

**Rz. 565**

## A. Der Lizenzvertrag über technische Schutzrechte

stellt, sondern die Verjährung lediglich hemmt (§ 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB; zum schiedsrichterlichen Verfahren s. § 204 Abs. 1 Nr. 11 BGB)<sup>1</sup>.

- 565 Ansprüche aus §§ 280 ff. BGB (Schadensersatz wegen Pflichtverletzung) verjähren ebenso wie Ansprüche wegen Störung der Geschäftsgrundlage im Sinne des § 313 BGB nach § 195 BGB ebenfalls in 3 Jahren<sup>2</sup>.
- 566 Neben der Haftung aus §§ 280 ff. BGB (Schadensersatz wegen Pflichtverletzung), (nachträglicher) Unmöglichkeit oder nach § 313 BGB wegen Störung der Geschäftsgrundlage kann auch ein **Schadensersatzanspruch nach § 139 PatG** Inhalt der Haftung sein. Eine solche Haftung kommt etwa in Betracht, wenn der Lizenznehmer die ihm eingeräumte Nutzungsbefugnis unter Missachtung der vertraglich vorgegebenen örtlichen, sachlichen, zeitlichen oder mengenmäßigen Beschränkungen ausnutzt (vgl. § 15 Abs. 2 Satz 2 PatG; Rz. 1180 ff.). Ansprüche dieser Art verjähren nach **§ 141 PatG** – entsprechend der Vorschrift des § 195 BGB – in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Berechtigte von der Verletzung und der Person des Verpflichteten Kenntnis erlangt (vgl. § 199 Abs. 1 BGB).

567–568 Frei.

**VIII. Vertragsparteien und ihre Stellvertretung****1. Natürliche Personen**

- 569 Als Vertragspartner eines Lizenzvertrages kommen natürliche oder juristische Personen in Betracht. Als natürliche Person bezeichnet man den Menschen, der als solcher Träger von Rechten und Pflichten sein kann (vgl. **§ 1 BGB**). Diese Rechtsfähigkeit wird dem Menschen als potentiellm Träger von Rechten und Pflichten von Geburt an bis zum Tode zuerkannt. Dies bedeutet, dass er Vertragspartner sein kann und Rechte und Verbindlichkeiten zu erwerben vermag. Typisches Beispiel hierfür ist der **freie Erfinder** als Lizenzgeber seiner Entwicklungen (z.B. der Hochschullehrer bei freien bzw. frei gewordenen Erfindungen). Auf das Lebensalter des Betroffenen kommt es dabei nicht an, auch wenn besonders schutzwürdige Personengruppen, wie z.B. Kinder, die Schutzrechte geerbt haben, beim Abschluss oder der Durchführung von Lizenzverträgen von ihren gesetzlichen, öffentlich-rechtlich bestellten oder rechtsgeschäftlichen Vertretern repräsentiert werden, die regelmäßig einer besonderen behördlichen Genehmigung zur Begründung derartiger Lizenzverträge bedürfen.

570–571 Frei.

<sup>1</sup> Vgl. zu Fällen der Verjährungshemmung *Däubler*, NJW 2001, 3729, 3730.

<sup>2</sup> Palandt/*Ellenberger*, BGB, § 195 Rz. 3 f.

## 2. Juristische Personen

Auch juristische Personen können Träger von Rechten und Pflichten sein. In der Praxis ist der Abschluss von Lizenzverträgen, bei denen zumindest auf einer Seite eine juristische Person beteiligt ist, die Regel. Eine juristische Person erlangt ihre Rechtsfähigkeit als **juristische Person des Privatrechts**, wie etwa eine Aktiengesellschaft, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, durch darauf gerichteten Gründungsakt und Eintragung im Handelsregister. Freilich bedürfen juristische Personen einer natürlichen Person, eines Organs, um in der Rechtswirklichkeit auftreten und Erklärungen abgeben zu können. Bei der Aktiengesellschaft ist dies der Vorstand (vgl. §§ 76 ff. AktG), die GmbH ist rechtsgeschäftlich vertreten durch die Geschäftsführer (vgl. §§ 35 ff. GmbHG). Neben diesen juristischen Personen sind die **Personengesellschaften**, also die offene Handelsgesellschaft (§§ 105 ff. HGB) und die Kommanditgesellschaft (§§ 161 ff. HGB), zu erwähnen. Auch OHG und KG bedürfen zur Vornahme rechtswirksamer Handlungen der Vertretung durch geschäftsfähige, natürliche Personen (vgl. §§ 125, 161 HGB).

Die sich stark entwickelnde arbeitsteilige Fertigung und die notwendigen hohen Investitionen im Zusammenhang mit größeren Forschungsvorhaben zwingen Industrieunternehmen immer mehr, sich einerseits zu spezialisieren, andererseits die wirtschaftliche Kraft für ein bestimmtes Forschungsvorhaben dadurch zu steigern, dass **Arbeitsgemeinschaften** (Forschungs- und Entwicklungskooperationen) aus mehreren Unternehmen mit gleichartiger Forschungszielrichtung gebildet werden (Rz. 975 ff.). Soweit in diesem Zusammenhang Schutzrechte anfallen und verwertet werden sollen, ist zu beachten, dass eine solche Arbeitsgemeinschaft als **BGB-Außen-gesellschaft** Rechtsfähigkeit besitzt<sup>1</sup>, also durch Teilnahme am Rechtsverkehr eigene Rechte und Pflichten begründen kann, ohne damit juristische Person zu sein<sup>2</sup>. Damit können nunmehr namens der BGB-Gesellschaft, vertreten durch ihre zur Vertretung berechtigten Gesellschafter (§ 714 BGB) oder sonst berechnigte Dritte, Schutzrechte erworben<sup>3</sup> und auch Lizenzverträge abgeschlossen werden. Bei der Gesellschaft des bürgerlichen Rechts haben die Gesellschafter die Stellung als Gesamthandsberechnigte an dem Vermögen der Gesellschaft (§ 718 BGB). Diese Stellung führt dazu, dass die Gesellschafter über die ihnen gehörigen anteiligen Rechte an der Gesamthand nicht verfügen können (§ 719 Abs. 1 BGB).

1 *BGH* v. 29.1.2001, BGHZ 146, 341 = NJW 2001, 1056; s. hierzu *Beuthien*, NJW 2005, 855.

2 *BGH* v. 29.1.2001, BGHZ 146, 341 ff. = NJW 2001, 1056 ff. u. *BGH* v. 18.2.2002, NJW 2002, 1207.

3 S. zum Markenrecht, *BGH* v. 22.11.2001, GRUR 2002, 622 ff. hier kann „insbesondere (...) auch der Name, unter dem eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts im Geschäftsverkehr auftritt, nach § 5 MarkenG geschützt sein (vgl. *Teplitzky*, in: *Großkomm. UWG*, § 16 Rz. 12; anders offenbar BayObLG v. 26.11.1997 NJW 1998, 1158, 1159).“; s. auch *Hildebrandt*, *DStR* 2004, 1924.

