

17. Bestand der Vertragsschutzrechte
- 17.1 Die Lizenzgeberin ist verpflichtet, die Vertragsschutzrechte aufrecht zu erhalten und die für die Vertragsschutzrechte anhängigen Erteilungsverfahren sachgerecht zu betreiben. Die Lizenzgeberin ist ferner verpflichtet, die Vertragsschutzrechte gegen Angriffe Dritter, insbesondere Einsprüche und Nichtigkeitsklagen, zu verteidigen. Die Kosten hierfür trägt jeweils die Lizenznehmerin [alternativ: die Lizenzgeberin].⁵⁹
- 17.2 Der Lizenzgeberin steht es allerdings frei, die Vertragsschutzrechte vorzeitig fallen zu lassen oder zu beschränken und die für die Vertragsschutzrechte anhängigen Erteilungsverfahren sowie die Einspruchsverfahren oder andere Verfahren aufgrund Angriffe Dritter nicht weiter zu verfolgen. Die Lizenzgeberin wird die Lizenznehmerin hiervon spätestens Wochen vorab schriftlich in Kenntnis setzen.
- Die Lizenznehmerin kann, außer im Falle einer Beschränkung, innerhalb von Wochen die Übertragung der betroffenen Vertragsschutzrechte zu einem von der Lizenzgeberin nach billigem Ermessen zu bestimmenden Betrag verlangen, dessen Höhe im Streitfall von dem in Ziffer 25.5 genannten Gericht überprüft werden kann, wobei ein derartiger Rechtsstreit keinen Einfluss auf die Wirksamkeit der Übertragung an sich hat.⁶⁰
- 17.3 Der Wegfall oder die Beschränkung der Vertragsschutzrechte sowie deren Übertragung auf die Lizenznehmerin haben keinen Einfluss auf die Pflicht zur Zahlung der bis dahin gem. Ziffern 7.1 und 7.2 des Vertrags entstandenen Lizenzgebühren.⁶¹
- Bezogen auf die Zukunft ist die Lizenznehmerin allerdings berechtigt, entweder eine nach billigem Ermessen von der Lizenzgeberin vorzunehmende Anpassung des Vertrags (beispielsweise der Höhe der laufenden Lizenzgebühren) an die veränderten Umstände zu verlangen, die im Streitfall von dem in Ziffer 25.5 genannten Gericht überprüft werden kann, oder den Vertrag bei Vorliegen der in Ziffer 22.2 des Vertrags genannten Voraussetzungen zu kündigen.⁶²
18. Verletzung der Vertragsschutzrechte durch Dritte
- 18.1 Die Parteien werden sich gegenseitig unverzüglich über jede Verletzung der Vertragsschutzrechte informieren.⁶³
- 18.2 Beide Parteien sind berechtigt, aber nicht verpflichtet, gegen die Verletzung der Vertragsschutzrechte vorzugehen. Die Parteien werden sich gegenseitig beim Vorgehen gegen derartige Schutzrechtsverletzungen unterstützen. Die Lizenzgeberin verpflichtet sich, die notwendigen Erklärungen abzugeben, um ein Vorgehen der Lizenznehmerin zu gestatten, soweit die Lizenzgeberin nicht selbst oder gemeinsam mit der Lizenznehmerin vorgeht. Die Partei, die gegen eine Verletzung der Vertragsschutzrechte vorgeht, trägt die hierfür entstehenden Kosten bzw. soweit die Parteien gemeinsam vorgehen, tragen sie die Kosten gemeinsam zu gleichen Teilen.⁶⁴
- 18.3 Vertragsschutzrechtsverletzungen Dritter berechtigen die Lizenznehmerin nicht, entsprechend der Ziffer 17.3 Satz 2 eine Anpassung des Vertrags zu verlangen oder den Vertrag zu kündigen.⁶⁵

