

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	V
Inhaltsübersicht	VII
Literaturverzeichnis	XXXIII
Abkürzungsverzeichnis	XLIII

Rz. Seite

A. Der Lizenzvertrag über technische Schutzrechte

I. Zweck des Lizenzvertrages/Lizenzpolitik	1	1
1. Erscheinungsformen des Lizenzvertrages	4	2
2. Motive zum Abschluss von Lizenzverträgen	8	5
3. Grundsatz der Vertragsfreiheit und Abschlusszwang	16	9
II. Lizenzvertrag als gewagtes Geschäft	25	11
III. Rechtscharakter des Lizenzvertrages	30	13
1. Die Regelungen des PatG, des GebrMG, des EPÜ und des GPÜ	31	13
2. Rechtstypologische Einordnung	34	14
a) Zivilrechtliche Grundlagen	34	14
b) Die Rechtsnatur des Lizenzvertrages	41	16
aa) Kaufvertrag	45	17
bb) Mietvertrag	50	18
cc) Pachtvertrag	51	19
dd) Nießbrauch an Rechten	55	20
ee) Gesellschaftsvertrag	56	20
ff) Vertrag sui generis	61	22
3. Lizenzvertrag im weiteren und engeren Sinne	67	23
4. Inhalt der Lizenz	74	26
5. Ausschließliche Lizenz	78	27
a) Inhalt	78	27
b) Abgrenzung zur Rechtsübertragung	86	30
c) Abgrenzung einfache/ausschließliche Lizenz	89	32

	Rz.	Seite
d) Wirkung	93	33
aa) Dingliche Wirkung	93	33
bb) Eigene Verbotensrechte des Lizenznehmers	94	33
cc) Übertragbarkeit auf Dritte	99	34
dd) Recht zur Unterlizenzvergabe	101	35
ee) Sacheinlagefähigkeit	110	36
ff) Sukzessionsschutz	114	37
6. Einfache, nicht-ausschließliche Lizenz	120	38
a) Wirkung	120	38
b) Sukzessionsschutz	129	40
7. Negative Lizenz	130	40
a) Inhalt	130	40
b) Wirkung	132	40
c) Sukzessionsschutz	136	42
8. Freilizenz	140	42
9. „UWG-Lizenz“	143	43
10. Unterlizenz	145	44
IV. Lizenzbereitschaftserklärung und Lizenzinteresse- erklärung	151	46
1. Lizenzbereitschaftserklärung (§ 23 PatG)	151	46
2. Lizenzinteresseerklärung	158	47
V. Zwangslizenz	160	48
1. Rechtsgrundlagen	160	48
2. Voraussetzungen	166	49
3. Wirkung	175	51
4. Auswirkung der Zwangslizenz auf bereits erteilte Lizenzen	179	52
5. Beendigung des Zwangslizenzverhältnisses	184	54
6. Verhältnis des Anspruchs auf Einräumung einer Zwangslizenz zum kartellrechtlichen Anspruch auf Einräumung einer Lizenz	186	54
VI. Gegenstand des Lizenzvertrages	188	55
1. „Patente“ und Patentanmeldungen/Erfindungen/ ergänzende Schutzzertifikate	191	56

	Rz.	Seite
2. Gebrauchsmuster	210	63
3. Know-how	215	64
4. Marken/Warenzeichen	220	65
5. Geschmacksmuster	237	70
6. Urheberrechte	243	72
7. Software	253	74
a) Schutzfähigkeit von Software	254	75
aa) Patentrechtlicher Schutz	254	75
bb) Schutz als Know-how	263	77
cc) Urheberrechtlicher Schutz	267	79
b) Folgerungen für die Vertragsgestaltung	275	81
c) Rechtsnatur des Softwareüberlassungsvertrages ..	282	84
d) Vorgaben des AGB-Rechts (§§ 305 ff. BGB)	290	86
e) Kartellrechtliche Bewertung	292	86
aa) Europäisches Kartellrecht	293	86
bb) Deutsches Kartellrecht	298	88
f) Typische Vertragsklauseln	301	89
aa) Vervielfältigungsverbote	302	89
bb) Weiterverbreitungsverbote	305	90
cc) CPU- und Upgrade-Klauseln	311	92
dd) Netzwerkklauseln/Klauseln zur Parallelnutzung	318	94
ee) Kontroll- und Besichtigungsvereinbarungen .	323	95
ff) Hinterlegungsvereinbarungen	326	96
8. Persönlichkeitsrechte/Merchandising	335	97
9. UWG-Lizenz	340	99
10. Umfang der Lizenz	350	101
11. Erscheinungsformen, Vertragstypus	352	101
VII. Allgemeine Grundsätze	355	102
1. Grundsatz der Vertragsfreiheit	355	102
2. Haftung für Verschulden bei Lizenzverhandlungen (c.i.c. – § 280 Abs. 1, § 311 Abs. 2, 3, § 241 Abs. 2 BGB)	357	103
a) Verletzung vorvertraglicher Pflichten	357	103
b) Abbruch von Vertragsverhandlungen	367	106