- 574 In diesem Zusammenhang ist auch die durch eine Miterfinderschaft entstandene **Gemeinschaft** (§§ 741 ff. BGB) beachtlich<sup>1</sup>. Die Gemeinschaft unterscheidet sich von der Gesellschaft des bürgerlichen Rechts im Wesentlichen dadurch, dass sie meist durch Realakt (tatsächliche Zusammenarbeit) aufgrund gesetzlicher Vorschriften entsteht und nicht kraft eines auf die Erreichung eines gemeinsamen Zieles ausgerichteten Vertrages zwischen zwei oder mehreren Personen. Das Gemeinschaftsverhältnis wird – mangels besonderer Vereinbarung bzw. Verfolgung eines gemeinsamen Zwecks – allein aufgrund der bloßen **Tatsache der gemeinsamen erfinderischen Tätigkeit** begründet<sup>2</sup>. Geht die Erfindung auf mehrere Arbeitnehmer in unterschiedlichen Unternehmen zurück, so setzt sich die Gemeinschaft zwischen den jeweiligen Arbeitgebern fort, sobald diese die auf ihre Arbeitnehmer entfallenden Rechte an der Diensterfindung unbeschränkt in Anspruch nehmen<sup>3</sup>. Die **Gemeinschaft** kann nicht selbst Träger von Rechten und Pflichten sein, sie ist **nicht selbst rechtsfähig**. Eine **Verfügung** über das gemeinsame Recht kann nur von allen gemeinschaftlich vorgenommen werden (§ 747 Satz 2 BGB). Das gemeinsame Recht kann damit gegenüber Dritten nur gemeinsam geltend gemacht werden. Die Teilhaber einer Gemeinschaft, die mit Bruchteilen am gemeinschaftlichen Vermögen beteiligt sind, können über diese ideellen Anteile allerdings verfügen, d.h. sie können ihren Anteil ohne Zustimmung der anderen Teilhaber veräußern oder belasten (§ 747 Satz 1 BGB)<sup>4</sup>.
- 575 Streitig ist, ob die **Lizenz einräumung** eine Verfügung über das gemeinsame Recht darstellt oder ob jeder Teilhaber zur Vergabe von Lizenzen befugt ist. Nach *Fischer*<sup>5</sup> ist selbst die Erteilung einer ausschließlichen Lizenz ohne Zustimmung der übrigen Teilhaber zulässig, da gerade die Lizenzierung nicht selten die bestgeeignete Verwertungsform sei.

Demgegenüber bedarf nach h.M. die Einräumung von Lizenzen des **Einverständnisses aller Teilhaber**, das durch Mehrheitsbeschluss (§ 745 Abs. 1 BGB) oder durch Regelung nach § 745 Abs. 2 BGB herbeigeführt werden kann<sup>6</sup>. Die Einräumung einer ausschließlichen Lizenz durch einen Teil-

1 *BGH* v. 17.10.2000, GRUR 2001, 226 – Rollenantriebseinheit; *BGH* v. 18.3.2003, GRUR 2003, 702, 704 – Gehäusekonstruktion; *BGH* v. 7.3.2005, GRUR 2005, 663 ff. – Gummielastische Masse II u. *BGH* v. 21.12.2005, WRP 2006, 483 ff. – Zylinderrohr u. *BGH* v. 4.4.2006, GRUR 2006, 754, 755, Rz. 10 – Haftetikett; s. auch *Chakraborty/Tilmann* in FS R. König, 2003, S. 63, 67 ff.

2 S. *BGH* v. 17.10.2000, GRUR 2001, 226, 227 – Rollenantriebseinheit m.H.a. Benkard/*Bruchhausen*, PatG, 9. Aufl. 1993, § 6 Rz. 34 (nunmehr Benkard/*Melullis*, PatG, § 6 Rz. 34b).

3 S. *BGH* v. 21.12.2005, WRP 2006, 483 – Zylinderrohr.

4 *BGH* v. 17.10.2000, GRUR 2001, 226 – Rollenantriebseinheit.

5 *Fischer*, GRUR 1977, 313, 317.

6 *OLG Karlsruhe* v. 11.7.2012 – 6 U 3/10, unveröffentlicht; *OLG Düsseldorf* v. 8.3.2012, GRUR-RR 2012, 319, 320 – Einstieghilfe für Kanalöffnungen; Busse/*Keuenschrijver*, PatG, § 6 Rz. 42; Benkard/*Melullis*, § 6 Rz. 34b u. 35e; *Bartenbach*

haber alleine ist unwirksam<sup>1</sup>. Die Lizenzierung des gesamten Patents stellt eine Maßnahme dar, die einer „wesentlichen Veränderung des Gegenstandes“ (vgl. § 745 Abs. 3 Satz 1 BGB) gleichzusetzen ist, die ggf. eine gemeinschaftliche – nicht mehrheitliche – Entscheidung der Teilhaber voraussetzt<sup>2</sup>. Die Einräumung einer Lizenz (auch vor Erteilung des Patents) ist den übrigen Teilhabern gegenüber unwirksam<sup>3</sup>.

Der Auffassung von *Chakraborty/Tilmann*<sup>4</sup>, dass der einzelne Teilhaber 576 wegen des Verfügungsrechts über seinen Anteil auch diesen **Anteil lizenzieren** dürfe, muss widersprochen werden. Das Wesen der Bruchteilsgemeinschaft ist dadurch geprägt, dass der gemeinschaftliche Gegenstand als solcher ungeteilt ist und über ihn nur alle Teilhaber gemeinschaftlich verfügen können. Geteilt ist nur die Rechtszuständigkeit an dem gemeinschaftlichen Gegenstand, wobei der jeweilige Anteil ideell, rein rechnerisch, nicht real quotenmäßig zu verstehen ist. Veräußert ein Teilhaber seinen Anteil, tritt der Rechtsnachfolger innerhalb der Bruchteilsgemeinschaft an dessen Stelle. Anders stellte sich die Situation hingegen dar, wenn jeder das Recht hätte, seinen Anteil zu lizenzieren. Die Lizenzierung führt zwangsläufig zur Nutzung des gesamten Schutzrechts durch den Lizenznehmer mit der Folge, dass damit der einzelne Teilhaber doch die tatsächliche (und rechtliche) Möglichkeit hätte, zustimmungsfrei einem Dritten das Recht zur Nutzung des gesamten Patents einzuräumen. Die Lizenzierung des jeweiligen Anteils an der Bruchteilsgemeinschaft würde bei der einfachen Lizenz das Recht der Mehrfachlizenzierung ermöglichen. Zudem hätte jeder Teilhaber das Recht der ausschließlichen Lizenzvergabe an seinem Anteil bei Fortbestehen seiner Teilhaberschaft. Über diese Lizenzierung des bloßen Anteils würde eine „Atomisierung“ des gemeinsamen Rechts und der Rechtsinhaber eintreten.

Davon zu trennen ist die Möglichkeit der **Eigenverwertung** der Erfindung 577 bzw. der Schutzrechtsposition. Hier hat nach h.M. jeder einzelne Teilhaber gemäß § 743 Abs. 2 BGB ein eigenes Verwertungsrecht<sup>5</sup>. Ob und ggf. inwieweit den anderen Teilhabern finanzielle **Ausgleichsleistungen** für solche Verwertungshandlungen – insbesondere in Form einer prozentualen Lizenz an den Erlösen – zustehen, bestimmt sich nach der zwischen den Teil-

*Volz*, GRUR 1978, 668, 675; *Chakraborty/Tilmann* in FS R. König, 2003, S. 63, 65 ff.; *van Venrooy*, Mitt. 2000, 26, 27 f.

1 *OLG Karlsruhe* v. 11.7.2012 – 6 U 3/10, unveröffentlicht.

2 *Chakraborty/Tilmann* in FS R. König, 2003, S. 63, 65 ff.; *van Venrooy*, Mitt. 2000, 26, 27 f.

3 *OLG Karlsruhe* v. 11.7.2012 – 6 U 3/10, unveröffentlicht.

4 *Chakraborty/Tilmann* in FS R. König, 2003, S. 63, 65 ff.; *van Venrooy*, Mitt. 2000, 26, 27 f.

