

Gestaltung von Lizenzverträgen

Typische Fallen, Risiken und
(Übersetzungs-)fehler

Christian Stoll, LL.M. (Notre Dame)

22. April 2016

Form von Lizenzverträgen

Formerfordernis in Lizenzverträgen

- grundsätzlich kein Formerfordernis für Lizenzverträge
 - entfallen seit Streichung des § 34 GWB a.F.
 - insbesondere in Unternehmensgruppen wenig Dokumentation
- ABER:
 - Rechtswirkungen der Lizenz gegenüber Dritten können von Registrierung der Lizenz abhängen
 - z.B. in Brasilien, Russland, Großbritannien, Niederlande, Unionsmarke
 - ohne Registrierung der Lizenz dann ggf. auch kein Sukzessionsschutz
 - Lizenz erlischt bei Übertragung des Schutzrechts
 - (wenn der Erwerber des Schutzrechts gutgläubig ist)
 - faktisches Schriftformerfordernis in vielen Ländern



- B ist Inhaberin der Marke "Baumann"
 - Priorität der Marke: 2.5.1979
 - ursprünglicher Inhaber war die 1967 gegründete R Baumann & Co.
- K ist Inhaberin des Unternehmenskennzeichens "Baumann S.r.l."
 - Priorität 1971
 - Nutzung von "Baumann" aufgrund Gestattung der R Baumann & Co.
 - Vertrag zunächst mündlich
 - ab August 2005 schriftlicher Lizenzvertrag zwischen den Parteien
 - Lizenzvertrag beendet am 31.12.2006
- Wer hat die älteren Rechte am Zeichen Baumann?
- Bestand Lizenzvertrag oder nur Gestattung?

BGH GRUR 2013, 1150 – Baumann

- Bestand Lizenzvertrag oder nur Gestattung?
 - bei Lizenzvertrag: K's Unternehmenskennzeichen hat die Priorität 2006
 - bei Gestattung: K's Unternehmenskennzeichen hat die Priorität 1971, weil K dann eigene Rechte erwerben konnte
- BGH:
 - Im kaufmännischen Geschäftsverkehr muss in der Regel eine Dokumentation des Lizenzvertrages erfolgen
 - Fehlt eine Dokumentation, liegt in der Regel nur eine konkludente Gestattung vor
- Fazit:
 - Dokumentation der Lizenz vornehmen!
 - wichtig vor allem in Unternehmensgruppen, wo dies oft vergessen wird

BGH GRUR 2016, 201 – Ecosoil

- Anmeldung der Gemeinschaftsmarke "Ecosoil" durch Ecosoil Süd GmbH im Jahr 2001
 - Dezember 2001-April 2002: Geschäftsführer aller Konzerngesellschaften beschließen, "Ecosoil" als gemeinsame Marke einzuführen
 - Protokolle von Besprechungen der Geschäftsführer
 - BGH:
 - Lizenzvertrag durch Protokolle der Geschäftsführer dokumentiert
 - Lizenz an alle Konzerngesellschaften für die Dauer des Konzerns
 - Lizenz gilt auch für alle nachträglich in den Konzern eingetretenen Gesellschaften ⇒ diese werden Partei des Lizenzvertrages!
 - Kündigungsrecht unklar
- ⇒ Alle wesentlichen Nutzungsbedingungen klar dokumentieren

Rechtswirkungen der Lizenz

Rechtswirkungen von Lizenzverträgen

- Rechtswirkungen der Lizenz richten sich nach dem Recht des Schutzlandes (BGH GRUR 2010, 828 – DiSC)
 - Übertragung des Schutzrechts
 - Anerkennung der Lizenz
 - Sukzessionsschutz
 - gilt in vielen Ländern automatisch (z.B. Deutschland, USA)
 - in vielen Ländern aber nur nach Eintragung der Lizenz (z.B. Niederland, Großbritannien)
- Unionsmarke, Gemeinschaftsgeschmacksmuster
 - Mitgliedsstaat des Inhabers
 - hilfsweise: Spanisches Recht
- Einheitspatent (EP mit einheitlicher Wirkung)
 - Mitgliedsstaat des Inhabers
 - hilfsweise: Deutsches Recht

