

Inhaltsübersicht

	Seite
Vorwort	V
Inhaltsverzeichnis	XI
Literaturverzeichnis	XXXI
Abkürzungsverzeichnis	XLIII

A. Der Lizenzvertrag über technische Schutzrechte

	Rz.	Seite
I. Zweck des Lizenzvertrages/Lizenzpolitik	1	1
II. Lizenzvertrag als gewagtes Geschäft	25	20
III. Rechtscharakter des Lizenzvertrages	30	21
IV. Lizenzbereitschaftserklärung und Lizenzinteresse- erklärung	151	70
V. Zwangslizenz	160	75
VI. Gegenstand des Lizenzvertrages	188	82
VII. Abschluss des Lizenzvertrages, Auslegung und Wirksamkeit	355	145
VIII. Vertragsparteien und ihre Stellvertretung	569	202
IX. Dauer des Lizenzvertrages	617	218
X. Eintragung der ausschließlichen Lizenz in das Patentregister (§ 30 Abs. 4 PatG)	621	219
XI. Lizenzen in der Zwangsvollstreckung	623	220
XII. Lizenzen in der Insolvenz	641	224
XIII. Kartellrechtliche Schranken der Lizenzvertrags- gestaltung	670	241
XIV. Beschränkungen der Lizenz	1180	379
XV. Rechte und Pflichten des Lizenzgebers	1368	416
XVI. Rechte und Pflichten des Lizenznehmers	1675	504
XVII. Weitere vertragliche Regelungen	2306	632
XVIII. Betreiben behördlicher Genehmigungsverfahren	2427	665
XIX. Beendigung des Lizenzvertrages vor Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit	2432	668
XX. Pflichten des Lizenzgebers gegenüber Dritten	2490	681

B. Der Know-how-Lizenzvertrag

	Rz.	Seite
I. Einführung	2530	689
II. Begriff und Kennzeichnung des Know-hows	2544	690
III. Der Schutz des Know-hows	2570	702
IV. Rechtsnachfolge	2647	732
V. Rechtsnatur und Gegenstand des Know-how-Lizenz- vertrages	2655	733
VI. Kartellrechtliche Bewertung des Know-how-Lizenz- vertrages	2719	745
VII. Rechte und Pflichten des Know-how-Gebers	2775	748
VIII. Rechte und Pflichten des Know-how-Nehmers	2800	754
IX. Rechtsfolgen der vorzeitigen Beendigung eines Know-how-Lizenzvertrages	2870	766
X. Prozessuale Besonderheiten des Know-how-Lizenz- vertrages	2885	768

C. Streitigkeiten der Lizenzvertragsparteien

I. Einführung	2905	775
II. Bedeutung sog. „Verhandlungsklauseln“	2911	776
III. Gerichtsstandsvereinbarungen	2931	779
IV. Schiedsgerichtsbarkeit	3001	793
V. Mediation	3223	846
VI. Hybride Verfahren zur Streiterledigung	3283	858

D. Steuerrechtliche Behandlung der Lizenzgebühren

I. Allgemeines	3306	861
II. Die steuerliche Behandlung der Lizenzgebühren bei inländischen Lizenzverträgen	3308	861
III. Die steuerliche Behandlung der Lizenzgebühren bei Lizenzverträgen mit Auslandsbezug	3327	867

E. Formularvorschläge für Patentlizenz- und Know-how-Lizenzvertrag sowie Geheimhaltungsvereinbarung *

	Rz.	Seite
I. Vorbemerkung	3365	877
II. Ausschließlicher Patentlizenzvertrag	3366	878
III. Einfacher Patentlizenz- und Know-how-Lizenzvertrag	3425	900
IV. Geheimhaltungsvereinbarung	3492	919
Anhang: Internetadressen für einschlägige Texte		929
Stichwortverzeichnis		931

* Die Vertragsmuster sind auch online abrufbar unter:
www.otto-schmidt.de/bartenbach, Passwort: Vertragsmuster.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	V
Inhaltsübersicht	VII
Literaturverzeichnis	XXXI
Abkürzungsverzeichnis	XLIII

A. Der Lizenzvertrag über technische Schutzrechte

	Rz.	Seite
I. Zweck des Lizenzvertrages/Lizenzpolitik	1	1
1. Erscheinungsformen des Lizenzvertrages	4	2
2. Motive zum Abschluss von Lizenzverträgen	8	6
3. Grundsatz der Vertragsfreiheit und Abschlusszwang	16	11
a) Allgemeines	16	11
b) Kartellrechtlicher Anspruch auf Einräumung einer Zwangslizenz	18	14
c) Der sog. FRAND-Einwand	20	18
II. Lizenzvertrag als gewagtes Geschäft	25	20
III. Rechtscharakter des Lizenzvertrages	30	21
1. Die Regelungen des PatG, des GebrMG, des EPÜ und des GPÜ	31	21
2. Rechtstypologische Einordnung	34	23
a) Zivilrechtliche Grundlagen	34	23
b) Die Rechtsnatur des Lizenzvertrages	41	26
aa) Kaufvertrag	45	27
bb) Mietvertrag	50	28
cc) (Rechts-)Pachtvertrag	51	29
dd) Nießbrauch an Rechten	55	30
ee) Gesellschaftsvertrag	56	30
ff) Vertrag sui generis	61	32
3. Lizenzvertrag im weiteren und engeren Sinne	67	34
4. Inhalt der Lizenz	73	36
5. Ausschließliche Lizenz	78	38
a) Inhalt	78	38
b) Abgrenzung zur Rechtsübertragung	86	42
c) Abgrenzung einfache/ausschließliche Lizenz	89	43

