

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Abkürzungsverzeichnis	XXVII
Einleitung: Die Bedeutung des Lizenzvertrages	1
A. Inhalt, Rechtsnatur und Arten des Lizenzvertrages	10
I. Einräumung eines positiven Rechtes	10
1. An Schutzrechten/Erfindungen, für die noch kein Schutzrecht angemeldet ist oder an einem eingetragenen Design/ an Gemeinschaftserfindungen	10
2. An einem Know-how	18
3. An einem Softwareurheberrecht/an einer Datenbank	19
4. An einer Marke	20
II. Rechtsnatur	20
1. Darstellung der verschiedenen Auffassungen	20
2. Stellungnahme	21
III. Arten der Lizenzverträge	24
1. Allgemeines	24
2. Vertriebs-, Herstellungs- und Gebrauchslizenz	24
3. Ausschließliche Lizenz	33
4. Alleinige Lizenz	35
5. Einfache Lizenz	36
IV. Persönliche Lizenz, Betriebs- und Konzernlizenz	37
1. Persönliche Lizenz	37
2. Betriebslizenz	38
3. Konzernlizenz	39
B. Allgemeine Bestimmungen über Verträge in Anwendung auf Lizenzverträge	41
I. Allgemeines	41
1. Inlandsverträge	41
II. Abschluss des Lizenzvertrages	42
III. Nichtigkeit von Lizenzverträgen	45
1. Verstoß gegen die guten Sitten	45
2. Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot	46
	VII

Inhaltsverzeichnis

3. Nichtigkeit bei einer ursprünglich unmöglichen Leistung	46
IV. Unmöglichkeit der Leistung	47
1. Ursprüngliche Unmöglichkeit und ursprüngliches Unvermögen	47
a) Rechtslage vor dem 1.1.2002	47
b) Rechtslage ab dem 1.1.2002	50
2. Nachträgliche Unmöglichkeit, nachträgliches Unvermögen	51
a) Rechtslage vor dem 1.1.2002	51
b) Rechtslage ab dem 1.1.2002	60
V. Wegfall der Geschäftsgrundlage	61
1. Rechtslage vor dem 1.1.2002	61
2. Rechtslage ab dem 1.1.2002	63
VI. Verzug	63
1. Rechtslage vor dem 1.1.2002	63
2. Rechtslage ab dem 1.1.2002	63
VII. Positive Vertragsverletzung	64
1. Rechtslage vor dem 1.1.2002	64
2. Rechtslage ab dem 1.1.2002	64
VIII. Verschulden bei Vertragsschluss	65
1. Rechtslage vor dem 1.1.2002	65
2. Rechtslage ab dem 1.1.2002	67
IX. Vertragsstrafe	67
C. Pflichten des Lizenznehmers, die sich aus der Natur des Lizenzvertrages ergeben oder die vereinbart werden	69
I. Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühr	69
1. Bemessung der Lizenzgebühr	69
a) Allgemeines	69
b) Bewertungsfaktoren	70
c) Umsatzabhängige Lizenzgebühr in Prozent	80
aa) Begriff	80
bb) Beteiligung am Entgelt	82
cc) Entstehung des Anspruchs	83
d) Stücklizenz	84
aa) Allgemeines	84
bb) Entstehung des Anspruchs	84
e) Zahlung für einen bestimmten Zeitraum oder einmalige Zahlung	84
f) Beteiligung am Gewinn	86
g) Mindestlizenz	86

2. Veränderung der Lizenzgebühr	89
3. Umgehung der Lizenz.....	89
4. Pflicht zur Zahlung von Lizenzgebühren für Ausbesserung, Wiederherstellung oder Ersatz in Verkehr gebrachter patentgeschützter Vorrichtungen oder ihrer Teile.....	92
5. Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühr bei Maschinen, die aus geschützten und gemeinfreien Teilen bestehen.....	93
6. Gebühr für die Überlassung von Unterlagen und Informationen	95
7. Fälligkeit.....	96
8. Abrechnung und Überprüfung der Abrechnung.....	97
a) Inhalt der Abrechnungspflicht.....	97
b) Abrechnungsfrist	99
c) Verletzung der Abrechnungspflicht	100
d) Besondere Vereinbarungen über die Abrechnung	100
9. Mitteilungspflicht über Umstände, die für den Anspruch auf die Lizenzgebühr von Bedeutung sind	101
10. Einsicht in die Geschäftsbücher, eidestattliche Versicherung.....	101
11. Verjährung der Lizenzgebühr	103
II. Ausübungspflicht	106
1. Entstehen der Ausübungspflicht	106
a) Allgemeines	106
b) Ausübungspflicht bei einer ausschließlichen, alleinigen Lizenz	107
c) Ausübungspflicht bei einer einfachen Lizenz	108
2. Umfang der Ausübungspflicht.....	109
a) Beginn der Produktion	109
b) Qualitätserfordernisse.....	110
c) Ausübungspflicht und Preisgestaltung.....	112
3. Werbung	113
4. Verletzung der Ausübungspflicht	114
5. Wegfall der Ausübungspflicht	115
III. Pflichten des Lizenznehmers, die Verbesserungen am Lizenzgegenstand betreffen	116
1. Pflicht zur Vornahme von Verbesserungen	116
2. Benutzung von Verbesserungen	117
3. Mitteilungspflicht und Pflicht zur Einräumung von Rechten an Verbesserungen	119
IV. Produktionsbeschränkungen während der Dauer des Lizenzvertrags	122
1. Beschränkungen hinsichtlich der Herstellung von Gegenständen, die unter die Lizenz fallen	122