Unterschiedliche Begriffsverständnisse

- "covenant not to sue"
 - "X hereby covenants that it shall not sue K or K's customers or distributors for infringement of the Patents."
- US-Recht
 - U.S. Court of Appeals for the Third Circuit (GRUR Int 2013, 334 – In re Spansion)
 - "Die vertragliche Zusicherung, von patentrechtlichen Klagen Abstand zu nehmen (covenant not to sue), stellt eine patentrechtliche Lizenzvereinbarung dar; denn eine Lizenz ist nichts anderes als der Verzicht auf die Durchsetzung der Rechte des Patentinhabers gegenüber Dritten, unerheblich davon, ob die Vereinbarung tatsächlich als Lizenz oder als covenant not to sue bezeichnet wird. "
- LG Mannheim (GRUR-RR 2011, 49)
 - "Die in einem von den Parteien ausländischem [US] Recht unterstellten Lizenzvertrag aufgenommene Klausel eines „covenant not to sue“ ist ein schuldrechtlicher Prozessvertrag, dessen Wirkung sich nach dem Verfahrensrecht des Gerichtsortes – hier nach deutschem Recht – richtet."

Unterschiedliche Begriffsverständnisse

- LG Mannheim (GRUR-RR 2011, 49)
 - "Der Rechtsnachfolger in das so lizenzierte Patent ist mangels gesetzlicher Normierung und wegen fehlender Publizität nicht an ein solches Stillhalteabkommen gebunden. Auch §15 (3) PatG findet auf derartige, kein positives Benutzungsrecht gewährende Klauseln keine Anwendung."
- Differenzierter: LG München I (GRUR-Prax 2015, 149)
 - "Der Lizenznehmer einer einfachen negativen Lizenz erwirbt als schutzrechtliche Wirkung vom Lizenzgeber in der Regel ein positives Benutzungsrecht für die Zukunft, das dem Sukzessionsschutz des §15 (3) PatG unterliegt. Denn Zweck einer solchen Lizenzierung ist es in der Regel, einer Patentbenutzung des Lizenznehmers von vornherein den patentverletzenden Charakter zu nehmen. "

⇒ klar zum Ausdruck bringen

- ⇒ Drittwirkung (gegenüber Rechtsnachfolgern)
- ⇒ Wirkung als positives Benutzungsrecht

Rechtsdurchsetzung gegen Verletzer

Vereinbarungen

Durchsetzung von Verletzungsansprüchen

- Grundregel: Eigenständige Ansprüche von Schutzrechtsinhaber und (ausschließlichem) Lizenznehmer
- Tintenpatrone I (BGH GRUR 2008, 896)
 - Patentinhaber und ausschließlicher Lizenznehmer haben eigenständigen Unterlassungsanspruch
 - beide haben eigenständigen Schadensersatzanspruch
 - Schutzrechtsinhaber hat Schaden, wenn er wirtschaftlich an der Patentnutzung partizipiert
 - eigener Schadensersatzanspruch des ausschließlichen Lizenznehmers, da dieser das alleinige Benutzungsrecht erhält
 - beide Schadensersatzansprüche sind teilbar und können getrennt geltend gemacht werden (keine Mitgläubiger nach § 432 BGB)
 - insgesamt nicht mehr als vollen Schadensausgleich
- bei Marken Klage allerdings nur mit Zustimmung des Markeninhabers (§ 30 (3) MarkenG)

