumindest für die Markteinführungsphase vom Entzug geschützt werden. Da die Markteinführungsphase je nach der Art des Lizenzgegenstands unterschiedlich und nicht abschätzbar sein mag, könnte dabei vorgesehen werden, daß die „risikofreie Zeit für den Entzug“ in Bedarfsfälle von der Kommission zu verlängern ist.

Zu bedenken ist auch, den Parteien beim Vorliegen der Voraussetzungen für den Widerruf eine Möglichkeit zu geben, etwa eine bestimmte Frist zu setzen, um die den Widerruf hervorrufenden Gründe zu beseitigen oder mit solchen Verhaltensweisen aufzuhören. Damit könnte das Scheitern wesentlicher Investitionen für die Nutzung der Technologie, insbesondere negative Konsequenzen für den Know-How-Inhaber, vermieden werden.

LITERATURVERZEICHNIS

- Albrechtskirchinger, Georg*; Die Gruppenfreistellung - Patentlizenzverträge; GRUR Int. 1984, 565.
- Axter, Oliver*; Offene Fragen unter der EG- Gruppenfreistellungsverordnung für Patentlizenzverträge; GRUR 1985, 581.
- Bandasch, Georg; Lemhöfer, Dieter; Horn, Christian*; Die Verwaltungspraxis des Bundeskartellamtes zu den Lizenzverträgen nach §§ 20, 21 GWB; Kartellrundschaue, Heft 10; Köln, Berlin, München, Bonn 1969.
- Baur, Jürgen F.*; Schadenersatz- und Unterlassungsansprüche bei Verstößen gegen die Kartellvorschriften des EWG-Vertrags; EuR 1988, 257.
- Bechtold, Rainer*; Kartellgesetz, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen; 3. Auflage, München 2002.
- Bechtold, Rainer*; Zum Referenten-Entwurf der 6. GWB-Novelle; BB 1997, 1853.
- Benkard, Georg (Begr.)*; Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz; 8. Auflage; München 1998; zitiert: Bearbeiter in Benkard.
- Bernhardt, Wolfgang; Krasser, Rudolf*; Lehrbuch des Patentrechts; 4. Aufl.; München 1986.
- Bleckman, Albert*; Europarecht: Das Recht der Europäischen Union und der Europäischen Gemeinschaften, 6. Aufl.; Köln, Berlin, Bonn, München; zitiert: Bearbeiter in Bleckman.
- Bohlig, Manfred*; Möglichkeiten und Grenzen der Gruppenfreistellung für Lizenzverträge; GRUR Int. 1986, 97.
- Borrmann, Carl*; Erfindungsverwertung; 4. Aufl.; Bad Wörishofen, 1973.
- Brandi-Dohrn, Matthias*; Meistbegünstigungsklauseln in Lizenzverträgen; BB 1982, 1083.

Bundeskartellamt; Bericht des Bundeskartellamtes über seine Tätigkeit im Jahr 1960; Bundestagsdrucksache III/2734; zitiert: TB 1960.

Bundeskartellamt; Bericht des Bundeskartellamtes über seine Tätigkeit im Jahr 1961; Bundestagsdrucksache IV/378; zitiert: TB 1961.

Bundeskartellamt; Bericht des Bundeskartellamtes über seine Tätigkeit im Jahr 1962; Bundestagsdrucksache IV/1220; zitiert: TB 1962.

Bundeskartellamt; Bericht des Bundeskartellamtes über seine Tätigkeit im Jahr 1963; Bundestagsdrucksache IV/2370; zitiert: TB 1963.

Bundeskartellamt; Bericht des Bundeskartellamtes über seine Tätigkeit im Jahr 1964; Bundestagsdrucksache IV/3752; zitiert: TB 1964.

Bundeskartellamt; Bericht des Bundeskartellamtes über seine Tätigkeit im Jahr 1965; Bundestagsdrucksache V/530; zitiert: TB 1965.

Bundeskartellamt; Bericht des Bundeskartellamtes über seine Tätigkeit im Jahr 1966; Bundestagsdrucksache V/1950; zitiert: TB 1966.

Bundeskartellamt; Bericht des Bundeskartellamtes über seine Tätigkeit im Jahr 1967; Bundestagsdrucksache V/2841; zitiert: TB 1967.

Bundeskartellamt; Bericht des Bundeskartellamtes über seine Tätigkeit im Jahr 1968; Bundestagsdrucksache V/2436; zitiert: TB 1968.