5 *BGH* v. 21.12.2005, WRP 2006, 483 – Zylinderrohr und *BGH* v. 22.3.2005, GRUR 2005, 663 ff. – Gummielastische Masse II; *Fischer*, GRUR 1977, 313 ff.; a.A. *Sefzig*, GRUR 1995, 302 ff.

habern getroffenen (stillschweigenden) Vereinbarung<sup>1</sup>. Fehlt eine solche Vereinbarung, und ist auch kein entsprechender Mehrheitsbeschluss i.S. von § 745 Abs. 1 BGB gefasst, kann jeder Teilhaber nach Maßgabe des § 745 Abs. 2 BGB einen Ausgleich geltend machen, soweit dies nach billigem Ermessen dem Interesse aller Teilhaber entspricht<sup>2</sup>. Solange ein Teilhaber von den Möglichkeiten nach § 745 Abs. 1 und 2 BGB keinen Gebrauch macht, steht ihm allerdings grundsätzlich kein finanzieller Ausgleich zu<sup>3</sup>. Eine rückwirkende Geltendmachung ist nicht möglich<sup>4</sup>. Im Ergebnis werden insbesondere die nicht oder nur gering nutzenden Teilhaber damit veranlasst, die anderen Teilhaber bei deren Verwertung (nachweisbar) zum Abschluss einer Benutzungs- und Ausgleichsvereinbarung nach § 745 Abs. 2 BGB aufzufordern<sup>5</sup>. Da ein **Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch** das Bestehen eines Hauptanspruchs voraussetzt, kann ein Teilhaber von den anderen Teilhabern Auskunft und Rechnungslegung über deren Patentnutzung nur verlangen, wenn ein Ausgleichs- bzw. Schadensersatzanspruch dem Grunde nach besteht<sup>6</sup>.

578 Frei.

### 3. Verfügungsberechtigung

579 **§ 6 Satz 1 PatG** ordnet das Recht auf das Patent dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zu. Bei Dienstervfindungen, die 90 % aller zum Schutzrecht angemeldeten Erfindungen repräsentieren, werden die vermögenswerten Rechte üblicherweise durch (unbeschränkte) Inanspruchnahme (§§ 6, 7 ArbEG) auf den Arbeitgeber (Unternehmer) übertragen, die juristische Person wird damit Rechtsnachfolger des Erfinders<sup>7</sup>. Bei Auslandserfindungen sind ggf. die entsprechenden Regeln des jeweiligen nationalen Erfinderrechts (zusätzlich) zu beachten.

Soweit Lizenzverträge nicht von den Vertragspartnern in Person – und dies ist ohnehin nur bei natürlichen Personen möglich – abgeschlossen werden,

1 Vgl. dazu *BGH* v. 21.12.2005, WRP 2006, 483 – Zylinderrohr u. *BGH* v. 22.3.2005, GRUR 2005, 663 ff. – Gummielastische Masse II; generell ablehnend *Gennen* in FS Bartenbach, 2005, S. 335.

2 Vgl. dazu *BGH* v. 22.3.2005, GRUR 2005, 663 ff. – Gummielastische Masse II, u. *BGH* v. 21.12.2005, WRP 2006, 483 – Zylinderrohr.

3 *BGH* v. 22.3.2005, GRUR 2005, 663 ff. – Gummielastische Masse II unter Aufhebung von *OLG München* v. 23.10.2003, Mitt 2004, 508 – Dentalabdruckmasse.

4 *OLG Düsseldorf* v. 6.3.2006 – I-2 U 52/04 – n.v. m.H.a. *BGH* v. 29.6.1966, NJW 1966, 1708, 1709.

5 S. *Kasper*, MittPat 2005, 488 f.

6 *BGH* v. 21.12.2005, WRP 2006, 483 ff. – Zylinderrohr; vgl. auch *OLG Düsseldorf* v. 27.2.2003, Mitt 2004, 418, 429 – Hub-Kipp-Vorrichtung, dort im Zusammenhang mit Schadensersatzansprüchen.

7 *BGH* v. 10.11.1970, GRUR 1971, 210 – Wildverbissverhinderung.

empfiehlt es sich für die Beteiligten, sich über die **Rechtsträgerschaft** ihres Verhandlungs- bzw. Vertragspartners ausreichend zu informieren.

Eine in den Vertrag (häufig in der Präambel) aufgenommene Klausel, wonach der **Lizenzgeber versichert, Inhaber und Verfügungsberechtigter über die lizenzierten Schutzrechte zu sein**, führt nicht zu einem Erwerb der Nutzungsrechte durch den Lizenznehmer, selbst wenn dieser der Zusicherung (**Garantie**, s. hierzu Rz. 63) des Lizenzgebers vertraut hat. In diesem Bereich gibt es **keinen gutgläubigen Erwerb von Rechten**. Der Lizenznehmer ist bei falscher Zusicherung des Lizenzgebers (Garantie) auf Schadensersatzansprüche beschränkt (s. Rz. 63, 196). Zur Vermeidung dieser Rechtsfolge empfiehlt sich daher vor Vertragsabschluss eine Überprüfung der Schutzrechtssituation und der Rechtsinhaberschaft an den zu lizenzierenden Rechten.

Frei. 581

#### 4. Stellvertretung

Von der Verfügungsberechtigung ist die Stellvertretung (§§ 164 ff. BGB) zu unterscheiden. Der für den Rechtsinhaber auftretende Stellvertreter (Bevollmächtigte) ist nicht selbst Rechtsträger, sondern gibt eine **eigene Erklärung im Namen des Geschäftsherrn** ab. Die Vertretungsmacht kann unmittelbar auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, wie z.B. die elterliche Sorge über die Kinder, solange diese noch nicht geschäftsfähig sind (vgl. §§ 1626 ff. BGB); die Vertretungsbefugnis kann sich aber auch aus Satzung oder Rechtsgeschäft herleiten. Die Wirksamkeit der Erklärung des Vertreters hängt nicht davon ab, dass dieser ausdrücklich auf seine Vertreter-eigenschaft hinweist. Es genügt vielmehr, dass sich aus den äußeren Umständen ergibt, wen der Vertreter vertritt und in wessen Namen er auftritt. Tritt dieser Wille des Vertreters für den Vertragspartner nicht erkennbar hervor, dann wird der **Vertreter gemäß § 164 Abs. 2 BGB** so behandelt, als habe er das Geschäft in eigenem Namen abgeschlossen. Er wird also **selbst aus dem Vertrag berechtigt und verpflichtet**. Entsprechend gelten die genannten Grundsätze, wenn der Vertreter rechtsgeschäftliche Erklärungen im Namen des Vertretenen annimmt. Ein einseitiges Rechtsgeschäft, das ein Bevollmächtigter einem anderen gegenüber vornimmt, ist gemäß § 174 Satz 1 BGB unwirksam, wenn der Bevollmächtigte eine Vollmachtsurkunde nicht vorlegt und der andere das Rechtsgeschäft aus diesem Grund unverzüglich zurückweist. Eine derartige Zurückweisung ist aber z.B. bei einer Kündigung des Lizenzvertrages nach § 242 BGB ausgeschlossen, wenn dem Vertreter die Abwicklung des gesamten Vertragsverhältnisses übertragen war<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> *LG Düsseldorf* v. 29.6.2010, Düsseldorf Entscheidung Nr. 1436 – Rauchgaswäsche ([www.duesseldorfer-archiv.de](http://www.duesseldorfer-archiv.de)).