BGH GRUR 2008, 896 – Tintenpatrone I

- Problem: wieviel vom Schaden steht P und LN jeweils zu?
- 3 Wege der Geltendmachung:
 - (1) P und LN klagen den Schaden gemeinsam ein
⇒ ohne konkrete Zuordnung (die muss intern erfolgen)
 - (2) einer tritt seinen Anspruch ab und der andere klagt allein
⇒ ohne Zuordnung
 - (3) P und LN klagen ihre jeweiligen Ansprüche getrennt ein

Konsequenzen für die Vertragsgestaltung

- Rechtsdurchsetzung
 - Zuständigkeitsregelung für die Rechtsdurchsetzung
 - Rechtsdurchsetzung durch eine der Parteien (idR durch Schutzrechtsinhaber)
 - Ermächtigung zur Durchsetzung auch der Rechte der anderen Partei
 - Kosten: idR zu tragen von der Partei, der die Rechtsdurchsetzung zugeordnet ist
 - Verzichtrecht, wenn Rechtsverfolgung zu teuer erscheint
 - soll die andere Partei dann selbst vorgehen dürfen?
 - Schutzrechtsinhaber sollte immer Veto-Recht haben

Konsequenzen für die Vertragsgestaltung

- Rechtsdurchsetzung
 - Rechtsdurchsetzung durch beide Parteien gemeinsam
 - Abstimmungspflicht der Parteien über das Vorgehen
 - Abstimmung über Rechtsvertreter
 - bei Uneinigkeit über Vorgehen ggf. Entscheidungsrecht einer Partei (idR Schutzrechtsinhaber)
 - Kostenverteilung
 - Gerichtskosten, Sachverständiger
 - berücksichtigen, dass evtl. Ansprüche nur einer Partei gleichzeitig mit geltend gemacht werden (z.B. Unternehmenskennzeichen oder UWG-Ansprüche neben Marke)
 - können (erhebliche) Kosten verursachen (z.B. Sachverständiger in den USA)
 - Verzichtsrecht einer Partei, wenn ihr Rechtsverfolgung zu teuer erscheint

Konsequenzen für die Vertragsgestaltung

- Zuordnung Schadensersatz
 - Zunächst Abzug der Kosten
 - Kosten definieren
 - "Erforderlichkeit" der Kosten kein empfehlenswertes Kriterium
 - Verteilung Schadensersatz
 - Verteilung entsprechend Zuordnung in Urteil soweit vorhanden
 - Verteilung entsprechend Beteiligung an den Kosten (idR 50/50)
 - Verteilung der Einnahmen nach definierten Quoten
 - entsprechend Gewinnaufteilung zwischen den Parteien
 - bei ausschließlicher Lizenz z.B. 1/3 LG, 2/3 LN

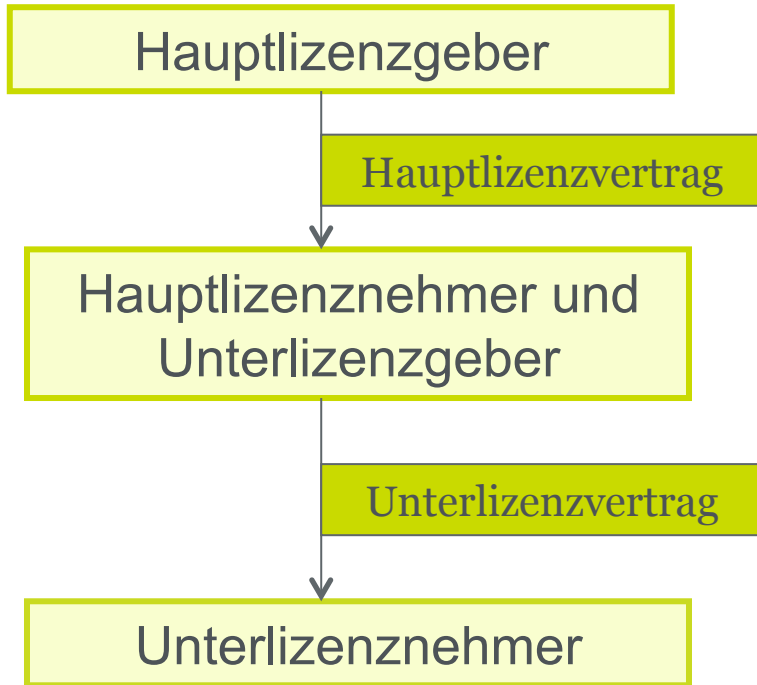
Vertragsgestaltung mit Blick auf das Einheitspatent