Bundeskartellamt; Bericht des Bundeskartellamtes über seine Tätigkeit im Jahr 1969; Bundestagsdrucksache VI/950; zitiert: TB 1969.

Bundeskartellamt; Bericht des Bundeskartellamtes über seine Tätigkeit im Jahr 1971; Bundestagsdrucksache VI/3570; zitiert: TB 1971.

Bundeskartellamt; Bericht des Bundeskartellamtes über seine Tätigkeit im Jahr 1972; Bundestagsdrucksache 7/986; zitiert: TB 1972.

Bundeskartellamt; Bericht des Bundeskartellamtes über seine Tätigkeit im Jahr 1973; Bundestagsdrucksache 7/2250; zitiert: TB 1973.

Bundeskartellamt; Bericht des Bundeskartellamtes über seine Tätigkeit im Jahr 1974; Bundestagsdrucksache 7/3791; zitiert: TB 1974.

Bundeskartellamt; Bericht des Bundeskartellamtes über seine Tätigkeit im Jahr 1975; Bundestagsdrucksache 7/5390; zitiert: TB 1975.

Bundeskartellamt; Bericht des Bundeskartellamtes über seine Tätigkeit im Jahr 1976; Bundestagsdrucksache 8/704; zitiert: TB 1976.

Bundeskartellamt; Bericht des Bundeskartellamtes über seine Tätigkeit im Jahr 1977; Bundestagsdrucksache 8/1925; zitiert: TB 1977.

Bundeskartellamt; Bericht des Bundeskartellamtes über seine Tätigkeit im Jahr 1978; Bundestagsdrucksache 8/2980; zitiert: TB 1978.

Bundeskartellamt; Bericht des Bundeskartellamtes über seine Tätigkeit im Jahr 1979/80; Bundestagsdrucksache 9/565; zitiert: TB 1979/80.

Bundeskartellamt; Bericht des Bundeskartellamtes über seine Tätigkeit im Jahr 1981/82; Bundestagsdrucksache 10/243; zitiert: TB 1981/82.

Bundeskartellamt; Bericht des Bundeskartellamtes über seine Tätigkeit im Jahr 1983/84; Bundestagsdrucksache 10/3550; zitiert: TB 1983/84.

Bundeskartellamt; Bericht des Bundeskartellamtes über seine Tätigkeit im Jahr 1985/86; Bundestagsdrucksache 11/554; zitiert: TB 1985/86.

Bundeskartellamt; Bericht des Bundeskartellamtes über seine Tätigkeit im Jahr 1987/88; Bundestagsdrucksache 11/4611; zitiert: TB1987/88.

Bundeskartellamt; Bericht des Bundeskartellamtes über seine Tätigkeit im Jahr 1989/90; Bundestagsdrucksache 12/847; zitiert: TB 1989/90.

Bundeskartellamt; Bericht des Bundeskartellamtes über seine Tätigkeit im Jahr 1991/92; Bundestagsdrucksache 12/5200; zitiert: TB 1991/92.

Bundeskartellamt; Bericht des Bundeskartellamtes über seine Tätigkeit im Jahr 1993/94; Bundestagsdrucksache 13/1660; zitiert: TB 1993/94.

Bundeskartellamt; Bericht des Bundeskartellamtes über seine Tätigkeit im Jahr 1995/96; Bundestagsdrucksache 13/7900; zitiert: TB 1995/96.

Bunte, Hermann-Josef; Sauter, Herbert; EG - Gruppenfreistellungsverordnungen; München 1988.

Bunte, Hermann-Josef; Die 6. GWB-Novelle –Das neue Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen; DB 1998, 1748.

Busse, Rudolf; Patentgesetz; 4. Auflage; Berlin, 1972.

Buxbaum, Richard M.; Die dem Patentmonopol innewohnenden Beschränkungen; WuW 1966, 193.

Calliess, Christian; Ruffert, Mathias (Hrsg.); Kommentar zu EU-Vertrag und EG-Vertrag; Neuwied, Kriftel 1999; zitiert: Bearbeiter in Calliess/Ruffert.

Chrocziel, Peter; Zur EG- kartellrechtlichen Beurteilung ehemals „schwarzgelisteter“ Klauseln nach der neuen Gruppenfreistellungsverordnung für Technologietransfer-Vereinbarungen; in FS für Otfried Lieberknecht, S. 295; München 1997.

Creifelds, Carl (Begr.); Rechtswörterbuch, 14. Aufl.; München 1997.

Deutsche Bundesbank; Monatsbericht der Deutschen Bundesbank, vom August 1997, 70.

Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (DVGRUR); Eingabe betr. den Entwurf einer Verordnung

(EWG) der Kommission zur Anwendung von Art. 85 Abs.3 des Vertrags auf Gruppen von Patentlizenzvereinbarungen; GRUR 1979, 837.

Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (DVGRUR); Eingabe zum Entwurf einer Verordnung der Kommission zur Anwendung von Art. 85 Abs.3 des Vertrags auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen; GRUR 1994, 711.

Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (DVGRUR); Eingabe zur Zweiten Anhörung des Beratenden Ausschusses für Kartell- und Monopolfragen zu der geplanten VO zur Anwendung von Art. 85 Abs.3 des Vertrags auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen; GRUR 1995, 480.

Dreiss, Uwe; Die kartellrechtliche Beurteilung von Lizenzvertragssystemen; Köln, Berlin, Bonn, München 1972.

Ebel, Hans-Rudolf; Lizenzverträge nach EWG-Recht; WRP 1985,387.

Ebel, Hans-Rudolf; EG-Gruppenfreistellungsverordnung für Technologietransfer-Vereinbarungen; WuW 1996, 779.

Ebenroth, Carsten Thomas; Bohne, Michael; Gewerbliche Schutzrechte und Art. 86 EWG nach der Magill-Entscheidung; EWS 1995, 397.

Emmerich, Volker; Kartellrecht; 8. Auflage; München 1999.

Emmerich, Volker; Die höchstrichterliche Rechtsprechung zum GWB; ZHR 140 (1976), 17.

Epple, Philipp; Der Technologietransfer durch Klein- und Mittelbetriebe in Entwicklungsländer; Frankfurt am Main 1996.

Finger, Peter; Die Offenkundigkeit des mittgeteilten Fachwissens bei Know-How-Verträgen; GRUR 1970, 3.

Finger, Peter; Die Nichtangriffspflicht bei Know-How-Verträgen; WRP 1969, 398.

Fischer, Ernst; Zahlungsverpflichtung für Lizenzgebühren in Know-How-Verträgen, wenn der Vertragsgegenstand offenkundig geworden ist; GRUR 1985, 638.

- Fischer, Ernst*; Schadenersatz für den nichtausschließlichen Lizenznehmer; GRUR 1980, 374.
- Fischer, Ernst*; Zahlungsverpflichtung für Lizenzgebühren in Know-How-Verträgen, wenn der Vertragsgegenstand offenkundig geworden ist; GRUR 1985, 638.
- Fischer, Friedrich B.*; Grundzüge des Gewerblichen Schutzrechts; 2. Auflage; Köln, Berlin, Bonn, München 1986.
- Frankfurter Kommentar*, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen; Hrsg.: Helmut Glanssen, Helmuth von Hahn, Hans-Cristian Kersten, Walter Kolvenbach und Jürgen Lehmann; 3. Auflage; Köln 1993; zitiert: Bearbeiter in FK.
- Fritze, Ulrich*; Nichtangriffsabrede für die Zeit nach Beendigung des Schutzrechts; GRUR 1969, 218.
- Gamm, Otto-Friedrich Freiherr von*; Kartellrecht, Kommentar zum Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen und zu Art. 85, 86 EWGV; 2. Auflage; Köln, Berlin, Bonn, München 1990.
- Gassner, Ullrich*; Grundzüge des Kartellrechts; München 1999.
- Gaul, Dieter*; Die Durchsetzung des Schutzes eines betriebsgeheimen Know-How; WRP 1988, 215.
- Gaul, Dieter; Bartenbach, Kurt; Gennen, Klaus*; Patentlizenz und Know-How-Vertrag; 4. Aufl.; Köln 1997.
- Geigel, Heribrant*; Patent- und Gebrauchsmusterrecht; Weinheim 1962.
- Geiger, Rudolf*; EG-Vertrag: Kommentar zu dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft; 2. Aufl.; München 1995.
- Gleiss, Alfred; Hirsch, Martin*; Kommentar zum EG-Kartellrecht; Band 1: Art. 85 und Gruppenfreistellungsverordnungen; 4. Auflage; Heidelberg 1993.
- Götting, Horst-Peter*; Anmerkung zur EuGH-Entscheidung „Magil TV Guide“; JZ 1996, 307.