	Rz.	Seite
d) Wirkung	93	45
aa) Dingliche Wirkung	93	45
bb) Eigene Verbotungsrechte des Lizenznehmers	94	46
cc) Übertragbarkeit auf Dritte	99	47
dd) Recht zur Unterlizenzvergabe	101	48
ee) Sacheinlagefähigkeit	110	49
ff) Sukzessionsschutz	114	50
6. Einfache, nicht ausschließliche Lizenz	120	53
a) Inhalt und Wirkung	120	53
b) Sukzessionsschutz	129	58
7. Negative Lizenz (covenant not to sue)	130	59
a) Inhalt	130	59
b) Wirkung	132	61
c) Sukzessionsschutz	136	62
8. Freilizenz	140	64
9. „UWG-Lizenz“	143	65
10. Unterlizenz	145	66
IV. Lizenzbereitschaftserklärung und Lizenzinteresse- erklärung	151	70
1. Lizenzbereitschaftserklärung (§ 23 PatG) – licence of right	151	70
2. Lizenzbereitschaftserklärung gegenüber einer Standardisierungsorganisation	156	72
3. Lizenzinteresseerklärung	158	74
V. Zwangslizenz	160	75
1. Rechtsgrundlagen	160	75
2. Voraussetzungen	166	77
3. Wirkung	175	79
4. Auswirkung der Zwangslizenz auf bereits erteilte Lizenzen	179	80
5. Beendigung des Zwangslizenzverhältnisses	184	81
6. Verhältnis des Anspruchs auf Einräumung einer Zwangs- lizenz zum kartellrechtlichen Anspruch auf Einräumung einer Lizenz	186	82

	Rz.	Seite
VI. Gegenstand des Lizenzvertrages	188	82
1. „Patente“ und Patentanmeldungen/Erfindungen/ ergänzende Schutzsertifikate	191	83
2. Gebrauchsmuster	210	90
3. Know-how	215	91
4. Marken.	220	93
5. Geschmacksmuster	237	102
6. Urheberrechte	243	104
7. Software	253	109
a) Schutzzfähigkeit von Software	254	110
aa) Patentrechtlicher Schutz	254	110
bb) Schutz als Know-how	263	113
cc) Urheberrechtlicher Schutz	267	115
b) Folgerungen für die Vertragsgestaltung	275	119
c) Rechtsnatur des Softwareüberlassungsvertrages	282	122
d) Vorgaben des AGB-Rechts (§§ 305 ff. BGB)	290	126
e) Kartellrechtliche Bewertung	292	127
aa) Europäisches Kartellrecht	293	127
bb) Deutsches Kartellrecht	298	129
f) Typische Vertragsklauseln	301	129
aa) Vervielfältigungsverbote	302	130
bb) Weiterverbreitungsverbote	305	130
cc) CPU- und Upgrade-Klauseln	311	132
dd) Netzwerkklauseln/Klauseln zur Parallelnutzung	318	135
ee) Kontroll- und Besichtigungsvereinbarungen	323	137
ff) Hinterlegungsvereinbarungen	326	138
8. Persönlichkeitsrechte/Merchandising	335	139
9. UWG-Lizenz	340	141
10. Umfang der Lizenz	350	144
11. Erscheinungsformen, Vertragstypus	352	144
VII. Abschluss des Lizenzvertrages, Auslegung und Wirksamkeit	355	145
1. Grundsatz der Vertragsfreiheit	355	145
2. Haftung für Verschulden bei Lizenzverhandlungen (c.i.c. – § 280 Abs. 1, § 311 Abs. 2, 3, § 241 Abs. 2 BGB)	357	146
a) Verletzung vorvertraglicher Pflichten	357	146
b) Abbruch von Vertragsverhandlungen	367	149

	Rz.	Seite
3. Vereinbarungen im Vorfeld eines Lizenzvertrages	377	152
a) Letter of Intent (LoI)	378	152
b) Geheimhaltungsabreden	385	154
c) Vorvertrag	389	154
d) Option	395	158
e) Vorhand.	401	159
f) Side-Letter	405	160
4. Vertragsabschluss und Form des Vertrages	414	161
a) Grundsatz der Formfreiheit	415	162
b) Früheres Schriftformerfordernis nach § 34 GWB a.F.	418	162
aa) Auswirkungen des Wegfalls des § 34 GWB a.F. auf Altverträge	421	163
bb) Rückabwicklung nichtiger Verträge nach §§ 812 ff. BGB	425	164
c) Auswirkungen des EU-Kartellrechts auf die Schriftform	430	164
d) Auswirkungen ausländischer Schutzrechtsordnungen bzw. des Vertragsstatuts	435	165
e) Vereinbarte Vertragsform	440	166
f) Einfluss des Rechts der Allgemeinen Geschäfts- bedingungen (§§ 305 ff. BGB)	445	168
g) Vertragsabschluss über das Internet	456	173
5. Auslegungsgrundsätze	470	176
a) Allgemeine Auslegungsgrundsätze	470	176
b) Die Bedeutung der Präambel	487	181
6. Nichtigkeit des Lizenzvertrages	495	182
a) Die Nichtigkeitstatbestände	496	183
aa) Nichtigkeit nach § 138 BGB	497	183
bb) Nichtigkeit nach § 134 BGB	502	185
b) Anfechtungstatbestände	507	186
aa) Anfechtbarkeit nach § 123 BGB	509	186
bb) Anfechtbarkeit nach § 119 BGB	524	191
7. Haftung für nachträgliche Unmöglichkeit (§ 280 Abs. 1 und 3, § 283 BGB), für Nebenpflichtverletzungen (§§ 280 ff. ggf. i.V.m. § 241 Abs. 2 BGB); Störung der Geschäfts- grundlage (§ 313 BGB)	530	192
a) Nachträgliche Unmöglichkeit der Leistung und Verzug	530	192
b) Haftung für Nebenpflichtverletzungen	540	195
c) Störung der Geschäftsgrundlage	544	196
d) Verjährung	560	201