Inhaltsverzeichnis

2. Beschränkungen hinsichtlich der Herstellung von Gegenständen die nicht unter die Lizenz fallen	123
V. Pflichten des Lizenznehmers hinsichtlich des Vertriebs.....	124
1. Räumliche Beschränkung der Lizenz (Gebietslizenz).....	124
2. Preisbindung und Bindung an Geschäftsbedingungen	128
3. Pflicht zur Anbringung des Namens oder der Marke des Lizenzgebers am Lizenzgegenstand.....	130
VI. Verpflichtung zum Bezug von Rohstoffen und Teilen.....	131
VII. Verpflichtung zur Aufrechterhaltung von Schutzrechten und zur Verteidigung der Erfindung gegen Übergriffe Dritter.....	133
1. Aufrechterhaltung von Schutzrechten	133
2. Abwehr von Übergriffen.....	134
3. Nichtangriffsabreden	137
4. Abreden über den Schutzmfang	137
VIII. Verpflichtung des Lizenznehmers nach Beendigung des Lizenzvertrages.....	138
1. Beendigung der Tätigkeit.....	138
2. Pflicht zur Herausgabe der Unterlagen.....	139
3. Pflichten in Bezug auf die Ausstattung	140
4. Wettbewerbsverbot für die Zeit nach Beendigung des Lizenzvertrages	142
IX. Pflichten des Lizenznehmers hinsichtlich der Übertragung der Lizenz und Erteilung von Unterlizenzen.....	143
1. Übertragung von Lizenen.....	143
2. Erteilung von Unterlizenzen	145
D. Pflichten des Lizenzgebers, die sich aus der Natur des Lizenzvertrags ergeben oder die vereinbart werden	148
I. Pflichten beim Abschluss des Vertrags	148
II. Pflicht des Lizenzgebers, dem Lizenznehmer die Ausübung des Lizenzrechts zu ermöglichen	148
III. Pflichten des Lizenzgebers im Hinblick auf die Haftung.....	151
1. Haftung für Mängel bei Vertragsschluss	151
2. Haftung für Ereignisse, die während der Dauer des Lizenzvertrages auftreten.....	152
3. Haftung des Lizenzgebers gegenüber Dritten für Produktmängel	153
4. Vereinbarungen über die Haftung	156

IV. Pflicht des Lizenzgebers, dem Lizenznehmer während der Laufdauer des Lizenzvertrages das Benutzungsrecht zu sichern....	158
1. Allgemeines	158
2. Verzicht auf das Schutzrecht	158
3. Pflicht zur Zahlung der Jahresgebühren.....	159
4. Prüfkosten.....	160
5. Geheimhaltung.....	161
6. Verteidigung des Schutzrechtes.....	162
V. Pflichten des Lizenzgebers im Hinblick auf die eigene Benutzung und die Vergabe weiterer Lizzenzen.....	163
VI. Pflichten des Lizenzgebers, die Verbesserungen am Lizenzgegenstand betreffen.....	164
1. Pflicht zur Vornahme von Verbesserungen	164
2. Mitteilungspflicht und Pflicht zur Einräumung von Rechten an Verbesserungen	164
E. Mängelhaftung des Lizenzgebers, Haftung des Verkäufers von Rechten.....	166
I. Allgemeines.....	166
II. Mängelhaftung für Sachmängel	167
1. Rechtslage vor dem 1.1.2002.....	167
a) Voraussetzungen der Haftung	167
aa) Allgemeines	167
bb) Meinungen, die in der Literatur vertreten werden.....	168
cc) Rechtsprechung	169
dd) Ergebnis.....	171
ee) Zugesicherte Eigenschaften.....	173
b) Umfang der Haftung	174
aa) Meinungen, die in der Literatur vertreten werden.....	174
bb) Rechtsprechung	176
cc) Ergebnis.....	179
c) Mängelhaftung bei Lizenzverträgen, denen keine Schutzrechte zugrunde liegen	184
2. Rechtslage ab dem 1.1.2002.....	185
a) Mängelhaftung für Sachmängel	185
III. Haftung für Rechtsmängel.....	187
1. Rechtslage vor dem 1.1.2002.....	187
a) Voraussetzungen der Haftung	187
b) Umfang der Haftung	188
aa) Allgemeines	188