	Rz.	Seite
3. Vereinbarungen im Vorfeld eines Lizenzvertrages . . .	377	108
a) Letter of Intent	378	108
b) Geheimhaltungsabreden	385	110
c) Vorvertrag	389	111
d) Option	395	112
e) Vorhand	401	113
f) Side-Letter	405	114
4. Vertragsabschluss und Form des Vertrages	414	116
a) Grundsatz der Formfreiheit	415	116
b) Schriftformerfordernis nach § 34 GWB a.F.	418	116
aa) Auswirkungen des Wegfalls des § 34 GWB a.F. auf Altverträge	421	117
bb) Rückabwicklung nichtiger Verträge nach §§ 812 ff. BGB	425	118
c) Auswirkungen des EU-Kartellrechts auf die Schriftform	430	120
d) Auswirkungen ausländischer Schutzrechts- ordnungen bzw. des Vertragsstatuts	435	121
e) Vereinbarte Vertragsform	440	122
f) Einfluss des Rechts der Allgemeinen Geschäfts- bedingungen (§§ 305 ff. BGB)	445	124
g) Vertragsabschluss über das Internet	456	127
5. Auslegungsgrundsätze	470	131
a) Allgemeine Auslegungsgrundsätze	470	131
b) Die Bedeutung der Präambel	487	136
6. Nichtigkeit des Lizenzvertrages	495	137
a) Die Nichtigkeitstatbestände	496	137
aa) Nichtigkeit nach § 138 BGB	497	138
bb) Nichtigkeit nach § 134 BGB	502	140
b) Anfechtungstatbestände	507	141
aa) Anfechtbarkeit nach § 123 BGB	510	141
bb) Anfechtbarkeit nach § 119 BGB	524	146
7. Haftung für nachträgliche Unmöglichkeit (§ 280 Abs. 1 und 3, § 283 BGB), für Nebenpflichtver- letzungen (§§ 280 ff. ggf. i.V.m. § 241 Abs. 2 BGB); Störung der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB)	530	147
a) Nachträgliche Unmöglichkeit der Leistung und Verzug	530	147
b) Haftung für Nebenpflichtverletzungen	540	150

	Rz.	Seite
c) Störung der Geschäftsgrundlage	544	152
d) Verjährung	560	157
8. Vertragsparteien und ihre Stellvertretung	569	158
a) Natürliche Personen	569	158
b) Juristische Personen	571	159
c) Verfügungsberechtigung	579	163
d) Stellvertretung	582	163
e) Mehrere Vertragsbeteiligte	587	165
9. Wechsel der Vertragspartner	590	166
a) Gesamtrechtsnachfolge	591	166
aa) Tod des Lizenzgebers	592	167
bb) Tod des Lizenznehmers	594	168
cc) Besonderheiten bei der Betriebslizenz	597	168
b) Einzelrechtsnachfolge	599	169
c) Übertragung eines lizenzierten Schutzrechts	613	173
10. Dauer des Lizenzvertrages	617	175
11. Eintragung der ausschließlichen Lizenz in das Patentregister (§ 30 Abs. 4 PatG)	621	175
12. Lizenzen in der Zwangsvollstreckung	623	176
a) Vollstreckungsmaßnahmen gegen den Lizenzgeber	624	176
b) Vollstreckungsmaßnahmen gegen den Lizenznehmer	632	179
13. Lizenzen in Konkurs und Insolvenz	636	179
a) Lizenzen im Konkurs	640	181
aa) Konkurs des Lizenzgebers	643	182
bb) Konkurs des Lizenznehmers	648	184
b) Lizenzen in der Insolvenz	653	185
aa) Insolvenz des Lizenzgebers	656	186
bb) Insolvenz des Lizenznehmers	664	191
cc) Lösungsklauseln	667	193
VIII. Kartellrechtliche Schranken der Lizenzvertrags- gestaltung	670	194
1. Einführung	670	194
a) Überblick über die wesentlichen Rechtsgrundlagen	670	194
aa) Grundsätze	670	194
bb) Europäisches Kartellrecht	673	195

	Rz.	Seite
cc) Deutsches Kartellrecht	675	196
b) Auswirkungen der kartellrechtlichen Beurteilung auf die Vertragsgestaltung	686	200
2. Verhältnis von deutschem und europäischem Kartellrecht	690	200
3. Primäres Gemeinschaftsrecht (Art. 81, 82 EG und Art. 53, 54 EWRA)	704	205
a) Allgemeines	704	205
b) Regelungsinhalt des Art. 81 EG	717	210
c) Regelungsinhalt des Art. 82 EG	730	213
d) Spürbarkeit	741	218
4. Sekundäres Gemeinschaftsrecht	742	219
a) Bekanntmachung der EU-Kommission über Bagatell-Kartelle vom 22. 12. 2001	742	219
b) Kartellverfahrensverordnungen des EG-Rechts; Entwicklung von der VO (EG) Nr. 17/62 bis zur VO (EG) Nr. 1/2003	758	223
c) Rechtliche Wirkung einer Gruppenfreistellungs- verordnung	766	226
5. Grundzüge der Gruppenfreistellungsverordnung Nr. 772/2004 für Technologietransfer-Verein- barungen (TT-GVO 2004)	773	227
a) Überblick	773	227
b) Aufbau der TT-GVO 2004	782	231
c) Sachlicher und persönlicher Geltungsbereich der TT-GVO 2004	784	233
d) Räumlicher Geltungsbereich der TT-GVO 2004 (Auswirkungsprinzip)	810	239
e) Freistellung (Art. 2 TT-GVO 2004)	815	241
f) Marktanteilsschwellen (Art. 3 TT-GVO 2004)	826	243
aa) Grundsätze	826	243
bb) Wettbewerber/Nichtwettbewerber	830	245
aaa) Grundsatz	830	245
bbb) Kein Wettbewerb im Falle einer Sperrposition	843	247
ccc) Veränderungen nach Vertragsabschluss	846	248
ddd) Innovative Technologien	852	249
cc) Berechnung des Marktanteils an Produktmärkten	855	250