- 18.4 Aus einem Vorgehen erzielte Vermögenszuflüsse (Schadenersatz, Kostenerstattung, etc) stehen der Partei zu, die gegen die Vertragsschutzrechtsverletzung vorgeht bzw. soweit gemeinsam vorgegangen wird, den Parteien gemeinsam zu gleichen Teilen.⁶⁶
19. Abhängigkeit von Schutzrechten Dritter
- 19.1 Die Parteien informieren sich unverzüglich, wenn sie feststellen, dass die Lehre der Vertragsschutzrechte nur unter gleichzeitiger Benutzung der Lehre eines älteren Schutzrechts eines Dritten benutzt werden kann (Abhängigkeit).⁶⁷
- 19.2 Die Lizenznehmerin ist berechtigt, entsprechend Ziffer 17.3 Satz 2 eine Anpassung des Vertrags zu verlangen oder den Vertrag zu kündigen, sofern es der Lizenzgeberin nicht gelingt, innerhalb von Monaten ab Kenntnis der Abhängigkeit deren für die Lizenznehmerin negative Auswirkungen, etwa durch eine Lizenzierung der älteren Schutzrechte des Dritten, abzuwenden.⁶⁸
- 19.3 Im Übrigen hat die Abhängigkeit keinen Einfluss auf die Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühren.⁶⁹
20. Verletzung von Schutzrechten Dritter⁷⁰
- 20.1 Die Lizenznehmerin ist verpflichtet, die Lizenzgeberin unverzüglich davon zu informieren, wenn sie bei Benutzung der Vertragsschutzrechte von Dritten wegen Verletzung von Schutzrechten in Anspruch genommen wird. Die Parteien werden das weitere Vorgehen miteinander abstimmen. Die Lizenzgeberin wird der Lizenznehmerin Beistand leisten. Sie ist berechtigt, einem Rechtsstreit beizutreten. Jede Partei trägt dabei ihre eigenen Kosten.
- 20.2 Die Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühren besteht auch dann fort, wenn gegen die Lizenznehmerin wegen Verletzung von Schutzrechten Dritter ein Rechtsstreit anhängig gemacht wird.
- [alternativ: Im Falle eines von einem Dritten wegen Verletzung von Schutzrechten anhängig gemachten Rechtsstreits ist die Lizenznehmerin berechtigt, die Lizenzgebühren gem. Ziffern 6.2 und 6.4 ab dem Zeitpunkt der Rechtsabhängigkeit für die Dauer des Rechtsstreits statt an die Lizenzgeberin an einen unabhängigen Treuhänder zu zahlen.]*
- 20.3 Wird die Lizenznehmerin in diesem Rechtsstreit rechtskräftig zur Zahlung von Schadensersatz verurteilt, so kann sie von der Lizenzgeberin für den Zeitraum, für den sie Schadensersatz zahlen muss, die Lizenzgebühren gem. Ziffern 6.2 und 6.4 bis zur Höhe des Schadensersatzes zurückverlangen, sofern sie den Rechtsstreit mit aller gebotenen Sorgfalt geführt hat. Im Übrigen gilt für die Zeit ab Kenntnis der Rechtskraft durch die Lizenzgeberin Ziffer 19.2 (Anpassung des Vertrags bzw. Kündigung) entsprechend.
- [alternativ: Die Lizenznehmerin ist verpflichtet, den Treuhänder bei dessen Beauftragung anzuweisen, die treuhänderisch verwalteten Lizenzgebühren unverzüglich an die Lizenzgeberin zu zahlen, wenn und soweit die Verletzungsklage des Dritten rechtskräftig abgewiesen wird. Darüber hinaus hat die Lizenznehmerin die laufenden Lizenzgebühren ab dann wieder direkt an die Lizenzgeberin zu zahlen.]*

Wenn und soweit die Lizenznehmerin rechtskräftig zur Zahlung von Schadensersatz verurteilt wird, kann sie den an den Dritten zu zahlenden Schadensersatz für den Zeitraum, für den sie Schadensersatz zahlen muss, von den Lizenzgebühren gem. Ziffern 6.2 und 6.4, insbesondere den für die Dauer des Rechtsstreits treuhänderisch verwalteten Lizenzgebühren abziehen, sofern sie den Rechtsstreit mit aller gebotenen Sorgfalt geführt hat. Die Lizenznehmerin ist verpflichtet, den Treuhänder bei dessen Beauftragung anzuweisen, den nach Abzug verbleibenden Betrag der treuhänderisch verwalteten Lizenzgebühren unverzüglich an die Lizenzgeberin zu zahlen. Im Übrigen gilt für die Zeit ab Kenntnis der Rechtskraft durch die Lizenzgeberin Ziffer 19.2 (Anpassung des Vertrags bzw. Kündigung) entsprechend.]

21. Vertragsdauer

21.1 Der Vertrag ist für einen Zeitraum von Jahren geschlossen.

[alternativer Zusatz: Die Vertragsdauer verlängert sich um jeweils Jahr(e), sofern der Vertrag nicht mindestens Monate vor Ablauf der jeweiligen Vertragsdauer von einer der Parteien schriftlich gekündigt wird.]⁷¹

21.2 Mit Wegfall des letzten Vertragsschutzrechts *[alternativ: und Offenkundigwerden des Vertrags-Know-hows gem. Ziffer 15.5]* endet der Vertrag auch vor Ablauf der in Ziffer 22.1 genannten Vertragsdauer.