- Grabitz, Eberhard; Hilf, Meinhard*; Kommentar zur Europäischen Union; Band I: EUV, EGV, Art. 1-66 EWGV; München, Stand: Oktober 1996; zitiert: Bearbeiter in Grabitz/Hilf.
- Grabitz, Eberhard; Hilf, Meinhard*; Kommentar zur Europäischen Union; Band II: vor Art. 85-248 EWGV; München, Stand: Oktober 1996; zitiert: Bearbeiter in Grabitz/Hilf.
- Grefermann, Klaus; Röthlingshöfer, Karl Ch.*; Patentwesen und Technischer Fortschritt; Teil II: Patent und Lizenzpolitik der Unternehmen; Göttingen 1974.
- Groben, Hans von der ; Thiesing, Joachim; Ehlermann, Claus-Dieter*; Kommentar zum EU-/EG-Vertrag; Band 2/I: Art. 85-87 EGV; 5. Auflage; Baden-Baden 1999; zitiert: Bearbeiter in G/T/E.
- Groß, Michael*; Der Lizenzgeber im System der Produzenten- und Produkthaftung; CR 1990, 438.
- Grützmacher, von Rolf; Hubert, Laier; May, Michael*; Der internationale Lizenzverkehr; Frankfurt/Main 1997.
- Guttuso, Sebastiano*; Die Rechtslage von Know-How-Verträgen nach den Wettbewerbsregeln des EWG-Vertrags; in: Die Stellung von Know-How-Verträgen im Kartellrecht, S.1; FIW-Schriften, Heft 118; Köln, Berlin, Bonn, München 1986.
- Haver, Friedrich; Mailänder, K. Peter*; Lizenzvergabe durch deutsche Unternehmen in das Ausland; Heidelberg 1967.
- Hederich, Hans; Sigurd, Gronow*; Der Lizenzvertrag, Berlin 1957.
- Heine, H.G.*; Bezugsverpflichtungen in Lizenzverträgen; GRUR 1960, 265.
- Henn, Günter*; Patent- und Know-How-Lizenzvertrag: Handbuch für die Praxis; 4. Auflage; Heidelberg 1999.
- Herrmann, Heino*; Die Beurteilung exklusiver Know-How-Lizenzen nach dem EWG-Kartellverbot; Berlin 1993.
- Hesse, Hans Gerd*; Die kartellrechtliche Behandlung von Verträgen über nicht geheimes technisches Know-How; GRUR 1985, 661.

- Hirthe, Heinz*; Einfluß der Gesetzgebung gegen Wettbewerbsbeschränkungen und über Technologietransfer auf Know-How-Vereinbarungen; GRUR 1983, 98.
- Holzwimmer, Gerhard*; Produkthaftungsrechtliche Risiken des Technologietransfers durch Lizenzverträge; München 1995.
- Hoppe, Jürgen F.*; Lizenz- und Know-How-Verträge im internationalen Privatrecht; Frankfurt am Main 1994.
- Huber, Peter M.*; Gemeinschaftsrechtlicher Schutz vor einer Verteilungslenkung durch deutsche Behörden; EuR 1991, 31.
- Hubmann, Heinrich*; Gewerblicher Rechtsschutz; 5.Auflage; München 1998.
- Huch, Peter*; Die Industriepatentabteilung: die Arbeit des Patentingenieurs und die Aufgabe der Patentabteilung im Unternehmen; Köln, Berlin, Bonn, München 1997.
- Immenga, Ulrich; Mestmäcker, Ernst-Joachim*; Kommentar zum Kartellgesetz; 2.Auflage; München 1992; zitiert: Bearbeiter in Immenga/Mestmäcker.
- Immenga, Ulrich; Mestmäcker, Ernst-Joachim*; EG-Wettbewerbsrecht; Band I; München 1997; zitiert: Bearbeiter in Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht.
- Jaume, Rene*; Lizenzverträge und Wettbewerbsregeln; WuW 1972, 775.
- Kahlenberg, Harald*; Novelliertes deutsches Kartellrecht; BB 1998, 1593.
- Kelbel, Günter*; Patentrecht und Erfinderrecht; I. Systematische Darstellung; Hamburg, Berlin 1966.
- Kellermann, A.*; Die gewerblichen Schutzrechte im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (II.Teil); WuW 1960, 603.
- Klauer, Georg; Möhring, Philipp*; Patentrechtskommentar, Band I; 3. Auflage; München 1971; zitiert: Bearbeiter in Klauer/Möhring.
- Kleinmann, Werner*; Die neue EG-Gruppenfreistellungsverordnung für Technologie-Transfer-Vereinbarungen; EWS 1996, 149.