	Rz.	Seite
dd) Berechnung des Marktanteils an Technologiemärkten	866	252
ee) Zusammenfallen von Technologie- und Produktmarkt	874	253
ff) Schonfrist (Art. 8 Abs. 2 TT-GVO 2004)	878	254
gg) Rechtsfolge: Einhaltung der Schwelle/ Nichteinhaltung	885	255
g) Kernbeschränkungen; „schwarze Liste“ (Art. 4 TT-GVO 2004)	890	256
aa) Kernbeschränkungen zwischen konkurrierenden Unternehmen (Art. 4 Abs. 1 TT-GVO 2004)	900	258
aaa) Preisbindung (Art. 4 Abs. 1 lit. a TT-GVO)	901	258
bbb) Mengenbeschränkung (Output- Beschränkungen; Art. 4 Abs. 1 lit. b TT-GVO 2004)	905	259
ccc) Markt- und Kundenkreisbeschränkung (Art. 4 Abs. 1 lit. c TT-GVO 2004)	911	260
ddd) Beschränkung des Lizenznehmers in der Verwertung der eigenen Technologie; Beschränkung der Vertragsparteien hin- sichtlich der Forschung und Entwick- lung (Art. 4 Abs. 1 lit. d TT-GVO 2004) .	926	263
bb) Kernbeschränkungen zwischen nicht- konkurrierenden Unternehmen (Art. 4 Abs. 2 TT-GVO 2004)	930	264
cc) Veränderung der Wettbewerbsverhältnisse nach Vertragsabschluss	944	269
dd) Rechtsfolgen bei Verstoß gegen Art. 4 TT-GVO 2004	947	270
h) Nicht-freigestellte (Einzel-)Beschränkungen (Art. 5 TT-GVO 2004)	951	271
aa) Exklusive Rücklizenzierungspflicht des Lizenznehmers (Art. 5 Abs. 1 lit. a TT-GVO 2004)	954	272
bb) Übertragungspflicht des Lizenznehmers (Art. 5 Abs. 1 lit. b TT-GVO 2004)	957	273
cc) Nichtangriffspflicht des Lizenznehmers (Art. 5 Abs. 1 lit. c TT-GVO 2004)	960	274

	Rz.	Seite
dd) Beschränkungen in der Verwertung der eigenen Technologie, in Forschung und Entwicklung (Art. 5 Abs. 2 TT-GVO)	963	274
i) Entzug der Freistellung (Art. 6 TT-GVO 2004)	966	275
j) Nichtanwendbarkeit der TT-GVO 2004 (Art. 7 TT-GVO 2004)	972	276
6. Sonstige Gruppenfreistellungsverordnungen mit Einfluss auf Vereinbarungen zur Vergabe von Nutzungsrechten an geistigem Eigentum	973	277
a) GVO Nr. 2349/84 für Patentlizenzvereinbarungen (GVO-Patentlizenzvereinbarungen)	973	277
b) GVO Nr. 556/89 für Know-how-Vereinbarungen	974	277
c) GVO Nr. 2659/2000 für Forschungs- und Entwicklungsgemeinschaften (GVO-F&E)	975	278
d) GVO Nr. 4087/88 für Franchise-Vereinbarungen (GVO-Franchising)	1010	283
e) GVO Nr. 2790/99 für vertikale Vereinbarungen (Vertikal-GVO)	1011	284
f) GVO Nr. 2658/2000 für Spezialisierungsvereinbarungen (GVO-Spezialisierung)	1036	291
7. Deutsches Kartellrecht	1046	293
a) Sechste GWB-Novelle	1046	293
b) Siebte GWB-Novelle	1049	294
aa) Kartellverbot (§ 1 GWB)	1053	296
bb) Freigestellte Vereinbarungen (§ 2 GWB)	1061	299
cc) §§ 19 ff. GWB	1069	301
8. Zivilrechtliche Folgen eines Verstoßes gegen europäisches oder deutsches Kartellrecht	1070	302
a) Nichtigkeit der Vereinbarung	1070	302
b) Schadensersatzpflicht und Unterlassungsanspruch nach § 33 GWB	1078	303
c) Sonstige Schadensersatzansprüche	1084	305
9. Das Kartellverfahrensrecht bei Lizenzvereinbarungen	1088	306
a) EU-Kartellverfahrensrecht	1089	307
b) Deutsches Kartellverfahrensrecht	1098	310
10. Das Kartellrecht des TRIPS-Übereinkommens vom 15. 4. 1994	1115	313