[alternativ: Der Vertrag bleibt als reiner Know-how-Lizenzvertrag bzw. als reiner Patentreizenzvertrag fortbestehen, wenn vor Ende der Vertragsdauer nur die Vertragsschutzrechte wegfallen bzw. nur das Vertrags-Know-how offenkundig wird.]⁷²

22. Kündigung⁷³

22.1 Über die im Vertrag genannten Fälle hinaus sind die Parteien berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen.

22.2 Ein wichtiger Grund zur Kündigung des Vertrags liegt vor, wenn der kündigenden Partei unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertrags nicht zugemutet werden kann, namentlich wenn

- die andere Partei eine wesentliche Vertragspflicht verletzt und diese Pflichtverletzung nicht innerhalb einer von der kündigenden Partei schriftlich gesetzten angemessenen Frist beendet und ihre Folgen beseitigt;
- ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der anderen Partei gestellt wird, ein solches Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgewiesen wird;
- die Partei ihre Ausübungspflicht gem. Ziffer 9 nachhaltig verletzt; oder
- sich die Mehrheitsverhältnisse der anderen Partei um % ändern, es sei denn, dass der kündigenden Partei eine Fortsetzung des Vertrags weiter zugemutet werden kann.

22.3 Die Kündigung bedarf der Schriftform und ist nur innerhalb einer angemessenen Frist von regelmäßig nicht mehr als Wochen ab Kenntnis des Kündigungsgrundes möglich.

23. Auslaufklausel⁷⁴

Die Lizenznehmerin ist berechtigt, alle im Zeitpunkt der Beendigung des Vertrags bei ihr noch vorhandenen Vertragsprodukte innerhalb von Monaten zu den im Vertrag vorgesehenen Bedingungen zu vertreiben, vorausgesetzt, dass die Lizenznehmerin der Lizenzgeberin innerhalb von Wochen nach Beendigung des Vertrags eine vollständige Aufstellung aller bei ihr noch vorhandenen Vertragsprodukte übergibt und die Lizenzgeberin den Vertrag nicht aus wichtigem Grund gekündigt hat.

24. Schlussbestimmungen

24.1 Die Parteien verpflichten sich, die den Vertrag betreffende Korrespondenz über die beiden nachfolgend genannten Kontaktpersonen zu führen

Kontaktperson der Lizenzgeberin:

Name:

Position:

Anschrift:

Tel:

Fax:

Email:

Kontaktperson der Lizenznehmerin:

Name:

Position:

Anschrift:

Tel:

Fax:

E-Mail:

und der anderen Partei unverzüglich jede Änderung der Kontaktdaten mitzuteilen.⁷⁵

24.2 Nebenabreden wurden nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform gem. § 126 BGB unter Ausschluss der elektronischen Form. Dies gilt auch für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis.⁷⁶24.3 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages den gesetzlichen Vorschriften nicht entsprechen, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrags davon unberührt. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame Vertragsbestimmung durch eine rechtswirksame Bestimmung zu ersetzen, die den ursprünglichen rechtlichen und wirtschaftlichen Intentionen der Parteien am nächsten kommt. Das gleiche gilt, falls der Vertrag eine ergänzungsbedürftige Lücke aufweisen sollte.⁷⁷24.4 Der Vertrag unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des in Deutschland geltenden Kollisionsrechts.⁷⁸24.5 Für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder seiner Gültigkeit ist das Landgericht ausschließlich zuständig.⁷⁹

[alternativ: Alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder seiner Gültigkeit werden unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs durch ein Schiedsgericht endgültig entschieden. Das Schiedsgericht besteht aus drei Schiedsrichtern, von denen jede Partei einen bestellt und diese beiden Schiedsrichter den dritten als Vorsitzenden des Schiedsgerichts. Der Ort des Schiedsverfahrens ist, Verfahrenssprache ist Im Übrigen gelten die §§ 1025 ff. ZPO.]⁸⁰

[alternativ: Alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder seiner Gültigkeit werden unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs durch das Schiedsgericht der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) [alternativ: den Internationalen Schiedsgerichtshof der Internationalen Handelskammer („ICC“), Paris] [alternativ: den London Court of International Arbitration („LCIA“)] endgültig entschieden. Das Schiedsgericht besteht aus drei Schiedsrichtern, von denen jede Partei einen bestellt und diese beiden Schiedsrichter den dritten als Vorsitzenden des Schiedsgerichts. Der Ort des Schiedsverfahrens ist, die Verfahrenssprache Im Übrigen gilt die Schiedsgerichtsordnung der DIS [alternativ: der ICC] [alternativ: des LCIA].]