- Klemp, Wolfram*; Meistbegünstigungsklauseln in Lizenzverträgen; DB 1977, 1301.
- Knap, Karel*; Der Lizenzvertrag als ein besonderer Vertragstypus; GRUR Int. 1973, 225.
- Knoppe, Helmut*; Die Besteuerung der Lizenz- und Know-How-Verträge; Köln 1972.
- Koch, Norbert, Froschmaier, Franz*; Patentgesetze und Territorialitätsprinzip im Gemeinsamen Markt; GRUR Int. 1965, 121.
- Kommission der Europäischen Gemeinschaften*; 4. Bericht über die Wettbewerbspolitik; Brüssel/Luxemburg 1975; zitiert: Komm. 4.WB.
- Kommission der Europäischen Gemeinschaften*; 6. Bericht über die Wettbewerbspolitik; Brüssel/Luxemburg 1977; zitiert: Komm. 6.WB.
- Kommission der Europäischen Gemeinschaften*; 7. Bericht über die Wettbewerbspolitik; Brüssel/Luxemburg 1978; zitiert: Komm. 7.WB.
- Kommission der Europäischen Gemeinschaften*; 9. Bericht über die Wettbewerbspolitik; Brüssel/Luxemburg 1980; zitiert: Komm. 9. WB.
- Kommission der Europäischen Gemeinschaften*; 10. Bericht über die Wettbewerbspolitik; Brüssel/Luxemburg 1981; zitiert: Komm. 10.WB.
- Kommission der Europäischen Gemeinschaften*; 12. Bericht über die Wettbewerbspolitik; Brüssel/Luxemburg 1982; zitiert: Komm. 12.WB.
- Kommission der Europäischen Gemeinschaften*; 13. Bericht über die Wettbewerbspolitik; Brüssel/Luxemburg 1984; zitiert: Komm. 13.WB.
- Kommission der Europäischen Gemeinschaften*; 14. Bericht über die Wettbewerbspolitik; Brüssel/Luxemburg 1984; zitiert: Komm. 14.WB.

- Kommission der Europäischen Gemeinschaften*; 19. Bericht über die Wettbewerbspolitik; Brüssel/Luxemburg 1990; zitiert: Komm. 19.WB.
- Kommission der Europäischen Gemeinschaften*; 20. Bericht über die Wettbewerbspolitik; Brüssel/Luxemburg 1991; zitiert: Komm. 20.WB.
- Kommission der Europäischen Gemeinschaften*; 21. Bericht über die Wettbewerbspolitik; Brüssel/Luxemburg 1992; zitiert: Komm. 21.WB.
- Kommission der Europäischen Gemeinschaften*; 22. Bericht über die Wettbewerbspolitik; Brüssel/Luxemburg 1993; zitiert: Komm. 22.WB.
- Kommission der Europäischen Gemeinschaften*; Evaluierungsbericht über die Gruppenfreistellungsverordnung Nr. 240/96 v. 20.12.2001, KOM (2000) 786 endgültig.
- Korah, Valentine*; Patent Licensing and the ECC Competition Rules Regulation 2349/84; Oxford 1985.
- Körner, Eberhard*; Ausübungspflichten und Wettbewerbsverbote des Lizenznehmers aus kartellrechtlicher Sicht; BB 1980, 1662.
- Körner, Eberhard*; Der Bestand von Schutzrechten und Know-How als Voraussetzung der Lizenzgebühren- bzw. Schadenersatzpflicht; GRUR 1982, 341.
- Körner, Eberhard*; Die Produzentenhaftung des Lizenzgebers bei der Lizenz über gewerbliche Schutzrechte und Know-How; NJW 1985, 3047.
- Krasser, Rudolf; Schmidt, Dieter*; Der Lizenzvertrag über technische Schutzrechte aus der Sicht des deutschen Zivilrechts; GRUR Int.1982, 324.
- Kretschmer, Friedrich*; Rechtslage von Know-How-Verträgen und Vertragspraxis in der Bundesrepublik Deutschland, in: Die Stellung von Know-how-Verträgen im Kartellrecht, S. 29; FIW-Schriftenreihe, Heft 118; Köln, Berlin, Bonn, München 1986.