- Klagebefugnis des ausschließlichen Lizenznehmers (Art. 47 EPGÜ)
 - ggf. ausschließen
- Keine Klagebefugnis des einfachen Lizenznehmers (Art. 47 EPGÜ)
 - ggf. vereinbaren
- Opt-out wird durch Klage vor EPG gesperrt/Klage vor EPG wird durch Opt-out gesperrt
 - Umgang mit Opt-out und Klageweg sind zu vereinbaren
 - bestehende Verträge ggf. ergänzen

Unterlizenzen

Fortbestand nach Vertragsende und wie man damit umgeht

Unterlizenzen

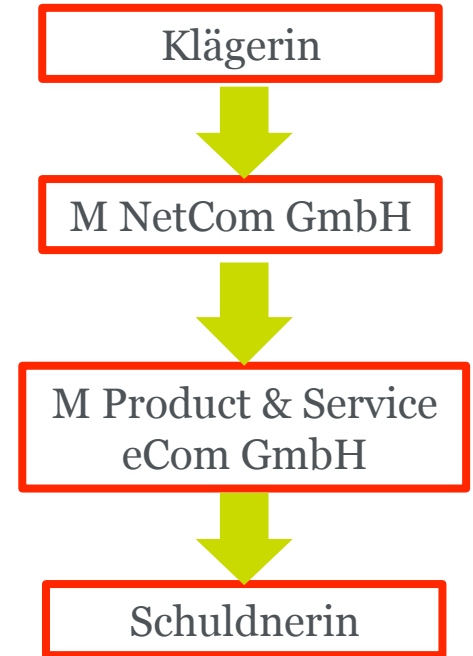


Was geschieht mit einer erteilten Unterlizenz, wenn der Hauptlizenzvertrag wegfällt?

Beendigung oder Fortbestand?

Bestandskraft von Unterlizenzen – BGH "M2Trade" (GRUR 2012, 916)

- K. hat die Programme "M2Trade" und "4GL" entwickelt und erteilt eine Lizenz an die M NetCom GmbH, die die Software innerhalb der M-Gruppe weiter lizenzieren soll
- die M NetCom GmbH erteilt eine Unterlizenz an die mit ihr verbundene M Product & Service eCom GmbH
- die M Product & Service eCom GmbH lizenziert die Software weiter an die Schuldnerin
- 2002: Nachdem die M NetCom GmbH die Zahlung der Lizenzgebühren einstellt, kündigt die K sämtliche Lizenzverträge zum 30.6.2002
- K. verklagt sie Schuldnerin (bzw. deren Insolvenzverwalter) auf Unterlassung und Schadensersatz



Bestandskraft von Unterlizenzen – BGH "M2Trade" (GRUR 2012, 916)

- BGH: Schuldnerin ist zur weiteren Nutzung der Software berechtigt
 - Lizenz fällt zwar grds. mit Erlöschen des Lizenzvertrages an den Lizenzgeber zurück
 - das Erlöschen der Hauptlizenz führt aber nicht zum Erlöschen der Unterlizenz
 - das Interesse des Unterlizenznehmers an einem Fortbestand seines Rechts überwiegt das Interesse des Hauptlizenzgebers an einem Erlöschen dieses Rechts, auch wenn
 - die Hauptlizenz aufgrund einer wirksamen Kündigung des Hauptlizenzvertrages wegen Zahlungsverzugs erlischt