.
Ort/Datum

.
Ort/Datum

Alpha GmbH

Beta AG

.
Name:

.
Name:

Position:

Position:

Anlagen: *[konkret angeben]*

Anmerkungen

1. Das Formular hat eine ausschließliche Patent- und Know-how-Lizenz zum Gegenstand und ist grundsätzlich eher aus Sicht der Lizenzgeberin formuliert ist. Der Vertrag enthält aber an zahlreichen Stellen Alternativvorschläge aus Sicht der Lizenznehmerin.

2. Es empfiehlt sich, die Vertragsparteien im Rubrum des Lizenzvertrags korrekt mit Namen und Anschrift anzugeben, um überprüfen zu können, ob die Lizenzgeberin (etwa als Patentinhaberin, ausschließliche Lizenznehmerin oder sonstige Berechtigte) zur Einräumung der Lizenz berechtigt ist und die Person, die die lizenzierten Rechte später benutzt, mit der Lizenznehmerin identisch ist.

3. Zweck der Präambel des Lizenzvertrags ist es, künftigen Lesern des Vertrags und insbesondere auch einem etwaigen Gericht den Hintergrund des Vertragsschlusses zu erläutern. Es empfiehlt sich daher, in der Präambel kurz die Vertragsparteien, die relevante Technologie und die von den Parteien verfolgten Ziele darzustellen, ohne jedoch bereits konkrete Vertragspflichten festzulegen. Die Aufnahme von Zweck und Motiven des Vertragsschlusses kann eine große Hilfe im Rahmen einer späteren (his-

torischen und teleologischen) Auslegung des Lizenzvertrags bieten (vgl. dazu *Bartenbach*, Patentlizenz- und Know-how-Vertrag, Rn. 470 ff., 487).

Der Lizenzvertrag wird nach Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte ausgelegt (§§ 133, 157 BGB). Dabei ist in erster Linie der Wortlaut der Vereinbarung und der diesem zu entnehmende, objektiv erklärte Parteiwille zu berücksichtigen. Führt die Ermittlung des Wortsinns nicht zu einem eindeutigen Ergebnis, können in einem zweiten Auslegungsschritt auch die außerhalb des Vertrags liegenden Begleitumstände in die Auslegung einbezogen werden, soweit sie einen Schluss auf seinen Sinngehalt zulassen (BGH GRUR 1998, 561 (563) – Umsatzlizenz). Neben dem von den Vertragsparteien verfolgten Zweck kann beispielsweise auch ihr späteres Verhalten bei der Vertragsdurchführung Rückschlüsse auf ihren tatsächlichen Willen und ihr tatsächliches Verständnis zulassen und deshalb als Indiz für die Auslegung des Lizenzvertrags von Bedeutung sein.

Darüber hinaus ist bei der Auslegung von Lizenzverträgen die *Zweckübertragungstheorie* zu berücksichtigen, die davon ausgeht, dass die Lizenzgeberin der Lizenznehmerin grundsätzlich nur so viele Befugnisse an ihren Rechten einräumen will, wie notwendig sind, um den Lizenzvertrag durchzuführen. Folglich sind die die Lizenzgeberin verpflichtenden Bestimmungen des Lizenzvertrags im Zweifelsfall eher eng auszulegen. Möchte sich die Lizenznehmerin auf eine weite Auslegung derartiger Vertragsbestimmungen berufen, ist sie darlegungs- und beweispflichtig (vgl. *Bartenbach*, Patentlizenz- und Know-how-Vertrag, Rn. 476).

4. Um genau zu dokumentieren, welche Patente, Patentanmeldungen oder sonstigen Schutzrechte Gegenstand des Lizenzvertrags sind, empfiehlt es sich dringend, die lizenzierten Schutzrechte („Vertragsschutzrechte“) unter Angabe von individualisierenden Daten (insb. der offiziellen Aktenzeichen) im Lizenzvertrag zu nennen. Bei einer größeren Anzahl von Schutzrechten kann eine Liste der Vertragsschutzrechte als Anlage beigefügt werden.

