

## Professor Dr. Peter Krebs

### Arbeitshilfe - Lizenzen (Markenlizenzen)

#### I. Lizenzen

1. Definition Lizenz: Nutzungsrecht an einem Immaterialgüterrecht bzw. an einer ähnlichen Position (vgl. § 4 Nr. 9 UWG).
2. Vorteil Lizenznehmer: Aufgrund der Lizenz darf der Lizenznehmer überhaupt erst das fremde Immaterialgüterrecht nutzen. Sein wirtschaftliches Nutzungsinteresse hängt vom geschützten Immaterialgüterrecht ab. Bei der Markenlizenz will der Lizenznehmer am Ruf und an der Bekanntheit der Marke partizipieren und dadurch Waren oder Dienstleistungen absetzen. Der Lizenznehmer spart hohe Investitionskosten mit ungewissem Erfolg, zahlt dafür aber in der Regel laufende Lizenzgebühren. (Mangels Konzernmarken ist in Konzernen eine Lizenzierung praktisch unverzichtbar.)
3. Nachteil Lizenznehmer: Der Lizenznehmer wird vom Lizenzgeber häufig wirtschaftlich abhängig. Investitionen in die Marke durch den Lizenznehmer kommen dem Lizenzgeber und nicht dem Lizenznehmer zu Gute.
4. Vorteil Lizenzgeber: Der Lizenzgeber erhält Lizenzgebühren nahezu ohne weitere Aufwendungen. Weiterhin spart der Lizenzgeber, bezogen auf die eigene unternehmerische Tätigkeit, Eigenkapital und vermeidet ein unternehmerisches Risiko und erzielt trotzdem unternehmerische Einnahmen. Bei guter Qualität der in Lizenz hergestellten Produkte/Dienstleistungen wird die Marke nicht nur noch bekannter; sie behält oder stärkt sogar ihren guten Ruf. Idealerweise kann der Ruf der Marke hierdurch auch auf weitere Produktbereiche/Dienstleistungsbereiche erstreckt werden. Dies geschieht mit den Mitteln des Lizenznehmers.
5. Nachteile Lizenzgeber: Bei umfangreicher Lizenzierung ist es sehr schwierig, ein einheitliches positives Markenimage aufrechtzuerhalten. Der einzelne Lizenznehmer kann die Gesamtmarke erheblich schädigen. Die effektiven Kontrollmöglichkeiten der Lizenzgeber sind begrenzt. Probleme ergeben sich auch bei der Abrechnung der Lizenzgebühren, die soweit umsatzabhängig oder gar gewinnabhängig, meist nur schwer effektiv gegen Missbrauch abzusichern sind.
6. Gesetzliche Grundlagen: Lückenhafte Regelungen enthalten § 30 MarkenG (Art. 8 MarkenRL), Art. 22 GMVO. Zum Vergleich wird als ältere Bezugsnorm auch § 15 PatG herangezogen. Daneben gelten insbesondere die allgemeinen Regeln des Schuldrechts. Teilweise wird eine Ähnlichkeit zu § 581 BGB Rechtspacht gesehen und die entsprechenden Regeln vorsichtig analog herangezogen.

7. Lizenzarten:
  - a) Persönliche Geltung
  - aa) Einfache Lizenz: Der Lizenznehmer erhält ein Nutzungsrecht ohne Auswirkungen auf die Erteilung weiterer Lizenzen oder das Nutzungsrecht des Lizenzgebers (gilt als Regelfall bei fehlender Konkretisierung im Lizenzvertrag).
  - bb) Alleinlizenz bzw. alleinige Lizenz: Der Lizenzgeber kann keine neuen Lizenzen mehr erteilen, aber die Marke weiterhin selbst nutzen.
  - cc) Ausschließliche Lizenz/exklusive oder Exklusivlizenz: Der Lizenzgeber kann keine weiteren Lizenzen erteilen und darf die Marke im Umfang der ausschließlichen Exklusivlizenz auch nicht selbst nutzen.
  
- b) Inhaltlicher Umfang
  - aa) Betriebslizenz
  - bb) Herstellungslizenz
  - cc) Vollstufige Lizenz (Herstellung und Vertrieb)
  
- c) Sonderlizenzarten
  - aa) Unterlizenz: Lizenz eines Lizenznehmers an einen Dritten ohne Übertragung. Gilt ohne Regelung bei einfacher Lizenz als unzulässig, bei alleiniger oder ausschließlicher Lizenz aber im Regelfall als erlaubt (str.).
  - bb) Gebrauchsüberlassung (sog. rein schuldrechtliche Lizenz ohne die Regelungen des § 30 Abs. 3 und Abs. 5 MarkenG, die abdingbar sind. Deshalb werden die normalen Lizenzen auch teilweise als dingliche Lizenzen bezeichnet).
  - cc) Negative Lizenz: Der Lizenzgeber verzichtet lediglich darauf, ein etwaiges Verbotungsrecht geltend zu machen.
  