- 583 Wenn der Vertreter über die rechtlichen Befugnisse, die ihm der Vertretene eingeräumt hat, hinausgeht, so wirken diese Erklärungen gemäß § 164 BGB nicht unmittelbar gegen den Vertretenen. Will er sie wirksam werden lassen, muss der Vertretene eine solche Erklärung, die ihm nicht zuzurechnen ist, nach Maßgabe der §§ 182 ff. BGB genehmigen (vgl. § 177 Abs. 1 BGB). Wird die Handlungsweise des Vertreters nicht genehmigt, macht dieser sich gemäß § 179 BGB dem ihm vertrauenden Vertragspartner gegenüber schadensersatzpflichtig<sup>1</sup>.
- 584 Neben der zuvor angesprochenen vertraglich eingeräumten Vollmacht muss sich ein Vertreter Rechtswirkungen zurechnen lassen, die ein von ihm erzeugter oder auch nur geduldeter **Rechtsschein** im Rechtsverkehr verursacht hat. Wird beispielsweise durch den Vertretenen das Tätigwerden eines an sich Vollmachtlosen geduldet und wird hierdurch bei dem Erklärungsempfänger der Eindruck erweckt, dass der wie ein Bevollmächtigter Handelnde vom Vollmachtgeber eine darauf gerichtete Vollmacht besitzt, muss sich der Vertretene das Auftreten eines nicht bevollmächtigten Vertreters wie das eines Bevollmächtigten zurechnen lassen (**Duldungsvollmacht**). Von einer **Anscheinsvollmacht** ist dann zu sprechen, wenn der Vertretene Tatumstände setzt, die das Verhalten eines nicht bevollmächtigten Dritten in den Augen eines Erklärungsempfängers des vollmachtlos Handelnden als bevollmächtigt erscheinen lassen. Hier muss sich unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben und dem daraus abgeleiteten Vertrauensschutz der Geschäftsherr das Handeln eines Nichtbevollmächtigten zurechnen lassen.
- 585 Die Duldungsvollmacht kann dann von Bedeutung sein, wenn ein **Mitarbeiter der Patent- oder Rechtsabteilung** nach außen hin wie ein „Bevollmächtigter“ auftritt, ohne aber hierzu im Innenverhältnis berechtigt zu sein, und die in diesem Zusammenhang abgegebenen Erklärungen vom potentiellen Vollmachtgeber wie legitimiert behandelt werden. Die Anscheinsvollmacht hingegen kann bei Abschluss eines Lizenzvertrages vor allem im internationalen Bereich dann bedeutsam werden, wenn ein an sich zur Abgabe solcher Erklärungen Nichtbevollmächtigter zu einer Lizenzvertragsverhandlung als Vertreter der Firma angekündigt wird, dort erscheint und – ohne seine mangelnde Vollmacht deutlich zu machen – Erklärungen für den Abschluss des Lizenzvertrags im Namen der Firma abgibt.
- 586 Frei.

<sup>1</sup> Zur Überschreitung der Vertretungsmacht, genauer: zum Anspruch des Minderheitsgesellschafters gegen die Geschäftsführung einer Tochtergesellschaft auf Unterlassung der Erfüllung eines unter Missachtung des Zustimmungsvorbehalts der Obergesellschaft kollusiv mit einem Dritten geschlossenen Vertrags (Lizenzvertrag im Medienbereich über den Erwerb von Senderechten für 1300 Spielfilme) vgl. *OLG Koblenz v. 9.8.1990*, NJW-RR 1991, 487 ff.

### 5. Mehrere Vertragsbeteiligte

In der Praxis ist die Situation nicht selten, dass auf einer bzw. auf beiden Seiten mehrere (natürliche bzw. juristische) Personen als Vertragspartner auftreten. Auf Lizenzgeberseite ist dies regelmäßig bei Gemeinschaftspatenten der Fall. Sind mehrere Personen in Bruchteilsgemeinschaft Schutzrechtsinhaber, kann eine Lizenz als Verfügung über das gemeinschaftliche Recht nur von allen Teilhabern gemeinsam vergeben werden (§ 747 Satz 2 BGB, s. Rz. 575); hier sind die einzelnen Mitinhaber des Vertragsschutzrechts im Regelfall Gesamtgläubiger (§ 428 BGB), d.h. die Leistung kann an jeden von ihnen bewirkt werden. Entsprechendes gilt, wenn es sich bei dem Schutzrecht um Gesellschaftsvermögen einer BGB-Gesellschaft handelt (s. Rz. 572). Eine **Mehrheit von Lizenzgebern** ist ferner denkbar, wenn der Lizenzvertrag mehrere Vertragsschutzrechte mit unterschiedlichen Schutzrechtsinhabern zum Gegenstand hat; in diesem Fall kommt es auf die Vertragsgestaltung an, ob also in einer Vertragsurkunde mehrere einzelne Lizenzverträge mit unterschiedlichen Beteiligten niedergelegt sind oder ob sich die Lizenzgeber – etwa in Form einer Gesellschaft (§ 705 BGB) – in einem einheitlichen Lizenzvertrag zusammengeschlossen haben.

**Mehrere** (natürliche bzw. juristische) Personen als **Lizenznehmer** sind etwa denkbar, wenn es sich dabei um eine Gesellschaft mit Verfolgung eines gemeinsamen Zwecks handelt (§ 705 BGB). Denkbar ist solches auch bei **Konzernen** (s. Rz. 1203 ff.). Hier handelt es sich im Regelfall nicht um mehrere Lizenzverträge, sondern um einen einheitlichen Lizenzvertrag, bei dem jedem Lizenznehmer ein eigenes Nutzungsrecht zugestanden wird. Unabhängig davon wird man im Zweifel von einer Gesamtschuldnerschaft (§ 421 BGB) auszugehen haben.

Frei. 589

### 6. Wechsel der Vertragspartner

An die Stelle der bei Abschluss des Lizenzvertrages vorhandenen Vertragspartner kann nachträglich für die eine oder andere Partei oder gar für beide ein Rechtsnachfolger treten. Eine solche Rechtsüberleitung kann sich in der Form der **Gesamtrechtsnachfolge**, aber auch in der der **Einzelrechtsnachfolge**, darstellen.

#### a) Gesamtrechtsnachfolge

Bei einer Gesamtrechtsnachfolge (Universalsukzession), die nur in den gesetzlich normierten Fällen wie im Erbfall, bei Fusionen oder gesellschaftsrechtlichen Umwandlungen gegeben ist, rückt der Rechtsnachfolger an die Stelle des Rechtsvorgängers, ohne dass es einer darauf gerichteten Willensäußerung eines der Beteiligten bedarf. Der **Rechtsübergang** tritt **kraft Gesetzes** ein. Eine Substanzänderung der Rechtsposition des Rechtsvorgän-

gers ist in diesem Fall nicht gegeben. Etwas anderes gilt nur dann, wenn die Rechtsposition des Rechtsvorgängers partiell oder gar in vollem Umfang so auf den Rechtsvorgänger selbst zugeschnitten ist, z.B. aufgrund der Übernahme zusätzlicher, nur von diesem zu erfüllender Verpflichtungen, dass eine Überleitung auf einen Dritten wegen der von den Vertragspartnern nicht gewollten Substanzänderung ausgeschlossen ist. Generell lässt sich dies für Lizenzverträge nicht bejahen. Vielmehr muss schon eine besondere, ggf. wettbewerbsrechtliche oder wirtschaftliche Interessenlage geprägt durch die Zusammenarbeit der Vertragspartner auf dem Vertragsgebiet, gegeben sein, die einen solchen Rechtsübergang im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auszuschließen in der Lage ist, ohne dass die Vertragspartner dies ausdrücklich in ihrem Vertrag normiert haben müssten.