Inhaltsverzeichnis

bb) Rechtsmängel, die bei Abschluss des Vertrages vorhanden sind und dem Lizenzgeber bekannt sind bzw. bekannt sein mussten.....	188
cc) Rechtsmängel, die erst nach Abschluss des Lizenzvertrages entstanden sind oder bekannt wurden und die der Lizenzgeber auch bei Beachtung der erforderlichen Sorgfalt nicht kennen konnte	190
(1) Allgemeines	190
(2) Abhängigkeit des Patents	190
(a) Allgemeines	190
(b) Auswirkungen auf die Lizenz.....	191
(3) Vorbenutzungsrecht.....	193
(a) Allgemeines	193
(b) Auswirkungen auf die ausschließliche/alleinige Lizenz.....	194
(c) Auswirkungen auf die einfache Lizenz.....	195
(4) Zwangslizenz	196
(a) Allgemeines	196
(b) Auswirkungen auf die ausschließliche/alleinige Lizenz.....	198
(c) Auswirkungen auf die einfache Lizenz.....	200
(5) Wirkungsbeschränkung des Patents im Interesse der öffentlichen Wohlfahrt und der Staatssicherheit.....	200
(a) Allgemeines	200
(b) Auswirkungen auf die Lizenz.....	201
2. Rechtslage ab dem 1.1.2002.....	201
IV. Haftung des Verkäufers von Rechten ab 1.1.2002	202
1. Hauptpflichten	202
2. Nebenpflichten.....	203
3. Mängelhaftung.....	203
F. Funktion der ausschließlichen/alleinigen Lizenz.....	205
I. Allgemeines	205
II. Wirkung der ausschließlichen Lizenz gegen den Rechtsnachfolger des Patentinhabers.....	206
III. Vergabe weiterer Lizenzen durch den Lizenzgeber.....	208
IV Klagerecht des Inhabers einer ausschließlichen Lizenz gegenüber Patentverletzern.....	210
V. Ausschließliche Lizenz, der kein Schutzrecht zugrunde liegt	211

VI. Weitere Rechte des Inhabers einer ausschließlichen Lizenz	212
1. Übertragung von Rechten durch den Inhaber einer ausschließlichen Lizenz	212
2. Die Erteilung von Unterlizenzen durch den Inhaber einer ausschließlichen Patentlizenz	213
3. Übertragung von Rechten und Erteilung von Unterlizenzen durch den Inhaber einer ausschließlichen Lizenz, wenn der Lizenz keine Schutzrechte zugrunde liegen	216
4. Vererbung der ausschließlichen Lizenz	216
5. Gesellschafterwechsel beim Lizenznehmer	217
6. Übertragbarkeit der persönlichen Lizenz, Betriebslizenz.....	217
VII. Beispiele für die Verwertung von Rechten	219
1. Beispiele für Nutzungsrechte in Lizenzverträgen	219
2. Unterlizenz	223
3. Übertragbarkeit der Lizenz	223
4. Beispiele für Klauseln über Nutzungsrechte in Cross-Lizenzverträgen.....	224
5. Beispiel für Regelung der Pflichten von Poollizenzen bzgl. Verwertung der Rechte durch einen Poolpartner (Licensing Administrator)	227
6. Beispiel für Rechte am Ergebnis in Forschungs- und Entwicklungsverträgen.....	228
G. Funktion der einfachen Lizenz.....	231
I. Allgemeines	231
II. Wirkung gegenüber den Rechtsnachfolgern des Patentinhabers....	233
III. Kein Klagerecht des Inhabers einer einfachen Lizenz gegenüber Patentverletzern.....	238
IV. Übertragung der einfachen Lizenz	238
V. Vererbung der einfachen Lizenz, Lizenzvertrag mit einer Gesellschaft	240
VI. Persönliche und Betriebslizenzen.....	240
H. Verteidigung und Durchsetzung von Schutzrechten und nicht geschützten Erfundenen.....	241
I. Schadensersatzansprüche aus Schutzrechten	241
1. Schadensersatzanspruch des Patentinhabers	241
a) Allgemeines	241

Inhaltsverzeichnis

b) Schadensberechnung	243
2. Schadensersatzanspruch des Inhabers einer ausschließlichen oder alleinigen Patentlizenz	251
a) Allgemeines	251
b) Voraussetzungen für die Klageerhebung	252
c) Berechnung des Schadens	254
d) Vermeidung von Kollisionen	255
e) Klageberechtigung bei Erteilung von Unterlizenzen	255
3. Kein Schadensersatzanspruch des Inhabers einer einfachen Patentlizenz	255
4. Schadensersatz bei Lizenzverträgen, denen kein Schutzrecht zugrunde liegt	259
 II. Unterlassungsansprüche	260
1. Unterlassungsanspruch des Patentinhabers	260
2. Unterlassungsanspruch des Inhabers einer ausschließlichen/alleinigen Lizenz	260
3. Kein Unterlassungsanspruch des Inhabers einer einfachen Lizenz	260
a) Allgemeines	260
b) Schutz des Inhabers einer einfachen Lizenz durch den Lizenzgeber vor Patentverletzungen	261
c) Vertragliche Vereinbarungen	262
d) Der Schutz bei Vereinbarung einer Meistbegünstigungsklausel	263
e) Keine Abtretung des Unterlassungsanspruchs	264
f) Einräumung der Prozessführungsbefugnis	265
4. Unterlassungsanspruch bei Lizenzverträgen, denen keine Schutzrechte zugrunde liegen	265
 III. Abhängigkeitsklage	266
1. Recht des Patentinhabers zur Erhebung der Abhängigkeitsklage	266
2. Recht des Inhabers einer ausschließlichen/alleinigen Lizenz zur Erhebung der Abhängigkeitsklage	266
3. Kein Klagerecht des Inhabers einer einfachen Lizenz	266
 IV. Nichtigkeitsklage	267
1. Allgemeines	267
2. Verzicht des Lizenznehmers auf Erhebung einer Nichtigkeitsklage	268
3. Unzulässigkeit der Erhebung einer Nichtigkeitsklage	269
 V. Verteidigung von Marken	270