Bestandskraft von Unterlizenzen – BGH "M2Trade" (GRUR 2012, 916)

- BGH:
 - Schutzrechtsinhaber kann sich Ansprüche auf Zahlung der Lizenzgebühren über § 812 I 1, 2. Alt. BGB (Eingriffskondiktion) abtreten lassen
 - Interesse des Lizenznehmers auf Schutz seiner Investition überwiegt daher
 - Lizenznehmer drohen ansonsten schwerwiegende Nachteile
 - er kann das Erlöschen des Hauptlizenzvertrages nicht beeinflussen
 - Hauptlizenzgeber hat keinen Vorbehalt gemacht, dass Unterlizenzen nur abhängig vom Bestand der Hauptlizenz erteilt werden dürfen
 - auch der Unterlizenzvertrag enthielt keinen entsprechenden Vorbehalt
 - ebenso: BGH GRUR 2012, 914 – Take Five; BGH GRUR 2009, 946 – Reifen Progressiv

Fazit aus M2Trade, Reifen Progressiv und Take Five

- BGH gibt dem Bestandsschutz bzw. Investitionsschutz des Unterlizenznehmers in der Regel Vorrang
- BGH reduziert das Interesse des Lizenzgebers primär auf die Vereinnahmung von Lizenzgebühren (fraglich)
- M2Trade scheint aber abweichende Vereinbarungen zu erlauben, wenn die Unterlizenz sowohl auf der Ebene der Hauptlizenz als auch auf der Ebene der Unterlizenz an den Bestand der Hauptlizenz geknüpft wird

Bestandskraft von Unterlizenzen - Lösungsmöglichkeiten

- Wenn keine Bestandskraft gewünscht:
 - Vorbehalt auf Ebene des Hauptlizenzvertrages
 - Unterlizenzen erlöschen dann mit Beendigung des Hauptlizenzvertrages
- Wenn Fortbestand von Unterlizenzen gewünscht:
 - Bedingungen für die Erteilung von Unterlizenzen in Hauptlizenzvertrag regeln
 - Unterlizenz darf nur unter der Bedingung erteilt werden, dass sie mit Erlöschen des Hauptlizenzvertrages automatisch endet
 - Weitere Absicherung des LG:
 - Unterlizenzen nur mit Zustimmung des Lizenzgebers
 - oder: formalisierte Unterlizenzbedingungen
 - Unterlizenzverträge müssen dem Hauptlizenzgeber mitgeteilt werden

Bestandskraft von Unterlizenzen - Lösungsmöglichkeiten

- Wichtig bei Bestandskraft der Unterlizenz:
- Durchgriffsmöglichkeiten des Lizenzgebers auf Unterlizenzvertrag
 - Unterlizenzen dürfen nur unter der Bedingung erteilt werden, dass der Lizenzgeber unmittelbar berechtigt wird, bestimmte Rechte aus dem Unterlizenzvertrag auszuüben (§ 328 BGB)
 - wichtig: Kündigungsrechte
 - wichtig: direkter Anspruch auf Lizenzgebühren nach Wegfall der Hauptlizenz
 - hilfreich auch bei Insolvenz des Hauptlizenznehmers

Lizenzverträge in der Insolvenz

Lizenzverträge in der Insolvenz

- Erfüllungswahlrecht des Insolvenzverwalters, § 103 InsO
 - gegenseitiger Vertrag
 - von beiden Parteien nicht vollständig erfüllt
- Ausschluss des Wahlrechts nach § 108 InsO nach hM nicht auf Lizenzverträge anwendbar, da nur für "unbewegliche Gegenstände und Räume"
- dafür gilt die Kündigungssperre für Miet- und Pachtverhältnisse nach § 112 InsO
- Unwirksamkeit entgegenstehender Vereinbarungen nach § 119 InsO

Lizenzen in der Insolvenz – Insolvenz Lizenzgeber

Vertrag von einer Partei schon vollständig erfüllt?