	Rz.	Seite
VIII. Vertragsparteien und ihre Stellvertretung	569	202
1. Natürliche Personen	569	202
2. Juristische Personen	572	203
3. Verfügungsberechtigung	579	206
4. Stellvertretung	582	207
5. Mehrere Vertragsbeteiligte	587	209
6. Wechsel der Vertragspartner	590	209
a) Gesamtrechtsnachfolge	591	209
aa) Tod des Lizenzgebers	592	210
bb) Tod des Lizenznehmers	594	211
cc) Besonderheiten bei der Betriebslizenz	597	211
b) Einzelrechtsnachfolge	599	213
c) Übertragung eines lizenzierten Schutzrechts	613	217
IX. Dauer des Lizenzvertrages	617	218
X. Eintragung der ausschließlichen Lizenz in das Patentregister (§ 30 Abs. 4 PatG)	621	219
XI. Lizenzen in der Zwangsvollstreckung	623	220
1. Vollstreckungsmaßnahmen gegen den Lizenzgeber	624	220
2. Vollstreckungsmaßnahmen gegen den Lizenznehmer	632	223
XII. Lizenzen in der Insolvenz	641	224
1. Lizenzen als Bestandteile der Insolvenzmasse	642	225
2. Wahlrecht des Insolvenzverwalters	645	227
3. Ausnahme vom Wahlrecht des Insolvenzverwalters	657	229
4. Vereinbarungen zur Insolvenzfestigkeit von Lizenzen	659	231
5. Gesetzentwürfe zur Insolvenzfestigkeit von Lizenzen	661	233
6. Insolvenz des Lizenzgebers	662	236
7. Insolvenz des Lizenznehmers	664	238
8. Lösungsklauseln	667	240
XIII. Kartellrechtliche Schranken der Lizenzvertragsgestaltung	670	241
1. Einführung	670	241
a) Grundsätze	670	241

	Rz.	Seite
b) Überblick über die wesentlichen Rechtsgrundlagen	673	243
aa) Europäisches Kartellrecht	673	243
bb) Deutsches Kartellrecht	675	243
c) Auswirkungen der kartellrechtlichen Beurteilung auf die Vertragsgestaltung	686	247
2. Verhältnis von deutschem und europäischem Kartellrecht .	690	248
3. Primäres Gemeinschaftsrecht (Art. 101, 102 AEUV [ex-Art. 81, 82 EG] und Art. 53, 54 EWRA)	705	252
a) Allgemeines	705	252
b) Regelungsinhalt des Art. 101 AEUV (ex-Art. 81 EG)	716	255
c) Regelungsinhalt des Art. 102 AEUV (ex-Art. 82 EG)	730	260
d) Spürbarkeit der Wettbewerbsbeschränkung	741	267
4. Sekundäres Gemeinschaftsrecht	742	267
a) Bekanntmachung der EU-Kommission über Bagatell- Kartelle vom 22.12.2001	742	267
b) Die Kartellverfahrensverordnung (EG) Nr. 1/2003	760	273
c) Rechtliche Wirkung einer Gruppenfreistellungs- verordnung	766	275
5. Grundzüge der Gruppenfreistellungsverordnung Nr. 772/2004 für Technologietransfer-Vereinbarungen (TT-GVO 2004)	773	276
a) Überblick	773	276
b) Aufbau der TT-GVO 2004	782	279
c) Sachlicher und persönlicher Geltungsbereich der TT-GVO 2004	784	280
d) Räumlicher Geltungsbereich der TT-GVO 2004 (Auswirkungsprinzip)	810	286
e) Freistellung (Art. 2 TT-GVO 2004)	815	288
f) Marktanteilsschwellen (Art. 3 TT-GVO 2004)	826	290
aa) Grundsätze	826	290
bb) Wettbewerber/Nichtwettbewerber	830	292
aa) Grundsatz	830	292
bbb) Kein Wettbewerb im Falle einer Sperposition .	843	294
ccc) Veränderungen nach Vertragsabschluss	846	295
ddd) Innovative Technologien	852	296
cc) Berechnung des Marktanteils an Produktmärkten . . .	855	297
dd) Berechnung des Marktanteils an Technologie- märkten	866	298
ee) Zusammenfallen von Technologie- und Produktmarkt	874	299
ff) Schonfrist (Art. 8 Abs. 2 TT-GVO 2004)	878	300
gg) Rechtsfolge: Einhaltung der Schwelle/ Nichteinhaltung	885	301