J. Auslandslizenzverträge	271
I. Literatur zu Auslandslizenzverträgen	271
II. Genehmigungspflicht	279
1. Nach deutschem Recht	279
2. Nach ausländischem Recht	286
III. Zahlung bei Auslandslizenzen	288
1. Anfall des Erlöses in fremder Währung	288
2. Anfall des Erlöses in deutscher Währung	290
3. Einzahlung auf ein Auslandskonto	291
IV. Anwendbares Recht	291
1. Lizenzrecht	291
2. Patent-, Muster- und Zeichenrecht	294
3. Unlauterer Wettbewerb	296
4. Verteidigung von Erfindungen, die dem Lizenzvertrag zugrunde liegen	296
5. Kartellrecht	297
a) Unabdingbarkeit	297
b) Deutsches und EU-Kartellrecht	297
c) Sonstiges ausländisches Kartellrecht	298
V. Sprache	299
1. In der Vertrag ausgefertigt wird	299
2. In der die Unterlagen zu übergeben sind; anwendbares Maßsystem	300
VI. Gerichtsstand, Schiedsgericht, Mediation, Verhandeln	300
1. Das Genfer Protokoll über Schiedsklauseln im Handelsverkehr vom 24.9.1923	305
2. Das Genfer Abkommen zur Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche vom 26.9.1927	305
3. Das UN-Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche vom 10.6.1958	306
4. Das europäische Übereinkommen über die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit vom 21.4.1961	307
5. Das UNCITRAL-Modellgesetz über die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit vom 21.6.1985	307
6. Schiedsverfahrensgesetz vom 22.12.1997	307
7. Mediation, Verhandeln	307
VII. Weitere Probleme bei Auslandslizenzverträgen	323

Inhaltsverzeichnis

K. Gesellschaftsähnliche Lizenzverträge	325
I. Voraussetzungen des gesellschaftsähnlichen Lizenzvertrages	325
II. Auf gesellschaftsähnliche Lizenzverträge anwendbare Vorschriften	327
III. Bedeutung für die Praxis	328
L. Markenlizenz	329
I. Allgemeines	329
II. Praxisfälle	334
M. Dauer des Lizenzvertrages	344
I. Schutzrechte, Softwareurheberrechte, Know-how	344
II. Bei Lizenzverträgen, denen keine Schutzrechte zugrunde liegen	348
III. Vorzeitige Beendigung des Lizenzvertrages	349
IV. Der Lizenzvertrag in der Insolvenz	354
1. Allgemeines	354
2. Konkurs	355
a) Konkurs des Lizenzgebers	355
b) Konkurs des Lizenznehmers	358
3. Insolvenz	360
a) Insolvenz des Lizenzgebers	360
b) Insolvenz des Lizenznehmers	361
N. Steuerliche Behandlung von Lizenzverträgen	367
I. Steuerliche Behandlung der Lizenzgebühr bei unbeschränkt Steuerpflichtigen	367
1. Behandlung im Einkommensteuerrecht	367
a) Allgemeines	367
b) Bilanzierung	369
aa) Behandlung beim Lizenzgeber	369
bb) Behandlung beim Lizenznehmer	378
(1) Lizenzüberlassung gegen laufende Gegenleistung	378
(2) Lizenzüberlassung gegen Einmalzahlung	379
(3) Bildung von Rückstellung wegen Verletzung fremder Rechte	379
(4) Sonstige Ermittlungsmethoden der Einkünfte bei anderen Einkunftsarten	379