- Krieger, Albrecht*; Die sogenannten Wirtschaftsklauseln; GRUR Int. 1976, 208.
- Kroitzsch, Hermann*; Die höchstrichterliche Rechtsprechung zu Lizenzverträgen und die Rechtssicherheit; GRUR 1975, 162.
- Langen, Eugen*; Internationale Lizenzverträge; Weinheim 1958.
- Langen, Eugen; Bunte, Hermann-Josef*; Kommentar zum deutschen und europäischen Kartellrecht; 8. Auflage; Neuwied, Kriftel, Berlin 1998; zitiert: Bearbeiter in Langen/Bunte.
- Langen, Eugen; Bunte, Hermann-Josef*; Kommentar zum deutschen und europäischen Kartellrecht; 9. Auflage, Neuwied, Kriftel, Berlin 2001; zitiert: Bearbeiter in Langen/Bunte.
- Lemhoefer, Dieter*; Die Verwaltungspraxis des Bundeskartellamts bei Erlaubnisbeschlüssen nach § 20 Abs.3 (§ 21 Abs.1) GWB; GRUR 1964, 573.
- Lemke, Peter*; Internationale Industrielizenzverträge; Berlin 1960.
- Lenz, Carl Otto (Hrsg.)*; Kommentar zu dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften; 2. Aufl; Köln, Basel, Wien 1999.
- Lichtenstein, Erich*; Der Lizenzvertrag im engeren Sinne; NJW 1965, 1839.
- Lindenmaier, Fritz (Begr.)*; Das Patentgesetz; Köln, Berlin, Bonn, München 1973.
- Loewenheim, Ullrich*; Gewerbliche Schutzrechte, freier Warenverkehr und Lizenzverkehr; GRUR 1982, 461.
- Lukes, Rudolf*; Zum Inhalt des Sortenschutzrechts im Hinblick auf § 20 GWB; in: FS für Georg Röber, S. 331; Berlin 1973.
- Lutterman, Claus*; Lizenzverträge im Recht gegen Wettbewerbsbeschränkungen; in: FS für Otto Sandrock, S. 631; Heidelberg 2000.
- Lutz, Helmuth*; Technologie-, Patent- und Know-How-Lizenzverträge im EG-Recht; RIW 1996, 269.
- Lüdecke, Wolfgang; Ernst, Fischer*; Lizenzverträge; Weinheim 1957.

- Magen, Albrecht*; Lizenzverträge und Kartellrecht; Heidelberg 1963.
- Mailänder, K. Peter*; Vereinbarungen zur Know-How-Überlassung im Wettbewerbsrecht der EWG; GRUR Int.1987, 523.
- Malzer, Erich*; Zur Haftung für vertragsmäßige Brauchbarkeit und zugesicherte Eigenschaften der Erfindung bei der Übertragung von Rechten aus dem Patentgesetz; GRUR 1971, 96.
- Martin, Wulf; Grützmaker, Rolf; Lemke, Peter*; Der Internationale Lizenzverkehr; 6. Auflage; Heidelberg 1977.
- Martinek, Michael*; Moderne Vertragstypen; Band 2: Franchising, Know-How-Vertrag; München 1992.
- Mederer, Wolfgang (Hrsg.)*; Kommentar zum Europäischen Kartellrecht; Baden-Baden 2003; zitiert: Bearbeiter in Mederer.
- Mes, Peter*; Patentgesetz-Gebrauchsmustergesetz; München 1997.
- Meyer, Andreas*; Die EG-Gruppenfreistellungsverordnung zum Technologietransfer; GRUR Int.1997, 498.
- Mordhorst, Claus F.*; Ziele und Erfolg unternehmerischer Lizenzstrategien, Wiesbaden 1994.
- Möhring, v. Philipp*; Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse in wettbewerbs- und kartellrechtlicher Sicht, in: FS für Hans Carl Nipperdey; Bd. II, S. 415; München 1965.
- Möschel, Wernhard*; Recht der Wettbewerbsbeschränkungen; Köln, Berlin, Bonn, München 1983.
- Muttenzer, Rene*; Der Urheberrechtliche Lizenzvertrag; Basel, Stuttgart 1970.
- Müller, Heinz; Gießler, Peter; Scholz, Ulrich*; Wirtschaftskommentar, Kommentar zum Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Kartellgesetz; Band 1: §§ 1-24; 4. Auflage; Frankfurt/Main 1981; zitiert: Bearbeiter in Müller/Gießler/Scholz.
- Müller—Henneberg, Hans; Schwartz, Gustav*; Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen und Europäisches Kartellrecht (Gemeinschaftskommentar); §§ 20, 21 GWB; 3. Auflage, 10. Lieferung; Köln, Berlin, Bonn, München 1978; zitiert: Bearbeiter in GK.