	Rz.	Seite
g) Kernbeschränkungen; „schwarze Liste“ (Art. 4 TT-GVO 2004)	890	302
aa) Kernbeschränkungen zwischen konkurrierenden Unternehmen (Art. 4 Abs. 1 TT-GVO 2004)	901	304
aaa) Preisbindung (Art. 4 Abs. 1 lit. a TT-GVO)	902	304
bbb) Mengenbeschränkung (Output-Beschränkungen; Art. 4 Abs. 1 lit. b TT-GVO 2004)	906	305
ccc) Markt- und Kundenkreisbeschränkung (Art. 4 Abs. 1 lit. c TT-GVO 2004)	912	306
ddd) Beschränkung des Lizenznehmers in der Ver- wertung der eigenen Technologie; Beschränkung der Vertragsparteien hinsichtlich der Forschung und Entwicklung (Art. 4 Abs. 1 lit. d TT-GVO 2004).	926	308
bb) Kernbeschränkungen zwischen nicht-konkurrieren- den Unternehmen (Art. 4 Abs. 2 TT-GVO 2004)	929	309
cc) Veränderung der Wettbewerbsverhältnisse nach Vertragsabschluss	944	313
dd) Rechtsfolgen bei Verstoß gegen Art. 4 TT-GVO 2004	947	314
h) Nicht-freigestellte (Einzel-)Beschränkungen (Art. 5 TT-GVO 2004)	951	315
aa) Exklusive Rücklizenzierungspflicht des Lizenz- nehmers (Art. 5 Abs. 1 lit. a TT-GVO 2004)	954	316
bb) Übertragungspflicht des Lizenznehmers (Art. 5 Abs. 1 lit. b TT-GVO 2004)	957	317
cc) Nichtangriffspflicht des Lizenznehmers (Art. 5 Abs. 1 lit. c TT-GVO 2004)	960	318
dd) Beschränkungen in der Verwertung der eigenen Technologie, in Forschung und Entwicklung (Art. 5 Abs. 2 TT-GVO)	963	318
i) Entzug der Freistellung (Art. 6 TT-GVO 2004)	966	319
j) Nichtanwendbarkeit der TT-GVO 2004 (Art. 7 TT-GVO 2004)	972	320
6. Sonstige Gruppenfreistellungsverordnungen mit Einfluss auf Vereinbarungen zur Vergabe von Nutzungsrechten an geistigem Eigentum	975	320
a) GVO Nr. 1217/2010 für Forschungs- und Entwicklungs- vereinbarungen (GVO-F&E).	975	320
b) GVO Nr. 4087/88 für Franchise-Vereinbarungen (GVO-Franchising)	1010	328
c) GVO (EU) Nr. 330/2010 vom 20.4.2010 für vertikale Vereinbarungen (Vertikal-GVO)	1011	329
d) GVO Nr. 1218/2010 für Spezialisierungsvereinbarungen (GVO-Spezialisierung)	1036	336

	Rz.	Seite
7. Deutsches Kartellrecht	1049	338
a) Allgemeines und Rechtsgrundlagen	1049	338
aa) Kartellverbot (§ 1 GWB)	1053	340
bb) Freigestellte Vereinbarungen (§ 2 GWB)	1061	343
cc) §§ 19 ff. GWB	1067	345
b) Verabschiedung der Achten GWB-Novelle	1068	345
8. Zivilrechtliche Folgen eines Verstoßes gegen europäisches oder deutsches Kartellrecht	1070	348
a) Nichtigkeit der Vereinbarung	1070	348
b) Schadensersatzpflicht und Unterlassungsanspruch nach § 33 GWB	1078	349
c) Sonstige Schadensersatzansprüche	1084	352
9. Das Kartellverfahrensrecht bei Lizenzvereinbarungen	1088	354
a) EU-Kartellverfahrensrecht	1089	354
b) Deutsches Kartellverfahrensrecht	1098	357
10. Das Kartellrecht des TRIPS-Übereinkommens vom 15.4.1994	1115	359
11. Ausgewählte nationale Kartellrechtsordnungen außer- halb der EU und des EWR	1121	362
a) Überblick über das auf Lizenzverträge anwendbare Kartellrecht der USA	1121	362
aa) Rechtliche Wirkung der Guidelines	1123	363
bb) Regelungsinhalt der Guidelines	1130	365
cc) „Rule of reason“ und „per se rule“	1133	365
b) Überblick über das auf Lizenzverträge anwendbare Kartellrecht Japans	1143	368
aa) Struktur und Regelungsinhalt des AMG	1144	368
bb) Struktur und Regelungsinhalt der Richtlinie über Patent- und Know-how-Lizenzverträge	1148	369
c) Überblick über das auf Lizenzverträge anwendbare Kartellrecht der VR China	1153	371
XIV. Beschränkungen der Lizenz	1180	379
1. Einführung	1180	379
2. Persönliche Grenzen der Lizenz (Lizenznehmerseite)	1196	383
a) Betriebslizenz/Unternehmenslizenz	1196	383
b) Persönliche Lizenz	1200	384
c) Konzernlizenz	1203	385
3. Territoriale Beschränkungen der Lizenz	1213	387
a) Grundsatz	1213	387
b) Bezirks-/Gebietslizenz	1215	388

	Rz.	Seite
c) Kartellrechtliche Bewertung	1227	390
aa) Bewertung nach EU-Kartellrecht	1227	390
bb) Bewertung nach deutschem Kartellrecht	1236	392
4. Zeitliche Beschränkungen der Lizenz	1242	393
a) Einfluss der Schutzrechtsdauer auf die Lizenzdauer	1242	393
b) Zeitlizenz	1254	394
c) Längstlaufklausel	1259	395
d) Auslaufklausel	1273	397
e) Lizenzgebührenpflicht nach Wegfall einer Schutz- rechtsposition	1295	402
5. Inhaltliche Beschränkungen der Lizenz	1305	403
a) Beschränkung nach Nutzungsarten	1305	403
aa) Herstellungslizenz	1313	404
bb) Vertriebslizenz	1320	406
aaa) Verkaufs-, Handels- oder Vertriebslizenz	1320	406
bbb) Aus-/Einfuhrlizenz	1327	408
cc) Gebrauchslizenz	1333	410
b) Technische Beschränkungen (technical fields-of-use)	1335	411
c) Mengenmäßige Beschränkungen/Quotenlizenz (output restrictions)	1345	413
aa) Inhalt	1345	413
bb) Bewertung nach EU-Kartellrecht	1351	414
cc) Bewertung nach deutschem Kartellrecht	1360	415
XV. Rechte und Pflichten des Lizenzgebers	1368	416
1. Benutzungsgestattung	1369	417
2. Aufrechterhaltung und Verteidigung der Schutz- rechtsposition	1374	420
a) Betreiben des Erteilungsverfahrens und Kostentragung	1374	420
b) Verteidigung des lizenzierten Schutzrechts gegen Angriffe Dritter	1385	425
c) Vorgehen gegen Schutzrechtsverletzungen	1386	426
d) Aufgabe und Beschränkung des lizenzierten Schutzrechts	1400	436
3. Lizenzierung begleitender Schutzrechte	1410	438
a) Allgemeines	1410	438
b) Kartellrechtliche Bewertung	1417	440
aa) Bewertung nach EU-Kartellrecht	1417	440
bb) Bewertung nach deutschem Kartellrecht	1424	443
4. Überlassung begleitenden Know-hows	1430	444
a) Allgemeines	1430	444