(5) Sonstige Einkunftsstatbestände, insbesondere verdeckte Gewinnausschüttungen innerhalb von Konzernunternehmen	380
2. Umsatzsteuer	380
3. Gewerbesteuer	381
II. Steuerliche Behandlung der Lizenzgebühr bei Auslandsverträgen .	382
1. Lizenzvergabe an ausländische Lizenznehmer durch inländische Unternehmer	382
a) Allgemeines	382
b) Vermeidung der Doppelbesteuerung	383
2. Lizenzvergabe an inländische Lizenznehmer durch ausländische Unternehmer	384
a) Gewerbliche Einkünfte gem. § 49 Abs. 1 Nr. 2 EStG	384
b) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung gem. § 49 Abs. 1 Nr. 6 EStG	385
c) Einschränkungen nach dem DBA-Recht	385
d) Einkünfte aus der Nutzung beweglicher Sachen und der Überlassung von Know-how gem. § 49 Abs. 1 Nr. 9 EStG	387
e) Einschränkungen nach dem Abkommensrecht	389
III. Abkommensübersicht und Besonderheiten in einzelnen deutschen Abkommen.	390
O. Lizenzvertrag und deutsches Kartellrecht .	394
I. Die Vereinheitlichung des deutschen und europäischen Kartellrechts	394
1. Gewerbliche Schutzrechte und Wettbewerbsordnung	394
II. §§ 17, 18 GWB a. F. (bis 30.6.2005).	395
1. Allgemeines	395
a) Sachlicher Anwendungsbereich	395
b) Örtlicher Anwendungsbereich	396
c) Rechtsfolgen bei einem Verstoß (Nichtigkeit/§ 139 BGB)	396
d) Schriftformerfordernis	397
e) Gegenseitige Lizenzerteilung und Patentgemeinschaften.	397
aa) Einfache gegenseitige Lizenzen	397
bb) Gegenseitige Erteilung von ausschließlichen Lizenzen.	399
cc) Patentgemeinschaften	400
f) Verhältnis der §§ 17, 18 GWB a.F. zu Art. 101, 102 AEUV (ex-Art. 81, 82 EGV).	401
2. Schutzrechtslizenzverträge (§ 17 GWB a. F.)	402
a) Inhalt des Schutzrechts (§ 17 Abs. 1 GWB a.F.)	402
aa) Art der Ausübung des Schutzrechts	403

Inhaltsverzeichnis

bb) Umfang der Ausübung des Schutzrechts	405
cc) Mengenbeschränkungen.....	405
dd) Gebietsbeschränkungen	405
ee) Zeitliche Beschränkungen	406
b) Zulässige Beschränkungen (§ 17 Abs. 2 Nr. 1–5 GWB a.F.)	407
aa) Interesse des Veräußerers oder Lizenzgebers an technisch einwandfreier Ausnutzung des Schutzgegenstands (§ 17 Abs. 2 Nr. 1 GWB a.F.)	407
bb) Erfahrungsaustausch/Lizenzen auf Verbesserungs- oder Anwendungserfindungen gemäß § 17 Abs. 2 Nr. 2 GWB a.F.....	408
cc) Nichtangriffs-Klauseln (§ 17 Abs. 2 Nr. 3 GWB a.F.)...	408
dd) Mindestlizenz (§ 17 Abs. 2 Nr. 4 GWB a.F.).....	409
ee) Kennzeichnung der Lizenerzeugnisse (§ 17 Abs. 2 Nr. 5 GWB a.F.).....	409
c) Freistellung auf Antrag (§ 17 Abs. 3 GWB a.F.)	409
3. Know-how-Verträge (§ 18 GWB a.F.)	409
4. Software, Marken (§ 14 ff. GWB a.F.)	410
III. Die Auswirkungen der 7. Novelle des GWB für Lizenzverträge....	411
P. Lizenzvertrag und EU-Kartellrecht	430
I. Anwendbarkeit der Art. 101, 102 AEUV auf Wettbewerbsbeschränkungen in Lizenzverträgen	430
1. Wettbewerbsbeschränkungen	430
2. Die Bekanntmachung der Kommission über Vereinbarungen von geringer Bedeutung	435
3. TRIPS	436
II. Die Gruppenfreistellungsverordnung Nr. 316/2014 für Technologietransfer-Vereinbarungen (Patente, Know-how und Softwareurheberrechte) vom 21.3.2014	437
1. Einführung	437
a) Entstehungsgeschichte	437
b) Auswirkungen der TT-GVO Nr. 316/2014 unter Berücksichtigung der Auswirkungen der GFTT Nr. 772/2004	437
2. Anwendungsbereich	441
a) Erfasste Lizenzverträge: Technologietransfer- Vereinbarungen zwischen zwei Unternehmen, die die Produktion der Vertragsprodukte ermöglichen, Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1c) TT-GVO, örtlicher Anwendungsbereich	442