	Rz.	Seite
11. Ausgewählte nationale Kartellrechtsordnungen außerhalb der EU und des EWR	1121	315
a) Überblick über das auf Lizenzverträge anwendbare Kartellrecht der USA	1121	315
aa) Rechtliche Wirkung der Guidelines	1123	316
bb) Regelungsinhalt der Guidelines	1130	317
cc) „Rule of reason“ und „per se rule“	1133	318
b) Überblick über das auf Lizenzverträge anwendbare Kartellrecht Japans	1143	320
aa) Struktur und Regelungsinhalt des AMG	1144	320
bb) Struktur und Regelungsinhalt der Richtlinie über Patent- und Know-how-Lizenzverträge	1148	321
c) Überblick über das auf Lizenzverträge anwendbare Kartellrecht der VR China	1152	323
IX. Beschränkungen der Lizenz	1180	329
1. Einführung	1180	329
2. Persönliche Grenzen der Lizenz (Lizenznehmerseite)	1196	333
a) Betriebslizenz/Unternehmenslizenz	1196	333
b) Persönliche Lizenz	1200	334
c) Konzernlizenz	1203	335
3. Territoriale Beschränkungen der Lizenz	1213	337
a) Grundsatz	1213	337
b) Bezirks-/Gebietslizenz	1215	338
c) Kartellrechtliche Bewertung	1227	340
aa) Bewertung nach EU-Kartellrecht	1227	340
bb) Bewertung nach deutschem Kartellrecht	1236	342
d) Auswirkungen des Erstreckungsgesetzes (ErstrG) auf Lizenzverträge	1240	343
4. Zeitliche Beschränkungen der Lizenz	1242	343
a) Einfluss der Schutzrechtsdauer auf die Lizenzdauer	1242	343
b) Zeitlizenz	1254	345
c) Längstlaufklausel	1259	346
d) Auslaufklausel	1273	349
e) Lizenzgebührenpflicht nach Wegfall einer Schutzrechtsposition	1295	354
5. Inhaltliche Beschränkungen der Lizenz	1305	354
a) Beschränkung nach Nutzungsarten	1305	354
aa) Herstellungslizenz	1313	356

	Rz.	Seite
bb) Vertriebslizenz	1320	358
aaa) Verkaufs-, Handels- oder Vertriebslizenz	1320	358
bbb) Aus-/Einfuhrlizenz	1327	360
cc) Gebrauchslizenz	1333	361
b) Technische Beschränkungen (technical fields-of-use)	1335	362
c) Mengenmäßige Beschränkungen/Quotenlizenz ..	1345	364
aa) Inhalt	1345	364
bb) Bewertung nach EU-Kartellrecht	1351	366
cc) Bewertung nach deutschem Kartellrecht	1359	367
X. Rechte und Pflichten des Lizenzgebers	1369	368
1. Benutzungsgestattung	1370	369
2. Aufrechterhaltung und Verteidigung der Schutzrechtsposition	1375	373
a) Betreiben des Erteilungsverfahrens und Kostentragung	1375	373
b) Verteidigung des lizenzierten Schutzrechts gegen Angriffe Dritter	1385	377
c) Vorgehen gegen Schutzrechtsverletzungen	1386	378
d) Aufgabe und Beschränkung des lizenzierten Schutzrechts	1400	382
3. Lizenzierung begleitender Schutzrechte	1410	385
a) Allgemeines	1410	385
b) Kartellrechtliche Bewertung	1417	388
aa) Bewertung nach EU-Kartellrecht	1417	388
bb) Bewertung nach deutschem Kartellrecht	1424	391
4. Überlassung begleitenden Know-hows	1430	392
a) Allgemeines	1430	392
b) Kartellrechtliche Bewertung	1435	392
aa) Bewertung nach EU-Kartellrecht	1435	392
bb) Bewertung nach deutschem Kartellrecht	1436	393
5. Die Informationspflicht zur Ausübung des Lizenzgegenstandes/sonstige Aufklärungspflichten ..	1445	393
6. Schulungspflichten	1452	396
7. Lizenzierung von Verbesserungserfindungen	1455	397
a) Allgemeines	1455	397
b) Kartellrechtliche Bewertung	1460	399