8. Rechtsstellung des Lizenznehmers
  - a) Rechtsstellung gegenüber Lizenzgeber
    - aa) Schuldrechtliche Rechtsstellung aus dem Lizenzvertrag (Rechte und Pflichten vgl. unter II.)
    - bb) Sogenannte dingliche Ansprüche des Lizenzgebers (§ 14 MarkenG i.V.m. § 30 Abs. 2 MarkenG (genau genommen handelt es sich um deliktische Ansprüche))
  
  - b) Rechtsstellung gegenüber Dritten
    - aa) Klagerecht aus der Marke gemäß § 30 Abs. 3 S. 2 MarkenG nur mit Zustimmung des Markeninhabers. Gemäß Art. 22 Abs. 3 S. 2 GMVO hat der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz ein eigenes Klagerecht nach angemessener Zeit, wenn der Inhaber nicht selbst klagt. Gleiches gilt nach ständiger Rechtsprechung im Patent- und Urheberrecht (vgl. BGH GRUR 1992, 310, 311 zum Urhebergesetz). In § 30 Abs. 3 MarkenG ist dies nicht erwähnt und streitig. Für Klagerecht bei Exklusivlizenz OLG Köln GRUR 2000, 66, 67 Michael-Jackson-Kalenderfoto.
    - bb) Schadensersatzliquidierung gegenüber Dritten. Klagbarkeit gemäß § 30 Abs. 4 MarkenG, Art. 22 Abs. 4 GMVO.

## II. Lizenzvertrag

1. Rechtsnatur  
 Ungeregeltes Dauerschuldverhältnis (kein Rechtskauf i.S.d. § 453 BGB; teilweise wird Ähnlichkeit mit Rechtspacht i.S.d. § 581 BGB angenommen und eine vorsichtige analoge Heranziehung befürwortet).

2. Pflichten des Lizenzgebers
  - aa) Gestattung der Nutzung (bei Alleinlizenz zugleich Verzicht auf weitere Lizenzen und bei Exklusivlizenz zugleich Aufgabe eigener Nutzung)
  - bb) Gewährleistung der Bestandskraft der MarkenG
  - cc) Schutzpflicht gegenüber Beeinträchtigung der Marke durch Dritte (erforderlich, da § 30 Abs. 3 MarkenG das Klagerecht des Lizenznehmers gegenüber Dritten nur mit Zustimmung des Lizenzgebers vorsieht).
  
3. Pflichten des Lizenznehmer
  - a) Zahlung der Lizenzgebühr
    - aa) Freilizenz (keine Gebühr)
    - bb) Pauschallizenz
    - cc) Umsatzlizenz (ca. 0,5 – 10 %)
    - dd) Gewinnlizenz (selten)
    - ee) Stücklizenz
    - ff) Kombinationsmodelle (Mindestlizenz mit Stücklizenz oder Umsatzlizenz)
  
  - b) Information über Umsätze/Stückzahlen bei entsprechenden Lizenzen (Überprüfung durch Wirtschaftsprüfer zulässig)
  
  - c) Benutzungspflicht, Schutzpflicht und Nichtangriffspflicht
  
  - d) Einhaltung der Qualitätsvorgaben und Zulassung der Überprüfung der Qualitätsrichtlinien.
  
  - e) Anpassung der Pflichten bei (teilweisem) Wegfall der Schutzrechte.
  
4. Vertragsschluss
  - a) Kein Vertragsschluss durch Wahl der Lizenzanalogie bei Schadensberechnung
  - b) Übliche, aber heute nicht zwingende Schriftform (anders bis 1998 wegen § 34 GWB)
  - c) Vermutung für einfache (dingliche) Lizenz.
  
5. Beendigung des Lizenzvertrages
  - a) Fristablauf (bei befristeter Lizenz)
  - b) Unmöglichkeit (Marke wird gelöscht häufig mit Schadensersatzpflichten verbunden)
  - c) Ordentliche Kündigung (bei unbefristeter Dauer soweit nicht ausgeschlossen oder bei ausdrücklicher Zulassung)
  - d) Kündigung aus wichtigem Grund gemäß § 314 BGB.

### **III. Lizenzen in der Insolvenz**

### **IV. Lizenzen im Kartellrecht (Art. 101 Abs. 1, 3 AEUV (ex Art. 81 EG), § 1 f. GWB i.V.m. Technologietransfer GVO)**