aa) Legal-Definitionen (Art. 1 Abs. 1a) bis Abs. 1r), Art. 1 Abs. 2)	443
(1) „Vereinbarungen“ (Art. 1 Abs. 1a))	443
(2) „Technologierechte“ (Art. 1 Abs. 1b))	443
(3) „Technologietransfer-Vereinbarung“ (Art. 1 Abs. 1c))	443
(4) „Wechselseitige Vereinbarung“ (Art. 1 Abs. 1d)) ..	457
(5) „Nicht wechselseitige Vereinbarung“ (Art. 1 Abs. 1e))	460
(6) „Produkt“ (Art. 1 Abs. 1f))	460
(7) „Vertragsprodukt“ (Art. 1 Abs. 1g))	461
(8) „Rechte des geistigem Eigentums“ (Art. 1 Abs. 1h))	461
(9) „Know-how“ (Art. 1 Abs. 1i))	461
(10) „Relevanter Produktmarkt“ (Art. 1 Abs. 1j))	464
(11) „Relevanter Technologiemarkt“ (Art. 1 Abs. 1k)) ..	464
(12) „Räumlich relevanter Markt“ (Art. 1 Abs. 1l))	464
(13) „Relevanter Markt“ (Art. 1 Abs. 1m))	465
(14) „Konkurrierende Unternehmen“ (Art. 1 Abs. 1n)) ..	465
(15) „Selektive Vertriebssysteme“ (Art. 1 Abs. 1o))	466
(16) „Exklusivlizenz“ (Art. 1 Abs. 1p))	468
(17) „Exklusivgebiet“ (Art. 1 Abs. 1q))	468
(18) „Exklusivkundengruppe“ (Art. 1 Abs. 1r))	468
(19) „Verbundene Unternehmen“ (Art. 1 Abs. 2))	469
bb) Vereinbarung zwischen zwei Unternehmen (Art. 2 Abs. 1)	470
cc) Vereinbarung über Produktion von Vertragsprodukten nach Maßgabe dieser Verordnung (Art. 2 Abs. 1)	470
(1) Verträge zwischen Technologiepools und Lizenznnehmern	471
(2) Unterlizenzierbare Lizenz über die Produktion von Vertragsprodukten durch Lizenznnehmer und/oder seine Zulieferer	471
(3) Anspruchsverzichts-Vereinbarungen und Streitbeilegungs-Vereinbarungen	471
(4) Zuliefererträge	473
(5) Entwicklungsvertrag für festgelegtes Vertragsprodukt	473
dd) Örtlicher Anwendungsbereich	473
b) Nicht erfasste Lizenzverträge: Vereinbarungen zwischen mehr als zwei Unternehmen/Masterlizenzen/Verträge, die unter andere GVO fallen: GVO (Spezialisierungsverein- barungen) Nr. 1218/2010, (Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen) Nr. 1217/2010, (vertikale	

Inhaltsverzeichnis

Vereinbarungen) Nr. 330/2010, Kaufverträge/ Urheberrechtslizenzen/Markenlizenzen	475
aa) Lizenzverträge zwischen mehr als zwei Parteien	475
bb) Masterlizenzen	478
cc) Verträge, die unter andere GVO fallen: GVO Spezialisierungsvereinbarungen Nr. 1218/2010, GVO Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen Nr. 1217/ 2010, GVO Vertikale Vereinbarungen Nr. 330/2010	479
(1) GVO Spezialisierungsvereinbarungen Nr. 1218/ 2010	480
(2) GVO Forschungs- und Entwicklungsvereinbarun- gen Nr. 1210/2010	481
(3) GVO Vertikale Vereinbarungen Nr. 330/2010	481
dd) Kaufverträge	483
ee) Urheberrechtslizenzen	483
ff) Markenlizenzen	484
c) Dauer (Art. 2 Abs. 2)	485
3. Freistellung, soweit Technologietransfer-Vereinbarungen Wettbewerbsbeschränkungen gemäß Art. 101 Abs. 1 AEUV enthalten	486
a) Bewertung, ob Technologietransfer-Vereinbarung Technologienwettbewerb oder technologieinternen Wettbewerb beschränkt	487
b) Bewertung, ob Vereinbarung Beschränkung des Technologienwettbewerbs und/oder des technologieinternen Wettbewerbs bezweckt oder bewirkt	490
4. Freistellung wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen abhängig von Marktanteilsschwellen, Art. 3, 8	494
a) Definition des relevanten Markts und Zuordnung der Marktanteile	496
aa) Relevanter Markt	496
(1) Leitlinien zur Marktdefinition	496
(2) Aspekte der Marktdefinition von besonderer Bedeutung für den Technologietransfer	496
(a) Produktmarkt	496
(aa) Produktmarkt: Waren und Dienstleistungen ..	497
(bb) Räumlich und sachlich relevante Produktmärkte	497
(cc) Austauschbarkeit oder Substituierbarkeit	497
(b) Technologiemarkt	498
(aa) Präsenz der lizenzierten Technologierechte ..	498
(bb) Räumlich und sachlich relevante Technologiemärkte	499