	Rz.	Seite
8. Übertragung der Lizenz, Einbringung in eine Gesellschaft, Erteilung von Unterlizenzen	1470	400
9. Meistbegünstigungsklausel (most favored license clause)	1475	400
a) Allgemeines	1475	400
b) Kartellrechtliche Bewertung	1492	406
aa) Bewertung nach EU-Kartellrecht	1492	406
bb) Bewertung nach deutschem Kartellrecht	1493	407
10. Betätigungs- und Wettbewerbsklauseln	1509	410
a) Allgemeines	1509	410
b) Kartellrechtliche Bewertung	1510	411
11. Preisabstandsklauseln/Preisbindungen des Lizenzgebers	1520	412
a) Allgemeines	1520	412
b) Kartellrechtliche Bewertung	1522	412
12. Gewährleistung – Haftung für Mängel	1530	413
a) Grundsätze	1530	413
b) Bei Vertragsabschluss bestehende Rechte Dritter	1534	415
aa) Vorhandene Belastungen (Nießbrauch, Pfandrecht oder Lizenz zugunsten Dritter)	1536	416
bb) Abhängigkeit	1539	417
cc) Vorhandensein von Vorbenutzungsrechten	1542	419
c) Änderungen im Bestand der Schutzrechtsposition	1546	420
aa) Nichterteilung des Schutzrechts	1547	420
bb) Späterer Wegfall eines erteilten Schutzrechts	1554	423
cc) Vernichtbarkeit des Schutzrechts	1564	427
dd) Teilnichtigkeit, nachträgliche Beschränkung des Schutzrechts sowie Einschränkung seines Schutzzumfangs	1568	429
d) Haftung für technische Eigenschaften	1570	430
aa) Haftung für technische Ausführbarkeit und Brauchbarkeit	1570	430
bb) Produkthaftung des Lizenzgebers	1590	437
e) Haftung für wirtschaftliche Verwertbarkeit	1600	438
d) Gesteigerte Haftung bei Abgabe einer Garantieerklärung	1615	441
13. Verpflichtungen des Lizenzgebers in besonders gelagerten Lizenzverhältnissen	1625	444

a)	Lizenzverträge mit gesellschaftsähnlichem Einschlag	1625	444
aa)	Allgemeines	1625	444
bb)	Kartellrechtliche Bewertung	1635	446
b)	Lizenzaustauschvertrag – Technologiepools	1645	447
aa)	Allgemeines	1645	447
bb)	Kartellrechtliche Bewertung	1650	448
XI.	Rechte und Pflichten des Lizenznehmers	1675	449
1.	Die Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühr	1675	449
a)	Allgemeines	1675	449
b)	Kartellrechtliche Bewertung	1677	450
aa)	Bewertung nach EU-Kartellrecht	1678	450
bb)	Bewertung nach deutschem Kartellrecht	1679	452
c)	Bestimmung des Nutzungswertes einer Lizenz	1685	453
d)	Ermittlung der Bezugsgröße und Arten der Lizenzgebühren	1711	463
aa)	Die wirtschaftliche Bezugsgröße	1712	464
bb)	Lizenzpflichtige Benutzungshandlungen	1720	466
cc)	Gesamtprodukt, Gesamtverfahren – technische Bezugsgröße	1735	468
dd)	Die Stücklizenz	1750	474
ee)	Die Pauschallizenzgebühr und andere Arten von Einmalzahlungen	1753	475
ff)	Die Mindestlizenzgebühr	1764	477
aaa)	Allgemeines	1764	477
bbb)	Kartellrechtliche Bewertung	1770	480
gg)	Beteiligung am Gewinn	1778	481
hh)	Gleitende Lizenzgebühren (Abstaffelung, Anlaufklauseln)	1781	481
e)	Erfahrungswerte für Lizenzsätze	1785	483
aa)	Elektroindustrie	1789	485
bb)	Maschinen- und Werkzeugindustrie	1790	485
cc)	Chemische Industrie	1792	486
dd)	Pharmazeutische Industrie	1793	487
ee)	Einzelne Unternehmensbereiche	1794	488
aaa)	Automobil- und Zulieferindustrie	1794	488
bbb)	Optische Industrie	1795	489
ccc)	Entsorgungsbereich	1796	489
f)	Entstehung und Fälligkeit des Anspruchs auf Lizenzgebühren und Verzug des Lizenznehmers	1830	489
aa)	Fälligkeit	1830	489

	Rz.	Seite
bb) Verzug	1836	492
g) Abrechnung, Pflicht zur Auskunft und Rechnungslegung	1842	494
h) Verjährung/Verwirkung	1850	498
aa) Verjährung	1850	498
bb) Verwirkung	1854	500
i) Dauer der Lizenzgebührenpflicht – Vertragsdauer, Wegfall oder Beschränkung des lizenzierten Schutzrechts	1857	501
aa) Allgemeines	1857	501
bb) Bewertung nach EU-Kartellrecht	1870	507
cc) Bewertung nach deutschem Recht	1874	508
j) Lizenzgebühren für Nutzungshandlungen des Unterlizenznehmers	1880	510
2. Währungs- und Wertsicherungsklauseln	1886	512
a) Währungsklauseln	1886	512
b) Wertsicherungsklauseln	1889	513
3. Die Ausübungspflicht des Lizenznehmers (best efforts).	1895	514
a) Allgemeines	1895	514
b) Inhalt der Ausübungspflicht	1902	518
c) Beginn, Dauer und Wegfall der Ausübungspflicht	1908	520
d) Übertragung der Auswertung auf Dritte	1920	523
e) Anwendung von Verbesserungserfindungen	1924	524
f) Sittenwidrigkeit der Ausübungspflicht (§ 138 BGB).	1926	525
g) Verletzung der Ausübungspflicht	1927	525
h) Kartellrechtliche Bewertung	1935	526
4. Warenbezugspflichten	1948	527
a) Allgemeines	1948	527
b) Kartellrechtliche Bewertung	1958	530
aa) Bewertung nach EU-Kartellrecht	1958	530
bb) Bewertung nach deutschem Kartellrecht	1975	535
5. Verwendungsbeschränkungen	1990	536
a) Allgemeines	1990	536
b) Kartellrechtliche Bewertung	1991	536
aa) Bewertung nach EU-Kartellrecht	1991	536
bb) Bewertung nach deutschem Kartellrecht	2000	537
6. Übermittlung von Verbesserungserfindungen	2001	538
a) Allgemeines	2001	538