	Rz.	Seite
b) Kartellrechtliche Bewertung	1435	444
aa) Bewertung nach EU-Kartellrecht	1435	444
bb) Bewertung nach deutschem Kartellrecht	1436	445
5. Die Informationspflicht zur Ausübung des Lizenzgegenstandes/sonstige Aufklärungspflichten	1445	445
6. Technische Hilfestellung (Schulungspflichten)	1452	448
7. Lizenzierung von Verbesserungserfindungen	1455	449
a) Allgemeines	1455	449
b) Kartellrechtliche Bewertung	1460	450
8. Übertragung der Lizenz, Einbringung in eine Gesellschaft, Erteilung von Unterlizenzen	1470	451
9. Meistbegünstigungsklausel (most favored license clause)	1475	452
a) Allgemeines	1475	452
b) Kartellrechtliche Bewertung	1492	457
aa) Bewertung nach EU-Kartellrecht	1492	457
bb) Bewertung nach deutschem Kartellrecht	1493	458
10. Betätigungs- und Wettbewerbsklauseln	1509	461
a) Allgemeines	1509	461
b) Kartellrechtliche Bewertung	1510	461
11. Preisabstandsklauseln/Preisbindungen des Lizenzgebers	1520	462
a) Allgemeines	1520	462
b) Kartellrechtliche Bewertung	1522	462
12. Gewährleistung – Haftung für Mängel	1530	463
a) Grundsätze	1530	463
b) Bei Vertragsabschluss bestehende Rechte Dritter	1534	465
aa) Vorhandene Belastungen (Nießbrauch, Pfandrecht oder Lizenz zugunsten Dritter)	1536	466
bb) Abhängigkeit	1539	467
cc) Vorhandensein von Vorbenutzungsrechten	1542	468
c) Änderungen im Bestand der Schutzrechtsposition	1546	469
aa) Nichterteilung des Schutzrechts	1547	470
bb) Späterer Wegfall eines erteilten Schutzrechts	1554	473
cc) Vernichtbarkeit des Schutzrechts	1564	478
dd) Teilnichtigkeit, nachträgliche Beschränkung des Schutzrechts sowie Einschränkung seines Schutzzumfangs	1568	479
d) Haftung für technische Eigenschaften	1570	480
aa) Haftung für technische Ausführbarkeit und Brauchbarkeit	1570	480
bb) Produkthaftung des Lizenzgebers	1590	487

	Rz.	Seite
e) Haftung für wirtschaftliche Verwertbarkeit	1600	488
f) Gesteigerte Haftung bei Abgabe einer Garantie- erklärung	1615	491
13. Verpflichtungen des Lizenzgebers in besonders gela- gerten Lizenzverhältnissen	1625	494
a) Lizenzverträge mit gesellschaftsähnlichem Einschlag	1625	494
aa) Allgemeines	1625	494
bb) Kartellrechtliche Bewertung	1635	496
b) Lizenzaustauschvertrag – Technologiepools	1644	496
aa) Allgemeines	1644	496
bb) Kartellrechtliche Bewertung	1651	500
XVI. Rechte und Pflichten des Lizenznehmers	1675	504
1. Die Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühr	1675	504
a) Allgemeines	1675	504
b) Kartellrechtliche Bewertung	1677	505
aa) Bewertung nach EU-Kartellrecht	1678	505
bb) Bewertung nach deutschem Kartellrecht	1679	507
c) Bestimmung des Nutzungswertes einer Lizenz	1685	508
d) Ermittlung der Bezugsgröße und Arten der Lizenzgebühren	1711	517
aa) Die wirtschaftliche Bezugsgröße	1712	517
bb) Lizenzpflichtige Benutzungshandlungen	1720	519
cc) Gesamtprodukt, Gesamtverfahren – technische Bezugsgröße	1735	521
dd) Die Stücklizenz	1750	527
ee) Die Pauschallizenzgebühr und andere Arten von Einmalzahlungen	1753	528
ff) Die Mindestlizenzgebühr	1764	530
aaa) Allgemeines	1764	530
bbb) Kartellrechtliche Bewertung	1770	532
gg) Beteiligung am Gewinn	1778	533
hh) Gleitende Lizenzgebühren (Abstaffelung, Anlaufklauseln)	1781	534
e) Erfahrungswerte für Lizenzsätze	1785	536
aa) Elektroindustrie	1789	537
bb) Maschinen- und Werkzeugindustrie	1790	538
cc) Chemische Industrie	1792	538
dd) Pharmazeutische Industrie	1793	539
ee) Einzelne Unternehmensbereiche	1794	540
aaa) Automobil- und Zulieferindustrie	1794	540
bbb) Optische Industrie	1795	541
ccc) Entsorgungsbereich	1796	541