#### aa) Tod des Lizenzgebers

- 592 Fehlt im Lizenzvertrag eine sich auf die Rechtsnachfolge beziehende Regelung, so rückt beim Tod des Lizenzgebers (natürliche Personen, s. Rz. 569) gemäß **§ 1922 Abs. 1 BGB** der **Erbe des Lizenzgebers** sowohl bei der ausschließlichen als auch bei der einfachen Lizenz in die Rechtsposition des Lizenzgebers ein, ohne dass es auf seine Kenntnis vom Vorhandensein des Lizenzvertrages ankommt<sup>1</sup>. Die Rechtsposition des Lizenznehmers wird nicht berührt. Dem ausschließlichen Lizenznehmer steht ohnehin wegen der von der h.L. angenommenen gleichsam dinglichen Natur des ausschließlichen Benutzungsrechts (s. Rz. 93), das auf dem vererbten Schutzrecht lastet, ein Anspruch gegen den Erben des Lizenzgebers zu, diese dingliche Einschränkung auch weiterhin hinzunehmen. Die mit der Einräumung einer einfachen Lizenz begründete bloß schuldrechtliche Verpflichtung zwischen Patentinhaber und Lizenznehmer muss der Erbe gemäß § 1967 BGB als Nachlassverbindlichkeit weiterhin erfüllen.
- 593 Dieser Grundsatz kann eine Einschränkung durch die **höchstpersönliche Natur eines Lizenzvertrages** erfahren, z.B. in dem Fall, dass der Lizenzgeber – etwa der Erfinder – sich zusätzlich verpflichtet hat, ein zur Nutzung des Lizenzgegenstandes notwendiges technisches Erfahrungswissen fortlaufend zur Verfügung zu stellen und somit der Vertrag durch die besondere Sachkunde des Lizenzgebers geprägt ist. Mit dem Tod des Lizenzgebers könnte die Grundlage eines weiteren zukünftigen Wissensaustauschs im Rahmen der Abwicklung dieses Vertrages entfallen. Solche höchstpersönlichen Verpflichtungen des Erblassers können u.U. durch den Erben nicht erfüllt werden. Unterbleibt bei einem solchen Sachverhalt zukünftig die weitere Vermittlung eines zur Durchführung des Lizenzvertrages notwendigen Know-hows oder von Weiterentwicklungsergebnissen und wird damit die weitere Nutzung des Lizenzvertrages ganz oder teilweise in Frage gestellt, so ist dem Lizenznehmer ein **außerordentliches Kündigungsrecht** unter

<sup>1</sup> Vgl. *BPatG* v. 12.1.1986, GRUR 1987, 234 – Miterfinder; *Reimer*, PatG, § 9 a.F. Rz. 95, 79; *Lüdecke/Fischer*, Lizenzverträge, A 15 S. 69 m.w.N.

Einhaltung einer angemessenen Kündigungsfrist einzuräumen, sobald feststeht, dass der bisherige Leistungszufluss von Seiten des Lizenzgebers nicht mehr gewährleistet und dem Lizenznehmer ein Festhalten am Vertrag nicht zuzumuten ist.

#### bb) Tod des Lizenznehmers

Tritt eine Gesamtrechtsnachfolge aufgrund des Todes des Lizenznehmers ein, so richtet es sich nach der Art der eingeräumten Lizenz, ob der Erbe in die Rechtsposition des Lizenznehmers einrückt. 594

Handelt es sich um eine **ausschließliche Lizenz**, so ist diese nach allgemeiner Auffassung – von dem Sonderfall der **Betriebslizenz** einmal abgesehen – **frei vererblich**<sup>1</sup>, erlischt also nicht als höchstpersönliches Recht mit dem Tode des Lizenznehmers, sondern geht unmittelbar auf den oder die Erben über. Nur wenn sich aus dem Lizenzvertrag selbst und seiner Abwicklung eine besondere Bindung an die Person des Lizenznehmers feststellen lässt, erlischt dieses Recht mit dem Tode des Lizenznehmers. Eine solche **persönliche Lizenz** ist grundsätzlich möglich (s. Rz. 1196). Sie kann bei so genannten **Betriebslizenzen** (s. dazu Rz. 597) anzunehmen sein<sup>2</sup>. 595

Auch sonst können im Einzelfall ein persönliches Vertrauensverhältnis oder eine persönliche Zusammenarbeit zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer einen Wegfall des in diesem Zusammenhang vereinbarten Nutzungsrechts mit dem Tod des Lizenznehmers bedingen. Enthält der Lizenzvertrag eine Klausel dahin, dass eine (rechtsgeschäftliche) **Übertragung** der Lizenzposition **nur mit Zustimmung des Lizenzgebers** erfolgen darf, so bedeutet dies zwar keine ausdrückliche Aussage darüber, was im Falle der Gesamtrechtsnachfolge geschehen soll. Ein solcher Vertragspassus kann aber immerhin als Indiz für die höchstpersönliche Natur des Lizenzvertrages gewertet werden, so dass entweder die Lizenz mit dem Tode des Lizenznehmers erlischt<sup>3</sup> oder jedenfalls der Lizenzgeber ein außerordentliches Kündigungsrecht hat, falls er mit einer Fortführung des Vertrages durch den Erben des Lizenznehmers nicht einverstanden ist<sup>4</sup>. 596

#### cc) Besonderheiten bei der Betriebslizenz

Besonderheiten können gelten, wenn zwischen den Vertragspartnern eine Betriebslizenz vereinbart ist. Wesentlich für die Betriebslizenz ist ihre **Bindung an ein bestimmtes Unternehmen**, so dass Unternehmen und einge- 597

1 *RG v. 1.10.1913*, MuW 1913/14, 143, 144.

2 *Groß*, Rz. 40.

3 *Reimer*, PatG, § 9 a.F. Rz. 88.

4 *Lüdecke/Fischer*, Lizenzverträge, A 20 S. 73.

räumte Lizenz als wirtschaftliche Einheit<sup>1</sup> angesehen werden sollen. Insofern ist die weiter einschränkende Bezeichnung „Betriebslizenz“ (Betrieb = Betriebsstätte) missverständlich. Tatsächlich gemeint ist die – im Regelfall ausdrücklich vereinbarte – Ausrichtung des Nutzungsrechtes auf das gesamte Unternehmen (s. dazu Rz. 1196). Eine solche Betriebslizenz kann aber – sofern der Vertragsinhalt nichts anderes ergibt – nur gemeinsam mit dem Unternehmen veräußert oder übertragen werden<sup>2</sup>. Im Wesentlichen gilt hier eine ähnliche Beschränkung, wie es die gesetzliche Regelung des gemäß § 12 PatG betriebsbezogenen Vorbenutzungsrechts erfordert<sup>3</sup>. Zum Wegfall der Nutzungsrechte aus einer Konzernlizenz bei Ausscheiden aus dem Konzernverbund s. Rz. 1210.

An einer betriebsgebundenen Lizenz können im Zweifel auch keine Unterlizenzen vergeben werden<sup>4</sup>. Eine Betriebslizenz erlischt mit der Aufgabe des Gewerbe- bzw. Geschäftsbetriebes<sup>5</sup>, nicht aber mit der vorübergehenden Einstellung durch den Insolvenzverwalter<sup>6</sup>. Wird der Geschäftsbetrieb nach der Aufgabe später wiedereröffnet, lebt die Betriebslizenz nicht wieder auf<sup>7</sup>.

- 598 Somit kann bei der Betriebslizenz – gleich ob sie als ausschließliche oder einfache vereinbart ist – diese Lizenz ebenfalls **nur gemeinsam mit dem Unternehmen vererbt** werden<sup>8</sup>. Nur derjenige Erbe, der auch das Unternehmen fortführt, kann hinsichtlich dieser Lizenz zur Nutzung berechtigt sein. Andernfalls steht dem Lizenzgeber beim Tode des Lizenznehmers ein Kündigungsrecht aus wichtigem Grund zu.

1 Lüdecke/Fischer, Lizenzverträge, A 19 S. 71; Groß, Rz. 41; Benkard/Ullmann, PatG, § 15 Rz. 70; enger aber Henn, Rz. 172, der von Bindung an einen bestimmten Betrieb oder Betriebsteil spricht.

2 Busse/Keukenschrijver, PatG, § 15 Rz. 6a m.H.A. RG, GRUR 1932, 175 u. RG v. 16.11.1929, GRUR 1930, 174, 175; Benkard/Ullmann, PatG, § 15 Rz. 70; Henn, Rz. 172; Lindenmaier/Weiß, PatG, § 9 a.F. Rz. 33 m.w.N.