	Rz.	Seite
b) Kartellrechtliche Bewertung	2015	538
aa) Bewertung nach EU-Kartellrecht	2015	538
bb) Bewertung nach deutschem Kartellrecht	2022	540
7. Preisstellungs- und Konditionenbindungen	2030	542
a) Preisstellungsbindungen	2030	542
aa) Allgemeines	2030	542
bb) Kartellrechtliche Bewertung	2031	542
aaa) Bewertung nach EU-Kartellrecht	2031	542
bbb) Bewertung nach deutschem Kartellrecht	2032	542
b) Konditionenbindungen	2039	543
8. Nichtangriffsabreden	2042	544
a) Allgemeines	2042	544
b) Fehlen einer vertraglichen Vereinbarung	2044	544
c) Wirkung einer Nichtangriffsabrede	2050	546
d) Sachlicher und persönlicher Geltungsbereich einer Nichtangriffsabrede	2057	548
e) Dauer einer Nichtangriffsabrede	2070	550
f) Kartellrechtliche Bewertung	2080	552
aa) Bewertung nach EU-Kartellrecht	2080	552
bb) Bewertung nach deutschem Kartellrecht	2100	556
9. Wettbewerbsverbote für den Lizenznehmer	2116	557
a) Allgemeines	2116	557
b) Kartellrechtliche Bewertung	2120	558
aa) Bewertung nach EU-Kartellrecht	2120	558
bb) Bewertung nach deutschem Kartellrecht	2130	560
10. Exportverbote	2155	561
a) Allgemeines	2155	561
b) Kartellrechtliche Bewertung	2157	563
aa) Bewertung nach EU-Kartellrecht	2157	563
bb) Bewertung nach deutschem Kartellrecht	2185	565
c) Erschöpfung bzw. Verbrauch durch Parallel- import und durch Zwangslizenz	2195	566
aa) Erschöpfung durch Parallelimport	2199	567
bb) Erschöpfung durch Zwangslizenz	2215	569
11. Geheimhaltungs- oder Vertraulichkeitsverein- barungen	2225	570
a) Allgemeines	2225	570
b) Inhalt	2227	571
c) Kartellrechtliche Bewertung	2245	573

	Rz.	Seite
12. Vertragsgemäße Ausübung der Lizenz – Patentverletzung durch den Lizenznehmer	2251	575
13. Sonstige Einzelpflichten des Lizenznehmers	2255	575
14. Prozessrechtliche Stellung des Lizenznehmers	2275	577
XII. Weitere vertragliche Regelungen	2305	579
1. Höhere-Gewalt-Klauseln	2305	579
2. Salvatorische Klausel/Anpassungsklausel	2320	582
3. Rechtswahlklauseln, Bestimmung des Vertragsstatuts	2338	587
a) Die Regelungen des EGBGB für schuldrechtliche Beziehungen mit internationalem Charakter und ihre Auswirkungen auf die inhaltliche Gestaltung internationaler Lizenzverträge	2342	589
aa) Grundsatz der Privatautonomie	2343	589
bb) Anzuwendendes Recht bei fehlender Rechtswahl durch die Vertragsparteien	2374	597
cc) Sonstige bei der Bestimmung des anzuwendenden Rechts bedeutsame Regelungen des EGBGB	2380	600
b) Die Bedeutung des Leistungs- und Erfüllungs-ortes	2395	600
c) Sonstige Vorschriften im internationalen Rechtsverkehr mit Einfluss auf die Rechtswahl	2399	602
aa) Das Haager Übereinkommen betreffend das auf internationale Kaufverträge über bewegliche Sachen anzuwendende Recht	2400	602
bb) Das Wiener UN-Übereinkommen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG)	2405	603
4. Gerichtsstands- und Schiedsgerichtsklausel	2431	612
XIII. Beendigung des Lizenzvertrages vor Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit	2432	612
1. Allgemeines/Vereinbarungen der Vertragsparteien	2432	612
2. Kündigung des Lizenzvertrages aus wichtigem Grund	2436	614
XIV. Betreiben behördlicher Genehmigungsverfahren	2470	622

	Rz.	Seite
XV. Pflichten des Lizenzgebers gegenüber Dritten	2490	624
1. Die Rechte der Mitinhaber von Schutzrechten	2490	624
2. Beteiligung des Arbeitnehmererfinders an den Lizenzannahmen	2504	626
a) Bestimmung der Nettolizenzannahme	2507	627
b) Umrechnungsfaktor	2511	628
c) Vergütungsberechnung	2515	629
 B. Der Know-how-Lizenzvertrag 		
I. Einführung	2530	631
II. Begriff und Kennzeichnung des Know-hows	2544	632
1. Grundsatz	2544	632
2. Der Begriff des Know-hows im Sinne des Wettbewerbsrechts	2553	635
3. Das Know-how im deutschen und europäischen Kartellrecht	2554	636
4. Gesamtschau	2567	643
III. Der Schutz des Know-hows	2570	644
1. Der gesetzliche Schutz	2572	645
a) Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse	2572	645
aa) Schutz der Geschäfts- und Betriebs- geheimnisse gegen Weitergabe durch im Unternehmen beschäftigte Personen	2572	645
bb) Gesellschaftsrechtliche Ansprüche	2583	651
cc) Ansprüche gegenüber sonstigen Personen	2584	651
b) Technische Zeichnungen	2585	652
aa) Form, Inhalt und Schutz von urheberschutz- fähigen technischen Leistungen	2586	652
bb) Zuordnung von Urheberrechten im Arbeitsverhältnis und im Rahmen von Kooperationen	2593	655
c) Nicht geheimes Erfahrungswissen	2603	659
2. Privatrechtliche Gestaltungsformen durch Geheimhaltungsverpflichtungen	2610	660
a) Geheimhaltungsabreden zwischen Unternehmen	2611	660