(-) § 103 InsO: Insolvenzverwalter hat die Wahl zwischen

(+) Insolvenzverwalter muss den Lizenzvertrag durchführen

Erfüllung

- Vertrag wird fortgesetzt

Ablehnung der Erfüllung

- Ansprüche des LN nicht mehr durchsetzbar
- Kündigung durch LN möglich
- Schadensersatzanspruch des LN nach (§ 103 Ab. 2 S. 1 InsO)

OLG München GRUR 2013, 1125 (Infineon/Qimonda)

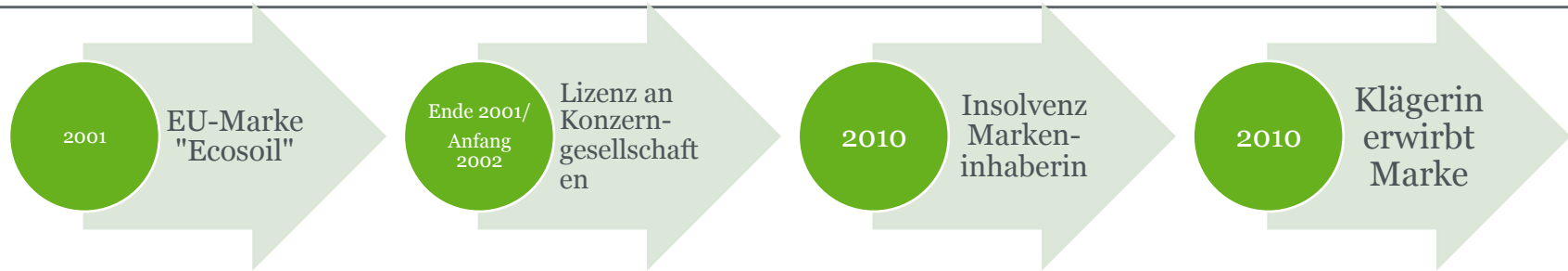
- Sachverhalt:
 - 2006: Infineon gliedert den Produktbereich Speichertechnologie auf die Qimonda AG aus. Dabei überträgt Infineon div. Patente an Qimonda
 - Infineon erhält gemäß Ausgliederungsvertrag eine "Rücklizenz":

"In und ihre verbundenen Gesellschaften behalten an den übertragenen Schutzrechten der Anlagen B1, B2 und B3 jeweils unwiderrufliche, nicht-ausschließliche, zeitlich und örtlich unbegrenzte Benutzungsrechte außerhalb des Gebiets Stand Alone Memory."
 - 2009: Insolvenz Qimonda, Wahl der Nichterfüllung durch Insolvenzverwalter
 - Sind die an Infineon erteilten Lizenzen erloschen?
 - Sind die von Infineon und Siemens erteilten Unterlizenzen erloschen?

OLG München GRUR 2013, 1125 (Infineon/Qimonda)

- OLG München
 - die vertragliche Konstruktion bedeute weniger die Einräumung von Lizenzen, als vielmehr einer Zurückbehaltung der Lizenzen
 - Folge: beschränkte Übertragung der Patente mit der Folge, dass die fraglichen Lizenzen das Vermögen von Infineon nie verlassen hätten und deswegen nie Teil der Insolvenzmasse geworden sein
 - äußerst fragliche Begründung
 - Lizenzen wurden zudem "unwiderruflich" erteilt, d.h. mit Erteilung vollständig durch Qimonda erfüllt

BGH GRUR 2016, 201 – Ecosoil



- Sachverhalt

- 2001: Anmeldung der Gemeinschaftsmarke "Ecosoil" durch Ecosoil Süd GmbH
 - Konzernmutter ab 2002: Ecosoil GmbH
- Dezember 2001-April 2002: Geschäftsführer aller Konzerngesellschaften beschließen, "Ecosoil" als gemeinsame Marke einzuführen
- 2003: Beklagte übernimmt die Ecosoil GmbH ⇒ B wird Lizenznehmer
- 8.10.2010: Eröffnung Insolvenz über Ecosoil Süd GmbH (Lizenzgeber)
- 8.10.2010: Klägerin kauft alle IP-Rechte d. Ecosoil Süd GmbH, einschl. Marke
- Ist die Lizenz der Beklagten erloschen?