3 Ebenso Nirk in Klauer/Möhring, PatG, § 9 a.F. Rz. 52.

4 Benkard/Ullmann, PatG, § 15 Rz. 70.

5 RG v. 2.5.1939, GRUR 1939, 963, 964; vgl. zum Urheberrecht auch OLG Köln v. 13.11.2009, GRUR-RR 2010, 149, 151 – Kalk-Lady, wonach ein einer Handelsgesellschaft eingeräumtes ausschließliches und unbeschränktes Nutzungsrecht mit Beendigung und Löschung der Gesellschaft im Handelsregister auf den Urheber zurückfällt.

6 Benkard/Ullmann, PatG, § 15 Rz. 70; vgl. zum Urheberrecht aber den Hinweis des OLG Köln (v. 13.11.2009, GRUR-RR 2010, 149, 151 – Kalk-Lady), dass die Nutzungsrechte bei Durchführung eines Insolvenzverfahrens, bei dem sie nicht verwertet wurden, auf den Urheber zurückfallen.

7 Benkard/Ullmann, PatG, § 15 Rz. 70.

8 Lüdecke/Fischer, Lizenzverträge, A 19 S. 22 m.w.N.

**b) Einzelrechtsnachfolge**

Von einem Rechtsübergang im Wege der Einzelrechtsnachfolge – und diese 599 liegt in allen sonstigen Fällen eines **gewollten Rechtsübergangs** vor – ist dann zu sprechen, wenn die Überleitung der Rechtsposition des einen Rechtsträgers auf den anderen kraft darauf gerichteter Willensäußerungen herbeigeführt werden soll. Bei Verträgen privatrechtlicher Art muss freilich beachtet werden, dass zwar die Überleitung von Forderungsrechten auch gegen den Willen des Schuldners wirksam durch darauf gerichtete Vereinbarungen zwischen dem früheren Gläubiger und einem neuen Rechtsträger herbeigeführt werden kann (§ 398 BGB), es sei denn, die Unabtretbarkeit ergibt sich – wie etwa bei der **persönlichen Lizenz** (s. Rz. 1196) oder (mit Einschränkungen) bei der Betriebslizenz (s. Rz. 597) – aus dem Leistungsinhalt oder einem vertraglichen Ausschluss (§ 399 BGB); Schuldverpflichtungen können hingegen nicht gegen den Willen des Gläubigers auf einen anderen Schuldner übergeleitet werden (§§ 414 ff. BGB).

Bezogen auf den Lizenzvertrag bedeutet dies, dass die dort normierten Rechte und Pflichten der Vertragsparteien nach unterschiedlichen rechtlichen Kriterien behandelt werden müssen, und zwar differenziert nach den Fallgestaltungen und Rechtspositionen:

Geht es um die **Übernahme eines Lizenzvertrages**, so ist dies nach zutref- 600 fender Auffassung des BGH<sup>1</sup> als **dreiseitiger Vertrag eigener Art** aufzufassen, bei dem die ursprünglichen Vertragspartner und der den bisherigen ersetzende neue Lizenznehmer zusammenwirken müssen. Der Interesselage wird regelmäßig ein Vertrag zwischen der ausscheidenden und der eintretenden Partei unter Zustimmung des anderen Teils entsprechen<sup>2</sup>. Der Lizenznehmer – auch der ausschließliche (s. Rz. 99) – ist grundsätzlich nicht befugt, die gesamte ihm eingeräumte lizenzrechtliche Stellung ohne Zustimmung des Lizenzgebers auf einen Dritten zu übertragen. Zutreffend verweist *Keukenschrijver*<sup>3</sup> darauf, dass die Übertragbarkeit sowohl der einfachen, als auch der ausschließlichen Lizenz, eine Frage der Vertragsabsprache und ohne eine solche eine Frage des Einzelfalls ist<sup>4</sup>. Die Zustimmung des Lizenzgebers ist notwendiger Bestandteil der Vertragsübertragung, da nur hierdurch das Schuldverhältnis als Ganzes übergeht<sup>5</sup>, einschließlich

1 BGH v. 15.5.1990, NJW-RR 1990, 1251, 1252 f. – Kabelaufroller; nach dieser Entscheidung kommt zwar die Anwendung von § 25 Abs. 1 HGB nur in Frage, wenn die die Ansprüche begründenden Benutzungshandlungen bereits vor Geschäftsübergang erfolgt sind, nicht hingegen bei Lizenzansprüchen, die erst nach Geschäftsübergang durch Handlungen des Geschäftsübernehmers ausgelöst werden (vgl. BGH v. 14.7.1961, NJW 2001, 2251 – Geschäftsübergang.).

2 Palandt/*Grüneberg*, BGB, § 398 Rz. 41.

3 Busse/*Keukenschrijver*, PatG, § 15 Rz. 71; Benkard/*Ullmann*, § 15 Rz. 103.

4 Vgl. auch BGH v. 17.4.1969, GRUR 1969, 560, 561 – Frischhaltegefäß.

5 BGH v. 15.5.1990, NJW-RR 1990, 1251, 1252 f. – Kabelaufroller.

**Rz. 601**

## A. Der Lizenzvertrag über technische Schutzrechte

der nicht von einer Abtretung (§§ 398 ff. BGB) und einer Schuldübernahme (§§ 414 ff. BGB) erfassten Vertragselemente<sup>1</sup>.

- 601 Der Situation, als Lizenznehmer diese Zustimmung möglicherweise erst nach mehreren Jahren streitiger Auseinandersetzung zu erhalten, kann ausgewichen werden, wenn rechtzeitig eine dies regelnde weitgehende **Rechtsnachfolgeklausel** vereinbart wird (vgl. Rz. 608 ff.); allerdings ist nicht zu verkennen, dass ein wirtschaftlich denkender Lizenzgeber eine derartige Klausel nur in Einzelfall hinnehmen wird (s. dazu Rz. 609). Daran ändert der Umstand nichts, dass der ausschließliche Lizenznehmer zur Vergabe von Unterlizenzen berechtigt ist.
- 602 Will der Lizenznehmer **Nutzungsrechte aus dem Lizenzvertrag auf Dritte übertragen**, kommt es zunächst auf die Regelungen im Lizenzvertrag an. Ergibt sich aus den Vertragsbestimmungen bzw. aus den sonstigen Umständen der Vertragsausgestaltung und -abwicklung kein entgegenstehender Parteiwille, wird man für die Frage der Übertragbarkeit auf die Art der Lizenz abstellen müssen. Bei der **ausschließlichen Lizenz** wird wegen deren quasi-dinglichen Charakters eine Überleitung der Forderungsrechte, also etwa der Lizenzvergütungsansprüche des Lizenzgebers, oder eine Übertragbarkeit von Nutzungsrechten des Lizenznehmers auf Dritte angenommen (vgl. Rz. 99). Daraus folgt zugleich die Möglichkeit der Unterlizenzvergabe (vgl. Rz. 101 ff.). Dagegen verneint die h.M. die Übertragbarkeit bei der **einfachen Lizenz**<sup>2</sup>, es sei denn, der Lizenzgeber hat vertraglich diese Befugnis eingeräumt (s. Rz. 120). Bei der Betriebslizenz ist jedenfalls eine Übertragbarkeit ohne Geschäftsbetrieb ausgeschlossen (s. Rz. 597).
- 603 Überträgt der **Lizenznehmer** zulässigerweise seine Nutzungsrechte an Dritte, wird er dadurch jedoch **nicht von seinen Pflichten aus dem Lizenzvertrag befreit**, insbesondere seinen Zahlungspflichten; ein Wechsel des Schuldners (hier Lizenznehmers) ohne Zustimmung des Gläubigers (hier Lizenzgebers) ist unserem Zivilrecht fremd (§§ 414, 415 BGB). Dies gilt in Ansehung der Verpflichtungen, die nicht gegen den Willen des Vertragspartners auf einen Dritten übergeleitet werden können. Man denke nur an die Verpflichtung des Lizenznehmers, Lizenzzahlungen vorzunehmen, die letzten Endes auch eine notwendige Bonität des Lizenznehmers voraussetzt. Auf der anderen Seite erfordert die Interessenlage des Lizenznehmers, dass der Lizenzgeber als fähig angesehen werden muss, den Lizenzvertrag hinsichtlich der dem Lizenzgeber obliegenden Verpflichtungen zur Schutzrechtserhaltung, Schutzrechtsverteidigung oder eines etwa in diesem Zusammenhang gleichzeitig vereinbarten Know-how-Austausches zu erfüllen. Folglich werden die Lizenzvertragsparteien von ihren Vertragspflichten gegenüber dem jeweils anderen Partner nur in dem Umfang be-

<sup>1</sup> Busse/*Keukenschrijver*, PatG, § 15 Rz. 73; Benkard/*Ullmann*, § 15 Rz. 104.