	Rz.	Seite
b) Geheimhaltungsabreden mit natürlichen Personen	2622	664
c) Geheimhaltungsabreden mit Arbeitnehmern	2624	664
aa) Geheimhaltungspflicht während des Arbeitsverhältnisses	2624	664
bb) Nachvertragliche Geheimhaltungspflicht und nachvertragliches Verwertungsverbot	2627	665
3. Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes	2642	670
IV. Rechtsnachfolge	2647	672
V. Rechtsnatur und Gegenstand des Know-how-Lizenzvertrages	2655	673
1. Die Rechtsnatur des Know-how-Lizenzvertrages	2656	673
a) Einordnung als Kaufvertrag	2657	673
b) Einordnung als Pachtvertrag	2660	675
c) Einordnung als Dienstvertrag	2661	675
d) Gesellschaftsrechtliche Wertung	2664	676
2. Arten eines Know-how-Lizenzvertrages	2670	677
a) Vertragsgegenstand	2670	677
b) Know-how-Lizenzvertrag über geheim gehaltene Erfindungen	2675	678
c) Die Verbindung von Patentlizenz- und Know-how-Lizenzvertrag	2680	680
d) Beratungsvertrag	2690	682
e) Know-how-Austauschvertrag (Know-how-Cross-Licence-Agreement)	2695	682
f) Nachbauvertrag	2710	684
VI. Kartellrechtliche Bewertung des Know-how-Lizenzvertrages	2720	686
VII. Rechte und Pflichten des Know-how-Gebers	2775	688
1. Allgemeines	2775	688
2. Die Verpflichtung zur Mitteilung/Überlassung des Know-hows	2776	688
3. Gewährleistung – Haftung für Mängel	2785	690
4. Sonstige Pflichten	2799	694

	Rz.	Seite
VIII. Rechte und Pflichten des Know-how-Nehmers	2800	695
1. Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühr	2800	695
2. Ausübungspflicht des Know-how-Nehmers (best-efforts-Klausel)	2808	698
3. Nutzung des Know-hows nach Vertragsende	2815	699
4. Die Anmeldung des Know-hows zum Schutzrecht . .	2820	699
5. Die Geheimhaltungspflicht des Know-how- Nehmers	2830	701
6. Die Bedeutung einer Nichtangriffsabrede	2845	704
7. Übertragung von Know-how und Unterlizenz- vergabe	2855	706
IX. Rechtsfolgen der vorzeitigen Beendigung eines Know-how-Lizenzvertrages	2870	707
1. Allgemeines	2870	707
2. Rückgabe der Know-how-Unterlagen, nach- vertragliche Geheimhaltungspflicht	2871	707
3. Kartellrechtliche Bewertung	2874	709
X. Prozessuale Besonderheiten des Know-how- Lizenzvertrages	2885	710
 C. Streitigkeiten der Lizenzvertragsparteien 		
I. Einführung	2905	713
II. Bedeutung sog. „Verhandlungsklauseln“	2911	714
III. Gerichtsstandsvereinbarungen	2931	717
1. Allgemeines	2931	717
2. Inlandslizenzverträge	2940	719
3. Internationale Lizenzverträge	2956	723
a) Gerichtsstandsvereinbarungen im Geltungs- bereich der EuGVVO	2960	724
aa) Räumlicher Geltungsbereich der EuGVVO . .	2968	725
bb) Anwendungsbereich des Art. 23 EuGVVO . . .	2974	726