	Rz.	Seite
f) Entstehung und Fälligkeit des Anspruchs auf Lizenzgebühren und Verzug des Lizenznehmers	1830	541
aa) Fälligkeit	1830	541
bb) Verzug	1836	543
g) Abrechnung, Pflicht zur Auskunft und Rechnungslegung	1842	545
h) Verjährung/Verwirkung	1850	551
aa) Verjährung	1850	551
bb) Verwirkung	1854	553
i) Dauer der Lizenzgebührenpflicht – Vertragsdauer, Wegfall oder Beschränkung des lizenzierten Schutzrechts	1857	554
aa) Allgemeines	1857	554
bb) Bewertung nach EU-Kartellrecht	1870	560
cc) Bewertung nach deutschem Recht	1874	561
j) Lizenzgebühren für Nutzungshandlungen des Unterlizenznehmers	1880	563
2. Währungs- und Wertsicherungsklauseln	1886	565
a) Währungsklauseln	1886	565
b) Wertsicherungsklauseln	1889	566
3. Die Ausübungspflicht des Lizenznehmers (best efforts)	1895	567
a) Allgemeines	1895	567
b) Inhalt der Ausübungspflicht	1902	570
c) Beginn, Dauer und Wegfall der Ausübungspflicht	1908	572
d) Übertragung der Auswertung auf Dritte	1920	575
e) Anwendung von Verbesserungserfindungen	1924	576
f) Sittenwidrigkeit der Ausübungspflicht (§ 138 BGB)	1926	577
g) Verletzung der Ausübungspflicht	1927	577
h) Kartellrechtliche Bewertung	1935	578
4. Warenbezugspflichten	1948	579
a) Allgemeines	1948	579
b) Kartellrechtliche Bewertung	1958	581
aa) Bewertung nach EU-Kartellrecht	1958	581
bb) Bewertung nach deutschem Kartellrecht	1975	585
5. Verwendungsbeschränkungen	1990	585
a) Allgemeines	1990	585
b) Kartellrechtliche Bewertung	1991	586
aa) Bewertung nach EU-Kartellrecht	1991	586
bb) Bewertung nach deutschem Kartellrecht	2000	587
6. Übermittlung von Verbesserungserfindungen	2001	587
a) Allgemeines	2001	587
b) Kartellrechtliche Bewertung	2015	588
aa) Bewertung nach EU-Kartellrecht	2015	588
bb) Bewertung nach deutschem Kartellrecht	2022	590

	Rz.	Seite
7. Preisstellungs- und Konditionenbindungen	2030	591
a) Preisstellungsbindungen	2030	591
aa) Allgemeines	2030	591
bb) Kartellrechtliche Bewertung	2031	591
aaa) Bewertung nach EU-Kartellrecht	2031	591
bbb) Bewertung nach deutschem Kartellrecht	2032	592
b) Konditionenbindungen	2039	592
8. Nichtangriffsabreden	2042	593
a) Allgemeines	2042	593
b) Fehlen einer vertraglichen Vereinbarung	2044	593
c) Wirkung einer Nichtangriffsabrede	2050	597
d) Reichweite einer Nichtangriffsabrede	2054	599
e) Sachlicher und persönlicher Geltungsbereich einer Nichtangriffsabrede	2057	600
f) Dauer einer Nichtangriffsabrede	2070	602
g) Kartellrechtliche Bewertung	2080	603
aa) Bewertung nach EU-Kartellrecht	2080	603
bb) Bewertung nach deutschem Kartellrecht	2100	607
9. Wettbewerbsverbote für den Lizenznehmer	2116	608
a) Allgemeines	2116	608
b) Kartellrechtliche Bewertung	2120	609
aa) Bewertung nach EU-Kartellrecht	2120	609
bb) Bewertung nach deutschem Kartellrecht	2130	611
10. Exportverbote	2155	613
a) Allgemeines	2155	613
b) Kartellrechtliche Bewertung	2157	614
aa) Bewertung nach EU-Kartellrecht	2157	614
bb) Bewertung nach deutschem Kartellrecht	2185	616
c) Erschöpfung bzw. Verbrauch durch Parallelimport und durch Zwangslizenz	2195	617
aa) Erschöpfung durch Parallelimport	2199	619
bb) Erschöpfung durch Zwangslizenz	2215	621
11. Geheimhaltungs- oder Vertraulichkeitsvereinbarungen	2225	622
a) Allgemeines	2225	622
b) Inhalt	2227	623
c) Kartellrechtliche Bewertung	2245	625
12. Vertragsgemäße Ausübung der Lizenz – Patentverletzung durch den Lizenznehmer	2251	627
13. Sonstige Einzelpflichten des Lizenznehmers	2255	627
14. Prozessrechtliche Stellung des Lizenznehmers	2275	628

	Rz.	Seite
XVII. Weitere vertragliche Regelungen	2306	632
1. Höhere-Gewalt-Klauseln	2306	632
2. Salvatorische Klausel/Anpassungsklausel	2322	635
3. Rechtswahlklauseln, Bestimmung des Vertragsstatuts	2338	640
a) Die Regelungen der ROM I-VO für schuldrechtliche Beziehungen mit internationalem Charakter und ihre Auswirkungen auf die inhaltliche Gestaltung internationaler Lizenzverträge	2342	642
aa) Grundsatz der Privatautonomie	2343	643
bb) Anzuwendendes Recht bei fehlender Rechtswahl durch die Vertragsparteien	2374	651
cc) Sonstige bei der Bestimmung des anzuwendenden Rechts bedeutsame Regelungen der ROM I-VO	2381	654
b) Die Bedeutung des Leistungs- und Erfüllungsortes	2395	655
c) Sonstige Vorschriften im internationalen Rechtsverkehr mit Einfluss auf die Rechtswahl	2399	656
aa) Das Haager Übereinkommen betreffend das auf internationale Kaufverträge über bewegliche Sachen anzuwendende Recht	2400	657
bb) Das Wiener UN-Übereinkommen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG)	2405	658
4. Gerichtsstands- und Schiedsgerichtsklausel	2426	665
XVIII. Betreiben behördlicher Genehmigungsverfahren	2427	665
XIX. Beendigung des Lizenzvertrages vor Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit	2432	668
1. Allgemeines/Vereinbarungen der Vertragsparteien	2432	668
2. Kündigung des Lizenzvertrages aus wichtigem Grund	2436	669
XX. Pflichten des Lizenzgebers gegenüber Dritten	2490	681
1. Die Rechte der Mitinhaber von Schutzrechten	2490	681
2. Beteiligung des Arbeitnehmererfinders an den Lizenzeinnahmen	2504	683
a) Bestimmung der Nettolizenzeneinnahme	2507	684
b) Erfindungswert (Umrechnungsfaktor)	2511	685
c) Vergütungsberechnung	2515	686
d) Erfindervergütung bei Lizenzaustauschverträgen (Poolverträgen)	2521	687