<sup>2</sup> Vgl. auch *LG Düsseldorf* v. 10.5.2007, InstGE 8, 4, Rz. 27.

freit, als dieser dem zustimmt. Dies muss bei allen rechtsgeschäftlich gewollten Überleitungen von Lizenzrechtspositionen beachtet werden.

Ansonsten kann ein Partner als Schuldner einer vertraglichen Leistung im Wege einer Absprache mit einem Dritten auch gegen den Willen des anderen Partners als Gläubiger bzw. ohne dessen Zustimmung eine **Schuldmitübernahme** vereinbaren, durch die beide zu Gesamtschuldnern i.S. von §§ 421 ff. BGB werden. Eine eigene Schuldbefreiung tritt aber nur ein, wenn das Einverständnis des Gläubigers vorliegt (vgl. §§ 414, 415 BGB). 604

Nicht berührt wird das Lizenzverhältnis, wenn lediglich eine **Übernahme von Geschäftsanteilen** erfolgt, ohne dass damit eine Änderung des Vertragspartners einhergeht. Werden etwa Gesellschaftsanteile an einer GmbH übertragen, ohne dass es zu einer Auflösung der Gesellschaft kommt, so gilt der mit der betreffenden GmbH geschlossene Lizenzvertrag fort. 605

Eine solche Veränderung in Bezug auf die Gesellschaftsverhältnisse einer Vertragspartei kann allerdings für den Lizenzvertragspartner von erheblicher Tragweite sein, wenn er hierauf keinen Einfluss nehmen kann. Er kann sich plötzlich einem Wettbewerber oder sonst unliebsamen Geschäftspartner als „Partei“ des Lizenzvertrages gegenübersehen. So ist es möglich, dass ein zunächst aus der Sicht des Lizenzgebers von der Marktposition her unbedeutender Lizenznehmer „ausgetauscht“ wird durch einen wirtschaftlich wesentlich bedeutenderen, marktstärkeren Wettbewerber, der nunmehr in einem für den Lizenzgeber gefährlichen Umfang die Nutzungsbefugnis aus dem Lizenzvertrag tatsächlich ausdehnt und somit die Marktposition des Lizenzgebers – sofern dieser auch auf dem Lizenzgebiet tätig ist – erheblich einschränken kann. 606

Um den „Eintritt“ eines Dritten, insbesondere eines Wettbewerbers, in den Lizenzvertrag durch Übernahme von Gesellschaftsanteilen zu verhindern, kann es sich empfehlen, im Lizenzvertrag festzuschreiben, dass der Lizenzgeber bei einer ihn berührenden **Veränderung in der Rechtsinhaberschaft der Geschäftsanteile** – eine solche Veränderung kann etwa in der Überschreitung der **Sperrminoritätsgrenze** liegen – ein Recht zur **Kündigung aus wichtigem Grund** hat (change-of-control-Klausel). 607

Die Einflussnahme auf die Auswahl des künftigen Vertragspartners ist der Partei eines Lizenzvertrages grundsätzlich dann entzogen, wenn sie sich mit der üblichen Rechtsnachfolgeklausel, dass ein Lizenzvertrag auch **„Wirkung für den Rechtsnachfolger des einen oder anderen Partners haben soll“**, einverstanden erklärt. Diese Klausel enthält keinerlei Vorbehalte gegenüber dem Rechtsträgerwechsel eines der Partner, sei es kraft Gesetzes, sei es kraft Rechtsgeschäfts. Sicherlich einer wirtschaftlich erfolgreichen Auswertung des Schutzrechtes bzw. der Schutzrechtsposition wenig dienlich wäre die Regelung, dass ein Rechtsübergang ausgeschlossen sein soll. 608

Zweckmäßig ist es, wenn im Vertrag deutlich zum Ausdruck kommt, dass sich die Vertragspartner bei Abschluss des Vertrages der spezifischen personenrechtlichen Beziehungen dieses Lizenzvertrages bewusst sind und die **Überleitung auf einen Rechtsnachfolger** von der ausdrücklich darauf gerichteten **Erklärung (Zustimmung) des betroffenen Vertragspartners** abhängig gemacht wird.

- 609 Diese Überlegungen haben bei **internationalen Lizenzverträgen** eine ganz besondere Bedeutung. Im Hinblick auf die vorstehend dargelegten Erfordernisse und Auswirkungen eines Rechtsübergangs spielt eine Vertragsabsprache, wonach der Fortbestand des Vertrages von der **ausdrücklichen Zustimmung** des anderen Partners abhängig gemacht wird, wenn z.B. der eine Partner kraft Gesetzes oder Rechtsgeschäftes durch einen neuen Rechtsträger abgelöst wird, eine besondere Rolle. Zu denken ist z.B. an Umwandlungen privatrechtlicher Institutionen in staatlich ausgerichtete. Ein solcher Rechtswechsel kann die Interessen des anderen Lizenzvertragspartners stark berühren. Hier kann ggf. eine **modifizierte Rechtsnachfolgeklausel** dann helfen, wenn kraft *ordre public* das innerstaatliche Recht eine automatische Beendigung oder Kündigung bestehender Verträge aus Anlass dieses Rechtsvorgangs ausschließt. Wie angeregt, erfolgt in einem solchen Fall keine Kündigung als einseitig empfangsbedürftige Willenserklärung mit dem Ziel, den Lizenzvertrag zu beenden. Der Fortbestand des Vertrages hängt vielmehr davon ab, ob der von dem Rechtsübergang nicht unmittelbar Betroffene, also der andere Vertragspartner, seine Zustimmung zur Fortsetzung des Vertrages trotz dieses Rechtsträgerwechsels erklärt.
- 610 Diese **modifizierte Rechtsnachfolgeklausel** könnte etwa folgenden Inhalt haben:
- „Verliert einer der Vertragspartner die Rechtsträgerschaft an seinen, das Unternehmen kennzeichnenden Vermögenswerten oder tritt eine sonstige Veränderung in den persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnissen dieses Vertragspartners gegenüber dem Zustand im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ein, die als wesentlich angesehen werden kann, so hängt der Fortbestand dieses Lizenzvertrages von der Zustimmung des anderen Vertragspartners ab. Dies gilt auch für den Fall einer nicht bloß vorübergehenden nachhaltigen Veränderung der Dispositionsbefugnis eines Vertragspartners in Ansehung seiner Vermögenswerte. Der diesen Veränderungen unterliegende Vertragspartner ist verpflichtet, den Eintritt dieser Veränderungen dem anderen Vertragspartner sofort mitzuteilen.“
- 611 Bei Fortführung eines Handelsgeschäfts i.S. des § 25 HGB ist zu beachten, dass auch diese Vorschrift keine Rechtsnachfolge in Dauerschuldverhältnisse, um die es sich bei Lizenzverträgen regelmäßig handelt, anordnet, sondern bzgl. der Haftung des Erwerbers nur auf die bis zum Geschäftserwerb aufgelaufenen Schulden abstellt<sup>1</sup>. Schließlich treten wirtschaftlich miteinander verbundene Firmen nicht automatisch wechselseitig in beste-

<sup>1</sup> *OLG Hamm* v. 10.3.2009, GWR 2009, 194, Rz. 128.

hende Dauerschuldverhältnisse ein, wenn der zunächst vorgesehene Vertragspartner ausfällt<sup>1</sup>.