- Müller—Henneberg, Hans; Schwartz, Gustav*; Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen und Europäisches Kartellrecht (Gemeinschaftskommentar); §§ 1-4 GWB; 4. Auflage, 1. Lieferung; Köln, Bonn, München 1980; zitiert: Bearbeiter in GK.
- Müller—Henneberg, Hans; Schwartz, Gustav*; Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen und Europäisches Kartellrecht (Gemeinschaftskommentar); §§ 15-19 GWB; 4. Auflage, 11. Lieferung; Köln, Bonn, München 1987; zitiert: Bearbeiter in GK.
- Müller, Markus*; Firmenlizenz und Konzernfirma; Köln, Bonn, München, 1996.
- Nirk, Rudolf*; Die Einordnung der Gewährleistungsansprüche und Leistungsstörungen bei Verträgen über Patente in das Bürgerliche Gesetzbuch; GRUR 1970, 329.
- Pagenberg, Jochen; Geissler, Bernhard*; Lizenzverträge (Kommentierte Vertragsmuster nach deutschem und europäischem Recht); 4. Auflage; Köln, Berlin, Bonn, München 1997.
- Paulwitz, Silke*; Das Patentschutzsystem als Instrument der Technologisierungsstrategie von Entwicklungsländern mit einer Fallstudie über die VR China; Frankfurt am Main 1991.
- Peetz, Martin-Wolfgang*; Die Nichtangriffsklausel in Lizenzverträgen; (Diss.); Göttingen 1962.
- Pfaff, Dieter*; Der Know-How-Vertrag im bürgerlichen Recht; BB 1974, 565.
- Pfaff, Dieter (Hrsg.)*; Lizenzverträge –Formularkommentar; München 1999; zitiert: Bearbeiter in Pfaff.
- Preu, Albert*; Nichtangriffsabreden in Patent- und Gebrauchsmusterverträgen; in: FS für Wilhelm Wendel, S. 115; München 1969.
- Rasch, Harold*; Der Lizenzvertrag in rechtsvergleichender Darstellung; Berlin 1933.
- Reimer, Dietrich*; Der Erschöpfungssatz im Urheberrecht und gewerblichen Rechtsschutz unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs; GRUR Int.1972, 229.
- Reimer, Eduard*; Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz; 3. Aufl; München, Köln, Berlin 1968.

- Reischl, Gerhard*; Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs; GRUR Int. 1982, 151.
- Rohe, Christoph*; Technologietransfer durch Industrielizenzen: Marktorientierte Nutzung verwertungsfähiger Technologien; Berlin 1980.
- Rosenberger, Hans-Peter*; Inhalt des Schutzrechts, Berechnungsgrundlage für Lizenzgebühr und Rechtsschutzinteresse der Kartellbehörde; GRUR 1982, 600.
- Sack, Rolf*; Der „spezifische Gegenstand“ von Immaterialgüterrechten als immanente Schränke des Art. 85 Abs.1 EG-Vertrag bei Wettbewerbsbeschränkungen in Lizenzverträgen; RIW 1997, 449.
- Sack, Rolf*; Zur Vereinbarkeit wettbewerbsbeschränkender Abreden in Lizenz- und Know-How-Verträgen mit europäischem und deutschem Kartellrecht; WRP 1999, 592.
- Samwer, v. Sigmar-Jürgen*; Auswirkungen der Territorialität des Patentrechts im EWG-Bereich; GRUR Int 1969, 1.
- Schatz, Ulrich*; Die Erschöpfung des Patentrechts; GRUR Int. 1970, 207.
- Schaub, Stefan*; Zur EG- kartellrechtlichen Zulässigkeit von Nichtangriffsabreden über gewerbliche Schutzrechte; RIW 1986, 95.
- Schricker, Gerhard*; Zur kartellrechtlichen Beurteilung von Zeichenbenutzungsvereinbarungen in Patentlizenzverträgen; WRP 1980, 121.
- Schulte, Rainer*; Patentgesetz; 4. Aufl.; Köln, Berlin, Bonn, München 1987.
- Schultz-Stüchtling, Rolf*; Kritische Bemerkungen zum Vorentwurf der EG-Kommission für eine Freistellungsregelung über Know-How-Verträge; WuW 1987, 482.
- Skaupy, Walther*; Know-How-Vereinbarungen und Kartellrecht; GRUR 1964, 539.
- Steindorff, Ernst*; Aufgaben und Zuständigkeiten im europäischen Kartellverfahren; ZHR 162 (1998), 290.