B. Der Know-how-Lizenzvertrag

	Rz.	Seite
I. Einführung	2530	689
II. Begriff und Kennzeichnung des Know-hows	2544	690
1. Grundsatz	2544	690
2. Der Begriff des Know-hows im Sinne des Wettbewerbsrechts	2553	694
3. Das Know-how im deutschen und europäischen Kartellrecht	2555	695
4. Gesamtschau	2567	701
III. Der Schutz des Know-hows	2570	702
1. Der gesetzliche Schutz	2572	704
a) Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse	2572	704
aa) Schutz der Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse gegen Weitergabe durch im Unternehmen beschäftigte Personen	2572	704
bb) Gesellschaftsrechtliche Ansprüche	2583	710
cc) Ansprüche gegenüber sonstigen Personen	2584	710
b) Technische Zeichnungen	2585	711
aa) Form, Inhalt und Schutz von urheberschutzfähigen technischen Leistungen	2586	711
bb) Zuordnung von Urheberrechten im Arbeitsverhältnis und im Rahmen von Kooperationen	2593	714
c) Nicht geheimes Erfahrungswissen	2603	719
2. Privatrechtliche Gestaltungsformen durch Geheimhaltungsverpflichtungen	2610	720
a) Geheimhaltungsabreden zwischen Unternehmen	2611	721
b) Geheimhaltungsabreden mit natürlichen Personen	2622	724
c) Geheimhaltungsabreden mit Arbeitnehmern	2624	724
aa) Geheimhaltungspflicht während des Arbeitsverhältnisses	2624	724
bb) Nachvertragliche Geheimhaltungspflicht und nachvertragliches Verwertungsverbot	2627	725
3. Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes	2642	731
IV. Rechtsnachfolge	2647	732
V. Rechtsnatur und Gegenstand des Know-how-Lizenzvertrages	2655	733
1. Die Rechtsnatur des Know-how-Lizenzvertrages	2656	733

	Rz.	Seite
a) Einordnung als Kaufvertrag	2657	734
b) Einordnung als (Rechts-)Pachtvertrag	2660	735
c) Einordnung als Dienstvertrag	2661	736
d) Gesellschaftsrechtliche Wertung	2664	737
2. Arten eines Know-how-Lizenzvertrages	2670	737
a) Vertragsgegenstand	2670	737
b) Know-how-Lizenzvertrag über geheim gehaltene Erfindungen	2675	739
c) Die Verbindung von Patentlizenz- und Know-how-Lizenzvertrag	2680	740
d) Beratungsvertrag	2690	742
e) Know-how-Austauschvertrag (Know-how-Cross-Licence-Agreement)	2695	742
f) Nachbauvertrag	2710	744
VI. Kartellrechtliche Bewertung des Know-how-Lizenzvertrages	2719	745
VII. Rechte und Pflichten des Know-how-Gebers	2775	748
1. Allgemeines	2775	748
2. Die Verpflichtung zur Mitteilung/Überlassung des Know-hows	2776	748
3. Gewährleistung – Haftung für Mängel	2785	750
4. Sonstige Pflichten	2799	753
VIII. Rechte und Pflichten des Know-how-Nehmers	2800	754
1. Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühr	2800	754
2. Ausübungspflicht des Know-how-Nehmers (best-efforts-Klausel)	2808	757
3. Nutzung des Know-hows nach Vertragsende	2815	758
4. Die Anmeldung des Know-hows zum Schutzrecht	2820	758
5. Die Geheimhaltungspflicht des Know-how-Nehmers	2830	760
6. Die Bedeutung einer Nichtangriffsabrede	2845	763
7. Übertragung von Know-how und Unterlizenzvergabe	2855	765
IX. Rechtsfolgen der vorzeitigen Beendigung eines Know-how-Lizenzvertrages	2870	766
1. Allgemeines	2870	766

	Rz.	Seite
2. Rückgabe der Know-how-Unterlagen, nachvertragliche Geheimhaltungspflicht	2871	766
3. Kartellrechtliche Bewertung	2874	767
X. Prozessuale Besonderheiten des Know-how-Lizenzvertrages	2885	768

C. Streitigkeiten der Lizenzvertragsparteien

I. Einführung	2905	775
II. Bedeutung sog. „Verhandlungsklauseln“	2911	776
III. Gerichtsstandsvereinbarungen	2931	779
1. Allgemeines	2931	779
2. Inlandslizenzverträge	2940	781
3. Internationale Lizenzverträge	2956	784
a) Gerichtsstandsvereinbarungen im Geltungsbereich der EuGVVO	2960	785
aa) Räumlicher Geltungsbereich der EuGVVO	2968	787
bb) Anwendungsbereich des Art. 23 EuGVVO	2974	788
cc) Zulässigkeit einer Gerichtsstandsvereinbarung	2978	789
dd) Form einer Gerichtsstandsvereinbarung nach der EuGVVO	2986	790
b) Gerichtsstandsvereinbarungen außerhalb des Geltungsbereichs der EuGVVO	2990	791
IV. Schiedsgerichtsbarkeit	3001	793
1. Einführung	3001	793
a) Begriff und Bedeutung der Schiedsgerichtsbarkeit (am Beispiel des deutschen Rechts)	3006	794
b) Vor- und Nachteile sowie Zweck des Schiedsverfahrens	3013	796
c) Institutionalisiertes oder Ad-hoc-Schiedsgericht	3031	802
2. Die Schiedsvereinbarung	3039	804
a) Rechtsnatur der Schiedsvereinbarung	3039	804
b) Begriff und Inhalt der Schiedsvereinbarung	3045	805
c) Zulässigkeit und Wirksamkeit der Schiedsvereinbarung	3054	807
aa) Schiedsfähigkeit des Streitgegenstandes	3058	808
aaa) Vertrags- und Schutzrechtsverletzungen	3060	809
bbb) Ansprüche wegen Verletzung der Verwertungsrechte und des Erfinderpersönlichkeitsrechtes	3061	809