(cc) Austauschbarkeit oder Substituierbarkeit	499
bb) Zuordnung der Marktanteile	499
(1) Bei Produktmärkten.....	500
(2) Bei Technologiemärkten.....	500
(3) Kombination der Methoden der Marktanteilsbestimmung	501
(4) Marktanteil „Null“ bei neuen Technologien	502
b) Unterscheidung zwischen Wettbewerbern und Nicht- Wettbewerbern	503
aa) Wettbewerber	503
(1) Tatsächliche Wettbewerber.....	504
(2) Potenzielle Wettbewerber.....	504
bb) Nicht-Wettbewerber	506
(1) Einseitige/zweiseitige Sperrposition	506
(2) Durchgreifende Innovation.....	506
cc) Vertragsparteien nach Vertragsabschluss Wettbewerber .	507
5. Freistellung, wenn keine Kernbeschränkungen („schwarze Liste“) vorliegen, Art. 4 TT-GVO	508
a) Nicht wettbewerbsbeschränkende Klauseln („weiße Liste“) .	510
aa) Wahrung der Vertraulichkeit	511
bb) Keine Vergabe von Unterlizenzen.....	511
cc) Nutzungsverbot nach Ablauf der Vereinbarung, sofern die lizenzierten Technologierechte noch gültig und rechtswirksam sind	512
dd) Unterstützung des Lizenzgebers bei der Durchsetzung seiner lizenzierten Rechte des geistigen Eigentums.....	513
ee) Zahlung von Mindestgebühren oder Produktion einer Mindestmenge an Produkten, die die lizenzierte Technologie enthalten	513
ff) Verwendung des Markenzeichens des Lizenzgebers oder Angabe des Namens des Lizenzgebers auf dem Produkt	515
gg) Weitere freigestellte Klauseln	518
b) Kernbeschränkungen („schwarze Liste“, Art. 4)	520
aa) Vereinbarungen zwischen konkurrierenden Unternehmen (Wettbewerber) (Art. 4 Abs. 1).....	521
(1) Preisfestsetzung (Art. 4 Abs. 1a))	521
(2) Output-Beschränkung (Art. 4 Abs. 1b)).....	525
(3) Zuweisung von Märkten oder Kunden mit Ausnahme der (Art. 4 Abs. 1c)).....	527
(a) Verpflichtung des/der Lizenznehmer(s): Nutzung nur in einem oder mehreren Anwendungsbereichen oder Produktmärkten (R 113f., 208ff. LL)	528

Inhaltsverzeichnis

(b) Verpflichtung des Lizenzgebers/Lizenznehmers in nicht wechselseitiger Vereinbarung: Keine Produktion der lizenzierten Technologie in einem oder mehreren Anwendungsbereichen oder Produktmärkten oder in Exklusivgebieten, die der anderen Partei vorbehalten sind	537
(c) Verpflichtung des Lizenzgebers: Keine Technologielizenz an einen anderen Lizenznehmer in einem bestimmten Gebiet....	538
(d) Verpflichtungen des Lizenzgebers/ Lizenznehmers in nicht wechselseitiger Vereinbarung: Beschränkungen der Produktion und/oder des aktiven und/oder passiven Verkaufs in einem/ein Exklusivgebiet oder an eine Exklusivkundengruppe, das bzw. die einer anderen Partei vorbehalten ist (Art. 4 Abs. 1c) (i)).....	540
(e) Verpflichtung des Lizenznehmers in nicht wechselseitiger Vereinbarung: Beschränkung des aktiven Verkaufs in Exklusivgebiet oder an Exklusivkundengruppe, das bzw. die vom Lizenzgeber anderen Lizenznehmern vorbehalten ist (Art. 4 Abs. 1c) (ii))	541
(f) Verpflichtung des Lizenznehmers: Beschränkung auf Eigenbedarfsdeckung (Art. 4 Abs. 1c) (iii))	541
(g) Verpflichtung des Lizenznehmers in nicht wechselseitiger Vereinbarung: Produktion der Vertragsprodukte nur für bestimmten Kunden, um zweite Bezugsquelle zu schaffen (Art. 4 Abs. 1c) (iv)).....	544
(4) Beschränkung der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten der Vertragsparteien (Art. 4 Abs. 1d)).....	545
bb) Beschränkungen zwischen nicht konkurrierenden Unternehmen (Nicht-Wettbewerber), (Art. 4 Abs. 2) ...	547
(1) Preisfestsetzung (Art. 4 Abs. 2a))	547
(2) Gebiets- oder Kundenkreisbeschränkungen bzgl. Passiv-Verkäufe des Lizenznehmers (Art. 4 Abs. 2b))	549
(a) Beschränkung des passiven Verkaufs in Exklusivgebiet oder an Exklusivkundengruppe, das/die dem Lizenzgeber vorbehalten ist (Art. 4 Abs. 2b) (i)).....	551