BGH GRUR 2016, 201 – Ecosoil

- BGH:
 - *Kein Erlöschen der Lizenz wegen Insolvenz*
 - § 103 InsO gilt nur bei beidseitig nicht vollständig erfüllten Verträgen
 - Lizenz wurde allen Konzerngesellschaften unentgeltlich erteilt und keine Nebenleistungspflichten sind offen, d.h. ähnlich Lizenzkauf:
 - Markeninhaberin hat vollständig erfüllt durch Einräumung der Lizenz
 - Beklagte hat Marke in Benutzung genommen > ebenfalls alle Pflichten erfüllt
 - *Kein Erlöschen der Lizenz durch Kündigung*
 - Ecosoil-Konzern besteht fort
 - Recht zur ordentlichen Kündigung ausgeschlossen? – bleibt offen
 - Klägerin konnte nicht kündigen, weil sie nicht Partei des Lizenzvertrages ist
 - Lizenzvertrag besteht zwischen Ecosoil-Süd GmbH und Beklagter fort

Vertragsgestaltungen zur Insolvenzfestigkeit der Lizenz

- LizenzV ohne fortbestehende Gegenleistung – "Ecosoil"
 - Ausgestaltung des Lizenzvertrags ähnlich Kaufvertrag (Gegenleistung ist die Einmalzahlung der gesamten Lizenzgebühr)
 - oder Einräumung einer kostenlosen Lizenz im Rahmen von Transaktionen
- Vergabe einer konzerninternen Unterlizenz i.S.v. BGH "M2Trade"
 - Lizenzgeber gibt Lizenz an IP-Gesellschaft des Lizenznehmers
 - IP-Gesellschaft erteilt mit Zustimmung des Lizenzgebers Unterlizenzen an verbundene Unternehmen
 - die Unterlizenz sollte nach M2Trade insolvenzfest sein

Vertragsgestaltungen zur Insolvenzfestigkeit der Lizenz

- bei ausschließlicher Lizenz: Kaufvertrag mit Übertragung der Patente
 - Verkäufer überträgt Patente auf Käufer
 - Zahlung erfolgt gestaffelt und/oder umsatzabhängig
 - Umschreibung muss erfolgen
 - Rückübertragung der Patente bei Beendigung der Benutzung o.ä.
 - wichtig: es dürfen keine Nebenpflichten des Verkäufers bleiben
 - Schwierigkeit: Rückfallrecht unter best. Bedingungen kann den Kauf sachlich zu einer Lizenz machen (vgl. FG Münster DStRE 2011, 1309)
- lizenzierte Schutzrechte werden in eine IP-Zweckgesellschaft unter Beteiligung von LG und evtl. LN eingebracht
 - möglich bei Kooperationen bei begrenzter Teilnehmerzahl
 - Abwägungsfrage, ob dies jeweils sachgerecht ist

Vertragsgestaltungen zur Insolvenzfestigkeit der Lizenz

- aufschiebend bedingte Rechtsübertragung der Nutzungsrechte vor Insolvenzfall (vgl. BGH GRUR 2006, 435)
 - nur in Einzelfällen möglich
 - praktisch nur, wenn ein (ausschließlicher) Lizenznehmer vorhanden ist



Vielen Dank!

Christian Stoll, LL.M. (Notre Dame)
Partner / Hogan Lovells International LLP
Alstertor 21, 20095 Hamburg
Tel. 040 41993-0
christian.stoll@hoganlovells.com