	Rz.	Seite
ccc) Kompetenz zur Entscheidung über die Nichtig- keit der lizenzierten Schutzrechte	3062	809
bb) Unabhängigkeit von Schiedsgerichtsklausel und Hauptvertrag	3066	811
d) Form einer Schiedsvereinbarung	3068	812
e) Kündigung der Schiedsvereinbarung aus wichtigem Grund	3077	814
3. Der Schiedsrichtervertrag	3083	815
a) Rechtsnatur und Zustandekommen des Schiedsrichter- vertrages	3083	815
b) Form und Wirkung des Schiedsrichtervertrages	3090	818
c) Beendigung des Schiedsrichtervertrages	3093	818
4. Verfahren vor dem Schiedsgericht	3094	819
a) Gewichtige Verfahrensgrundsätze im Schiedsverfahren	3094	819
aa) Allgemeines	3094	819
bb) Die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Schiedsgerichts	3097	819
b) Die Rechtsanwendung	3121	822
aa) Inlandsverträge	3122	822
bb) Auslandsverträge	3124	822
c) Einstweiliger Rechtsschutz	3136	825
5. Der Schiedsspruch	3144	826
a) Wirkung des Schiedsspruchs	3145	826
b) Aufhebung von Schiedssprüchen	3147	827
c) Die Vollstreckbarerklärung des Schiedsspruches	3154	828
aa) Vollstreckung inländischer Schiedssprüche	3155	828
bb) Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche	3161	829
6. Institutionalisierte Schiedsgerichte	3176	831
a) Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) e.V.	3177	832
b) International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC) in Paris	3183	833
c) Arbitration and Mediation Center of the World Intellectual Property Organisation (WIPO)	3195	839
d) Sonstige institutionalisierte Schiedsgerichte	3201	840
7. Der Schiedsgutachtenvertrag	3205	841
a) Begriff und Inhalt des Schiedsgutachtenvertrags	3205	841
b) Rechtsnatur des Schiedsgutachtenvertrags	3210	842
c) Zulässigkeit und Wirkung eines Schiedsgutachten- vertrags	3215	844
d) Schiedsgutachtervertrag	3221	845

	Rz.	Seite
V. Mediation	3223	846
1. Einführung	3223	846
a) Begriff und Bedeutung der Mediation	3228	848
b) Vorzüge und Zweck der Mediation	3231	849
2. Die Mediationsvereinbarung	3245	851
a) Begriff und Inhalt einer Mediationsvereinbarung	3245	851
b) Rechtsnatur der Mediationsvereinbarung	3260	853
3. Der Mediatorvertrag	3264	854
4. Das Mediationsverfahren	3267	855
a) Verfahrensgrundsätze	3267	855
b) Verfahrensablauf	3275	856
VI. Hybride Verfahren zur Streiterledigung	3283	858
1. Einführung	3283	858
2. Übergang vom Verhandlungs- zum Entscheidungsansatz ..	3284	858
a) Kombination/Integration des Mediations- mit dem Schiedsverfahren: „Med/Arb“	3285	858
b) „Minitrial“	3288	859
c) Versiegelte Umschläge	3290	859
3. Außergerichtliche Streitbeilegung in den USA	3292	860

D. Steuerrechtliche Behandlung der Lizenzgebühren

I. Allgemeines	3306	861
II. Die steuerliche Behandlung der Lizenzgebühren bei inländischen Lizenzverträgen	3308	861
1. Ertragsteuer	3308	861
a) Einkommensteuer	3308	861
b) Körperschaftsteuer	3309	862
c) Gewerbesteuer	3313	863
2. Umsatzsteuer	3317	865
III. Die steuerliche Behandlung der Lizenzgebühren bei Lizenzverträgen mit Auslandsbezug	3327	867
1. Lizenzvertrag mit ausländischem Lizenznehmer	3329	867
a) Ertragsteuer	3329	867
b) Umsatzsteuer	3333	868
2. Lizenzvertrag mit ausländischem Lizenzgeber	3336	869
a) Ertragsteuer	3336	869

	Rz.	Seite
b) Umsatzsteuer	3342	871
3. Die steuerrechtliche Behandlung von Lizenzzahlungen an verbundene ausländische Unternehmen	3345	872
a) Verdeckte Gewinnausschüttung, § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG	3346	872
b) Außensteuergesetz (AStG)	3348	872
c) Zahlungen von Lizenzgebühren zwischen verbundenen Unternehmen in der EU	3356	875
 E. Formularvorschläge für Patentlizenz- und Know-how-Lizenz- vertrag sowie Geheimhaltungsvereinbarung*		
I. Vorbemerkung	3365	877
II. Ausschließlicher Patentlizenzvertrag	3366	878
III. Einfacher Patentlizenz- und Know-how-Lizenzvertrag	3425	900
IV. Geheimhaltungsvereinbarung	3492	919
 Anhang: Internetadressen für einschlägige Texte		 929
Stichwortverzeichnis		931

* Die Vertragsmuster sind auch online abrufbar unter:
www.otto-schmidt.de/bartenbach, Passwort: Vertragsmuster.