(b) Beschränkungen des passiven Verkaufs in Exklusivgebiet oder an Exklusivkundengruppe, das/die einem anderen Lizenznehmer des Lizenzgebers für zwei Jahre zugewiesen wurde	551
(c) Verpflichtungen des Lizenznehmers: Beschränkung auf Eigenbedarfsdeckung (Art. 4 Abs. 2b) (ii))	554
(d) Verpflichtung: Produktion der Vertragsprodukte nur für bestimmten Kunden, um zweite Bezugsquelle zu schaffen (Art. 4 Abs. 2b) (iii))	554
(e) Verpflichtungen des Lizenznehmers: Verkauf nur an Einzelhändler, nicht an Endverbraucher (Art. 4 Abs. 2b) (iv))	554
(f) Verpflichtung des Lizenznehmers: Verkauf nur an nicht zugelassene Händler (Art. 4 Abs. 2b) (v))	555
(3) Aktiver/passiver Verkauf an Endverbraucher (Art. 4 Abs. 2c))	556
cc) Vertragsparteien erst nach Vertragsabschluss Wettbewerber (Art. 4 Abs. 3)	556
6. Nicht freigestellte Beschränkungen (Art. 5)	557
a) Verpflichtung des Lizenznehmers: Exklusive Rücklizenz oder Rückübertragung bzgl. eigener Verbesserungen an lizenzierte Technologie oder eigener neuer Anwendungen dieser Technologie (Art. 5 Abs. 1a))	559
b) Nichtangriffsverpflichtung (Art. 5 Abs. 1b))	564
c) Wettbewerbsverbote nicht konkurrierender Unternehmen (Art. 5 Abs. 2).	567
7. Entzug des Rechtsvorteils der Freistellung (Art. 6) und Nichtanwendbarkeit der TT-GVO (Art. 7)	569
a) Entzug des Rechtsvorteils im Einzelfall.	569
b) Nichtanwendbarkeit der TT-GVO (Art. 7)	571
8. Übersicht: „Freistellung eines Vertrags aufgrund der Anwendbarkeit der TT-GVO“	574
9. Aufhebung der GFTT 772/2004, Übergangsfrist (Art. 10), Geltungsdauer (Art. 11)	578
a) Aufhebung der GFTT 772/2004	578
b) Übergangszeit (Art. 10)	578
c) Geltungsdauer (Art. 11)	580
10. Anwendung von Art. 101 Abs. 1 und 3 außerhalb der TT-GVO..	580
a) Allgemeiner Untersuchungsrahmen	580
aa) Maßgebliche Faktoren	582

Inhaltsverzeichnis

(1) Art der Vereinbarung	582
(2) Marktstellung der Parteien	583
(3) Marktstellung der Wettbewerber	584
(4) Marktstellung der Abnehmer	584
(5) Marktzutrittsschranken	585
(6) Reifer Markt	586
(7) Andere Faktoren	586
bb) Negative Wirkungen restriktiver Lizenzvereinbarungen	586
cc) Positive Wirkungen restriktiver Lizenzvereinbarungen und Analyseparameter	588
b) Anwendung von Art. 101 auf verschiedene Arten von Lizenzbeschränkungen	593
aa) Lizenzgebühren	594
bb) Exklusivilizenzen und Verkaufsbeschränkungen	594
(1) Exklusiv- und Alleinlizenzen	594
(2) Verkaufsbeschränkungen	598
cc) Outputbeschränkungen	601
dd) Nutzungsbeschränkungen	602
ee) Beschränkung auf den Eigenbedarf	603
ff) Kopplungs- und Paketvereinbarungen	603
gg) Wettbewerbsverbote	605
c) Streitbeilegungsvereinbarungen	606
d) Technologiepools	606
aa) Allgemeine Überlegungen	606
bb) Auswahl und Art der zusammengefassten Technologien	610
cc) Beurteilung einzelner Beschränkungen in Vereinbarungen zwischen dem Pool und seinen Lizenznehmern	617
dd) Rahmen für die Leitung von Pools	621
ee) Aktuelle empirische Daten	629
ff) FRAND (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory)-Lizenzen	630

Anhang I

Checkliste Patentlizenz-/Know-how-/Markenlizenz-/Softwareurheberrechtslizenz-Vertrag	635
--	-----

Anhang II – Kartellrechtliche Regelungen

1. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) (Auszug)	681
2. EU-Kartellrecht	683

a) Verordnung (EU) Nr. 316/2014 der Kommission vom 21. März 2014 über die Anwendung von Artikel 101 Abs. 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen.....	683
b) Leitlinien zur Anwendung von Art. 101 AEUV auf Technologietransfer-Vereinbarungen	696
c) Verordnung (EG) Nr. 1217/2010 der Kommission vom 14. Dezember 2010 über die Anwendung von Artikel 101 Abs. 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von Vereinbarungen über Forschung und Entwicklung	791
d) Leitlinien zur Anwendbarkeit von Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit mit Berichtigung	805
e) Verordnung (EG) Nr. 772/2004 der Kommission vom 27. April 2004 über die Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen	923
f) Leitlinien zur Anwendung von Artikel 81 EG-Vertrag auf Technologietransfer-Vereinbarungen	936
g) Verordnung (EG) Nr. 240/1996 der Kommission vom 31. Januar 1996 zur Anwendung von Artikel 85 Absatz 3 des Vertrages auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen.....	1020
3. US-Anitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property	1042
4. Guidelines for Patent and Know-How Licensing Agreements under the Antimonopoly Act (Japan-Guidelines)	1072
Anhang III – Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS-Übereinkommen)	1104
Literaturverzeichnis	1139
Sachregister	1155