Frei.

612

### c) Übertragung eines lizenzierten Schutzrechts

Eine Veränderung der Vertragspartner kann auch dadurch eintreten, dass der Lizenzgeber das lizenzierte Schutzrecht veräußert. Ein Lizenzgeber ist trotz entgegenstehender vertraglicher Absprache im Hinblick auf die Regelung des **§ 137 Satz 1 BGB** nicht gehindert, ein lizenziertes Schutzrecht an einen Dritten zu veräußern. Unabhängig von der Kenntnis des Erwerbers über den Inhalt einer entgegenstehenden Absprache zwischen Patentinhaber und Lizenznehmer geht ein solches absprachewidrig veräußertes Schutzrecht rechtswirksam auf den Erwerber über<sup>2</sup>. 613

Die insbesondere aufgrund der Entscheidung des *BGH* vom 23.3.1982<sup>3</sup> streitige Frage, ob die vertragliche Stellung des Lizenznehmers auch gegenüber dem Erwerber des lizenzierten Schutzrechts Bestand hatte<sup>4</sup>, hat der Gesetzgeber 1986 durch die Einfügung des **§ 15 Abs. 3 PatG** Rechnung getragen. Danach besteht für Rechtsübergänge ab 1987 ein **umfassender Sukzessionschutz** für sämtliche Formen der Lizenz. Einfache wie ausschließliche Haupt- und Unterlizenzen genießen seitdem volle Bestandskraft gegenüber dem Schutzrechtserwerber. Ausgenommen sein soll nach wohl herrschender, aber abzulehnender Ansicht allein die sog. **negative Lizenz** (s. hierzu Rz. 114, 130 ff., 136), da sie als bloßer Verzicht des Lizenzgebers auf seinen patentrechtlichen Unterlassungsanspruch dem Lizenznehmer kein positives Benutzungsrecht vermittele<sup>5</sup> (s. hierzu Rz. 130 ff.). Der Sukzessionschutz gewährleistet allerdings nur den Fortbestand des Benutzungsrechts des Lizenznehmers, wie es aufgrund des Lizenzvertrags eingeräumt wurde, und bedeutet keine automatische Auswechslung der Vertragspartei auf Lizenzgeberseite, so dass der Eintritt des Schutzrechtserwerbers in den Lizenzvertrag dementsprechend nicht ohne Weiteres anzunehmen ist, sondern die (konkludente) Mitwirkung aller Beteiligten, einschließlich des 614

1 *OLG Hamm* v. 10.3.2009, GWR 2009, 194, Rz. 131.

2 *RG* v. 5.2.1930, RGZ 127, 198, 205; *Lüdecke/Fischer*, Lizenzverträge, A 28 S. 80; *Lüdecke*, GRUR 1964, 470 ff.

3 *BGH* v. 28.3.1982, BGHZ 83, 251, 255 – Verankerungsteil; der gegenteiligen Ansicht war die Vorinstanz *OLG Düsseldorf* v. 20.11.1980, GRUR 1981, 212 ff.

4 Bejaht für die ausschließliche Lizenz wegen ihrer dinglichen Natur u.a. *Lüdecke/Fischer*, Lizenzverträge, A 25 S. 77; *Ohl*, GRUR 1992, 77, 80, für die einfache Lizenz aber vom *BGH* v. 28.3.1982, BGHZ 83, 251, 255, und der h.M. verneint; kritisch u.a. *Völz*, GRUR 1983, 45 ff.; *Mager*, GRUR 1983, 51 ff.; *Brandi-Dohrn*, GRUR 1983, 146 ff.; *Rosenberger*, GRUR 1983, 203 ff.; s. auch Stellungnahme des BMJ in GRUR 1983, 494.

5 Vgl. Benkard/*Ullmann*, PatG, § 15 Rz. 111; *Mes*, PatG, § 15 Rz. 43; a.A. *Britta Bartenbach*, Diss. 2002, S. 25 ff., 213 ff.

Lizenznehmers, voraussetzt<sup>1</sup>. Die **Vertragsübernahme** ist ein einheitliches Rechtsgeschäft, das der Zustimmung aller Beteiligten bedarf und als „**drei-seitiger Vertrag**“ abgeschlossen werden kann<sup>2</sup>. Möglich und regelmäßig interessengerecht ist aber ein Vertrag zwischen der ausscheidenden und der eintretenden Partei unter Zustimmung des anderen Teils<sup>3</sup>. Eine ggf. erteilte Unterlizenz bleibt von der Vertragsübernahme unberührt, da sich dort als Vertragspartner weiterhin der Hauptlizenznehmer und der Unterlizenznehmer gegenüberstehen. Für die **Gebrauchsmusterlizenz** gilt der Sukzessionsschutz gemäß **§ 22 Abs. 3 GebrMG**.

- 615 Da **§ 137 Satz 2 BGB** die Wirksamkeit von Absprachen, die einer Veräußerung dinglicher Rechte entgegenstehen, unberührt lässt, hat ein durch eine Veräußerung des Schutzrechts betroffener Lizenznehmer neben einem Kündigungsrecht aus wichtigem Grund **Schadensersatzansprüche gemäß § 280 BGB**, die letztlich darauf gerichtet sind, den Lizenzgeber zu verpflichten, den Lizenznehmer so zu stellen, wie er bei nicht erfolgter Veräußerung des Schutzrechts stehen würde. Dies kann im Einzelfall nach § 249 Abs. 1 BGB einen Anspruch auf Rückgängigmachung der Rechtsübertragung begründen. Die Durchsetzung dieser Verpflichtung kann nur insoweit relevant werden, als der Sukzessionsschutz nach § 15 Abs. 3 PatG nicht greift oder sonst die Ausübung der Lizenzrechte eingeschränkt wird. Folglich kann sich dies nur bei Lizenzverträgen über ausländische Schutzrechte stellen, bei denen die ausländische Schutzrechtsordnung keinen Sukzessionsschutz vorsieht.
- 616 Frei.

### IX. Dauer des Lizenzvertrages

- 617 Die Dauer des Lizenzvertrages bestimmt sich im Rahmen der Vertragsfreiheit (§ 311 BGB) nach den getroffenen Abreden. So ist beispielsweise eine zeitliche Beschränkung in Form einer Zeitlizenz (s. dazu Rz. 1254 ff.) denkbar, wobei ggf. auch Auslaufklauseln (Aufbrauchfristen) beachtlich sind (s. Rz. 1273 ff.). Der Regelfall ist die Anknüpfung an die patent-/gebrauchsmusterrechtliche Schutzrechtsdauer (s. dazu Rz. 1242). In diesem Zusammenhang kann bei einem Schutzrechtsbündel eine auf den Ablauf des letzten Schutzrechts abstellende Längstlaufklausel relevant werden (s. Rz. 1259 ff.).
- 618 Davon zu unterscheiden ist die Situation der ordentlichen Kündigung des Lizenzvertrages (s. Rz. 2433 ff.) bzw. der außerordentlichen Kündigung aus

<sup>1</sup> *LG Düsseldorf* v. 21.12.2007, Düsseldorf Entscheidung Nr. 660 – Patentinhaberschaft ([www.duesseldorfer-archiv.de](http://www.duesseldorfer-archiv.de)).

<sup>2</sup> Palandt/*Grüneberg*, BGB, § 398 Rz. 41.

<sup>3</sup> Palandt/*Grüneberg*, BGB, § 398 Rz. 41.