	Rz.	Seite
cc) Zulässigkeit einer Gerichtsstandsvereinbarung	2978	727
dd) Form einer Gerichtsstandsvereinbarung nach der EuGVVO	2987	729
b) Gerichtsstandsvereinbarungen außerhalb des Geltungsbereichs der EuGVVO	2990	730
IV. Schiedsgerichtsbarkeit	3001	732
1. Einführung	3001	732
a) Begriff und Bedeutung der Schiedsgerichtsbarkeit (am Beispiel des deutschen Rechts)	3006	734
b) Vor- und Nachteile sowie Zweck des Schiedsgerichtsverfahrens	3013	735
c) Institutionalisiertes oder Ad-hoc-Schiedsgericht	3031	742
2. Die Schiedsvereinbarung	3039	743
a) Rechtsnatur der Schiedsvereinbarung	3039	743
b) Begriff und Inhalt der Schiedsvereinbarung	3045	744
c) Zulässigkeit und Wirksamkeit der Schiedsvereinbarung	3054	747
aa) Schiedsfähigkeit des Streitgegenstandes	3058	748
aaa) Vertrags- und Schutzrechtsverletzungen	3060	748
bbb) Ansprüche wegen Verletzung der Verwertungsrechte und des Erfinderpersönlichkeitsrechtes	3061	749
ccc) Kompetenz zur Entscheidung über die Nichtigkeit der lizenzierten Schutzrechte	3062	749
bb) Unabhängigkeit von Schiedsgerichtsklausel und Hauptvertrag	3066	751
d) Form einer Schiedsvereinbarung	3068	752
e) Kündigung der Schiedsvereinbarung aus wichtigem Grund	3077	753
3. Der Schiedsrichtervertrag	3083	755
a) Rechtsnatur und Zustandekommen des Schiedsrichtervertrages	3083	755
b) Form und Wirkung des Schiedsrichtervertrages	3090	756
c) Beendigung des Schiedsrichtervertrages	3093	757
4. Verfahren vor dem Schiedsgericht	3094	757
a) Gewichtige Verfahrensgrundsätze im Schiedsverfahren	3094	757

	Rz.	Seite
aa) Allgemeines	3094	757
bb) Die Unabhängigkeit des Schiedsgerichts	3097	758
b) Die Rechtsanwendung	3121	760
aa) Inlandsverträge	3122	760
bb) Auslandsverträge	3124	761
c) Einstweiliger Rechtsschutz	3136	763
5. Der Schiedsspruch	3144	765
a) Wirkung des Schiedsspruchs	3145	765
b) Aufhebung von Schiedssprüchen	3147	765
c) Die Vollstreckbarerklärung des Schiedsspruches .	3154	767
aa) Vollstreckung inländischer Schiedssprüche ..	3155	767
bb) Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche	3161	768
6. Institutionalisierte Schiedsgerichte	3176	771
a) Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) e.V.	3177	771
b) International Court of Arbitration of the Inter- national Chamber of Commerce (ICC) in Paris ...	3184	772
c) Arbitration and Mediation Center of the World Intellectual Property Organisation (WIPO)	3195	776
d) Sonstige institutionalisierte Schiedsgerichte	3201	776
7. Der Schiedsgutachtenvertrag	3205	777
a) Begriff und Inhalt des Schiedsgutachtenvertrags ..	3205	777
b) Rechtsnatur des Schiedsgutachtenvertrags	3210	778
c) Zulässigkeit und Wirkung eines Schieds- gutachtenvertrags	3215	780
d) Schiedsgutachtervertrag	3221	782
V. Mediation	3223	782
1. Einführung	3223	782
a) Begriff und Bedeutung der Mediation	3228	783
b) Vorzüge und Zweck der Mediation	3231	784
2. Die Mediationsvereinbarung	3245	786
a) Begriff und Inhalt einer Mediationsvereinbarung .	3245	786
b) Rechtsnatur der Mediationsvereinbarung	3260	789
3. Der Mediatorvertrag	3264	790
4. Das Mediationsverfahren	3267	791
a) Verfahrensgrundsätze	3267	791
b) Verfahrensablauf	3275	792

	Rz.	Seite
VI. Hybride Verfahren zur Streiterledigung	3283	793
1. Einführung	3283	793
2. Übergang vom Verhandlungs- zum Entscheidungs- ansatz	3284	794
a) Kombination/Integration des Mediations- mit dem Schiedsverfahren: „Med/Arb“	3285	794
b) „Minitrial“	3288	795
c) Versiegelte Umschläge	3290	795
3. Außergerichtliche Streitbeilegung in den USA	3292	795
 D. Steuerrechtliche Behandlung der Lizenzgebühren 		
I. Allgemeines	3306	797
II. Die steuerliche Behandlung der Lizenzgebühren bei inländischen Lizenzverträgen	3308	797
1. Ertragssteuer	3308	797
a) Einkommensteuer	3308	797
b) Körperschaftsteuer	3309	798
c) Gewerbesteuer	3315	799
2. Umsatzsteuer	3317	799
III. Die steuerliche Behandlung der Lizenzgebühren bei Lizenzverträgen mit Auslandsbezug	3327	801
1. Lizenzvertrag mit ausländischem Lizenznehmer	3329	802
a) Ertragssteuer	3329	802
b) Umsatzsteuer	3333	803
2. Lizenzvertrag mit ausländischem Lizenzgeber	3336	803
a) Ertragssteuer	3336	803
b) Umsatzsteuer	3342	805
3. Die steuerrechtliche Behandlung von Lizenz- zahlungen an verbundene ausländische Unternehmen	3345	806
a) Verdeckte Gewinnausschüttung, § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG	3346	806
b) Außensteuergesetz (AStG)	3348	806
c) Zahlungen von Lizenzgebühren zwischen verbundenen Unternehmen in der EU	3356	809

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

I. Vorbemerkung	3365	811
II. Ausschließlicher Patentlizenzvertrag	3366	812
III. Einfacher Patentlizenz- und Know-how-Lizenzvertrag	3425	834
IV. Geheimhaltungsvereinbarung	3492	855
Anhang		865
Stichwortverzeichnis		867