- Stoffmehl, Thomas*; Die Gruppenfreistellungsverordnung der EU-Kommission für Technologietransfer-Vereinbarungen; CR 1996, 305.
- Stoll, Peter-Tobias*; Technologietransfer: Internationalisierungs- und Nationalisierungstendenzen; Berlin, Heidelberg 1994.
- Strohm, Hans Gottfried*; Wettbewerbsbeschränkungen in Patentlizenzverträgen; Köln, Berlin, Bonn, München 1971.
- Stumpf, Herbert; Groß, Michael*; Der Lizenzvertrag; 7. Auflage; Heidelberg 1998.
- Stumpf, Herbert*; Der Know-How-Vertrag; 3. Auflage; Heidelberg 1977.
- Stumpf, Herbert*; Ungeklärte Probleme bei Know-How- und Patentlizenzverträgen; BB 1970, 195.
- Sucker, Michael*; Gruppenfreistellungsverordnungen für Patentlizenz- und für Know-How-Vereinbarungen: Vergleich und Abgrenzung; CR 1990, 369.
- Tetzner, Heinrich*; Das materielle Patentrecht der Bundesrepublik Deutschland; Darmstadt 1972.
- Tetzner, Heinrich*; Die Erschöpfung des Patentrechts; NJW 1962, 2033 .
- Tetzner, Heinrich*; Gedanken zum Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes; GRUR 1967, 121.
- Troller, Alois*; Immaterialgüterrecht; Band II; Basel 1971.
- Ullrich, Hanns*; Fortschritt im deutschen Patentkartellrecht; ZHR 137 (1973), 70.
- Vollrath, Ulrich*; Zur Berücksichtigung der Entwicklungs- und Schutzrechtskosten bei der Bemessung der Schadenersatz-Lizenzgebühr für Patentverletzung; GRUR 1983, 52.
- Walz, Wolfgang Rainer*; Der Schutzzinhalt des Patentrechts im Recht der Wettbewerbsbeschränkungen; Tübingen 1973.
- Wedekind, Hasso*; Die Anwendung der Kartellvorschriften des EWGV auf Patentlizenzverträge; Baden-Baden 1989.

- Weihermüller, Michael*; Die Lizenzvergabe im internationalen Marketing; München 1982.
- Wesener, Herbert*; Patent- und Gebrauchsmusterrecht richtig anwenden; München 1962.
- Westrick, Klaus; Loewenheim, Ulrich*; Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen; Herne, Berlin 1977.
- Wiedemann, Gerhard*; Kommenttar zu den Gruppenfreistellungsverordnungen des EWG-Kartellrechts; Band I; Köln 1989.
- Wiedemann, Gerhard*; Kommenttar zu den Gruppenfreistellungsverordnungen des EWG-Kartellrechts; Band II; Köln 1990.
- Wiedemann, Gerhard*; Erste Erfahrungen mit den EWG- Gruppenfreistellungsverordnungen, insbesondere für Patentlizenz und Know-How-Vereinbarungen; GRUR Int.1990, 807.
- Wiedemann, Gerhard*; Handbuch des Kartellrechts; München 1999; zitiert: Bearbeiter in Wiedemann.
- Wildanger, Günther*; Lizenzzahlungspflicht und §§ 20, 21 GWB; GRUR 1963, 288.
- Winkler, Rolf M.; Jugel, Hans-Peter*; Die neue EG- Gruppenfreistellungsverordnung für Technologietransfer-Vereinbarungen; EuZW 1996, 364.

Lebenslauf

Am 04. April 1969 wurde ich in Usak/Türkei als Sohn der Eheleute Fuat Kortunay und Ümmügülsüm Kortunay geboren.

Nach dem Besuch der Grundschule (1975-80) und der Mittelschule (1980-83) habe ich die Berufsschule (1983-87) besucht. Anschließend habe ich an der Fachhochschule für Gesundheitswesen (1987-89) studiert. Nach erfolgreichem Abschluss habe ich an einem Krankenhaus gearbeitet und zugleich Rechtswissenschaft an der Universität Marmara in Istanbul (1989-93) studiert.

Von 1993-94 habe ich als Referendar gearbeitet und erhielt anschließend die Anwaltszulassung von der Anwaltskammer Istanbul.

1995 wurde ich als wissenschaftlicher Assistent an der Universität Pamukkale angestellt.

Nach dem Aufbaustudium (Master of Law) an der Universität Marmara (1993-96) habe ich im Wintersemester 1996/97 den Deutschkurs an der Kölner Universität besucht und wurde an dieser Universität im Sommersemester 1997 zur Promotion zugelassen.