Die Lizenznehmerin sollte vor Abschluss des Lizenzvertrags nochmals genau prüfen, ob die zu lizenzierenden Schutzrechte für sie tatsächlich interessant sind. Dazu wird sie sich von der potenziellen Lizenzgeberin Kopien der fraglichen Schutzrechte in ihrem aktuellen Stand übergeben oder sich zumindest bestätigen lassen, dass die von ihr selbst recherchierten Schutzrechte dem aktuellen Stand entsprechen. Darüber hinaus gilt der Grundsatz, dass eine weitere Erfindung des Lizenzgebers, die für die Benutzung der lizenzierten Erfindung notwendig ist, im Zweifel mitlizenziert ist (BGH GRUR 2005, 406 – Lichtflüssigkeitsabscheider).

5. Das von der Schutzrechtsfamilie geschützte Verfahren zur Herstellung von CDs ist als Verfahrenspatent neben dem Sachpatent für die CD-Herstellungsmaschine selbst geschützt. Zur Problematik von parallelen Sach- und Verfahrenspatenten näher → Anm. 8.3.3.

6. Die Definition der *Lizenzprodukte* ist vor allem in zweierlei Hinsicht relevant. Sie zeigt einerseits, welche Produkte die Lizenznehmerin unter der Lizenz herstellen, gebrauchen oder vertreiben darf, und andererseits, wofür sie Lizenzgebühren bezahlen muss.

Die Lizenzprodukte des Vertragsmusters sind CD-Herstellungsmaschinen und CDs. Das Vertragsmuster geht davon aus, dass die Lizenznehmerin unter Benutzung des lizenzierten CD-Herstellungsverfahrens und des Vertrags-Know-hows auf den lizenzierten CD-Herstellungsmaschinen (die sie zu diesem Zweck selbst bauen darf) CDs herstellen und vertreiben wird.

Die Definition der Vertragsprodukte anhand der Verwirklichung der Vertragsschutzrechte ist aus der Sicht der Lizenzgeberin empfehlenswert, um sicherzustellen, dass die Lizenznehmerin für die ihr gestattete Benutzung der Vertragsschutzrechte in möglichst weitem Umfang Lizenzgebühren bezahlt. In diesem Sinne könnten Vertragsprodukte auch ganz pauschal definiert werden als „alle Produkte, bei denen mindestens ein Patentanspruch

eines Vertragsschutzrechts wortsinngemäß oder in äquivalenter Form bzw. in mittelbarer Weise benutzt wird“ (so *Bartenbach*, Patenlizenz- und Know-how-Vertrag, Rn. 3371).

Soll dagegen die Lizenz nur für ganz bestimmte Produkte gelten, empfiehlt es sich, diese Produkte anhand ihrer (technischen) Merkmale so konkret zu definieren, dass spätere Zweifel am Umfang der Lizenz ausgeschlossen sind.

7. Das Vertragsmuster geht davon aus, dass bei Anwendung des lizenzierten CD-Herstellungsvorgangs auch geheimes Know-how der Lizenzgeberin zum Einsatz kommt. Als Lizenzprodukte werden daher auch alle CDs angesehen, bei deren Herstellung dieses geheime Know-how verwendet wird (Näher zur Lizenzierung des Know-hows: Ziffer 5 des Vertrags sowie → Anm. 16 ff.).

8. Die Einräumung der Lizenz ist eine der Kernbestimmungen des Lizenzvertrags. Sie legt fest, in welchem Umfang die Lizenznehmerin berechtigt wird, die lizenzierten Rechte der Lizenzgeberin zu benutzen. Der Umfang der Lizenz kann in verschiedener Hinsicht unterschiedlich ausgestaltet werden:

(8.1) Art der Lizenz. Zunächst ist zu entscheiden, ob dem Lizenznehmer ein ausschließliches, alleiniges oder nur ein einfaches Nutzungsrecht eingeräumt werden soll (vgl. hierzu bereits Vorbemerkung). Das Muster sieht die Einräumung einer *ausschließlichen* Lizenz vor, die im Gegensatz zur einfachen Lizenz nicht nur schuldrechtlich bindet, sondern eine dem Sachenrecht angenäherte, gleichsam dingliche absolute Natur hat (vgl. *Benkard/Ullmann/Deichfuß* PatG § 15 Rn. 92). Dies zeigt sich beispielsweise darin, dass die Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz, sofern nichts Gegenteiliges vereinbart ist, Unterlizenzen vergeben darf und ihre Nutzungsbefugnisse (anders als bei der alleinigen Lizenz, → Form. III.0) auch die Lizenzgeberin von der Nutzung der Vertragsschutzrechte ausschließen. Die Möglichkeit der ausschließlichen Lizenz ist in § 15 Abs. 2 S. 1 PatG ausdrücklich vorgesehen. Nach deutschem Kartellrecht ist sie zulässig, nach europäischem grundsätzlich auch (vgl. Ziff. 190 ff. der Leitlinien (2014/C 89/03) zur Gruppenfreistellungsverordnung zum Technologietransfer (VO (EG) 316/2014 – „GVO-TT“), wobei allerdings nach EU-Recht insbesondere dann eine kritischere Beurteilung von ausschließlichen Lizenzvereinbarungen erfolgt, wenn diese mit Gebietsbeschränkungen verbunden sind, die dem Ziel der Europäischen Union zuwiderlaufen, einen einheitlichen Binnenmarkt zu schaffen, in dem alle Waren und Dienstleistungen frei zirkulieren können (vgl. allgemein zur GVO-TT *Hufnagel* Mitt. 2004, 297; *Lübbig* GRUR 2004, 483).

(8.2) Lizenzierte Benutzungsarten. Das Patent und die anderen Immaterialgüterrechte berechtigen den Rechtsinhaber zu unterschiedlichen Nutzungshandlungen. Der Inhaber eines Sachpatents ist gem. § 9 Nr. 1 PatG grundsätzlich als Einziger berechtigt, ein Produkt, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen. Der Inhaber eines Verfahrenspatents ist grundsätzlich als Einziger berechtigt, das Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, anzuwenden oder zur Anwendung anzubieten (§ 9 Nr. 2 PatG) sowie das unmittelbar durch dieses Verfahren hergestellte Produkt (das „unmittelbare Verfahrenserzeugnis“) in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen (§ 9 Nr. 3 PatG).

Der Patentinhaber muss der Lizenznehmerin eine Lizenz nicht für alle diese möglichen Nutzungsarten seines Patentrechts einräumen. Er kann vielmehr sein Patentrecht auch nur ausschnittsweise, dh für einzelne Nutzungsarten (wie etwa die Herstellung, den Vertrieb oder den Gebrauch) lizenzieren. Freilich ist von einer derartigen Beschränkung der Lizenz auf eine (oder mehrere) Nutzungsarten des Patents nur dann auszugehen, wenn dies der Lizenzvertrag ausdrücklich vorsieht. Andernfalls wird man regelmäßig annehmen können, dass der Lizenznehmerin alle durch das Patentrecht gem. § 9 PatG eröffneten Benutzungshandlungen erlaubt sind, weil dies idR dem tatsächlichen Partei-

willen entspricht. Auch die Formulierung, dass der Lizenzgeber berechtigt sei, „die Vertragsschutzrechte zu gebrauchen“ oder „die Lizenzprodukte herzustellen“ muss noch keine Beschränkung auf den „Gebrauch“ oder die „Herstellung“ im Sinne des § 9 PatG bedeuten, da diese Formulierungen einer „Herstellungslizenz“ von den Vertragsparteien vielfach pauschalierend verwendet werden, ohne die Nutzung beschränken zu wollen (vgl. Benkard/Ullmann/Deichfuß PatG § 15 Rn. 69). Im Streitfall ist im Wege der Auslegung zu ermitteln, ob die Vertragsparteien tatsächlich eine Beschränkung der Lizenz auf einzelne Benutzungsarten wollten.

Im Vertragsmuster ist dies der Fall. Die Vertragsschutzrechte an der CD-Herstellungsmaschine darf die Lizenznehmerin nur zur Herstellung und zum Gebrauch der lizenzierten CD-Herstellungsmaschinen verwenden. Die Lizenznehmerin soll somit die unter die Vertragsschutzrechte fallenden CD-Herstellungsmaschinen nur bauen, um damit die lizenzierten CDs herstellen zu können, und nicht, um die CD-Herstellungsmaschinen weiter an Dritte zu vertreiben. Die Lizenz ist des Weiteren auf Herstellung, Anbieten und Inverkehrbringen der lizenzierten CDs beschränkt.

(8.3) Erschöpfung des lizenzierten Patentrechts. Bei der Lizenzierung von Schutzrechten ist immer der Grundsatz der Erschöpfung im Auge zu behalten, gerade wenn die Lizenz auf einzelne Benutzungshandlungen des § 9 PatG, insb. den Gebrauch und/oder Vertrieb der Lizenzprodukte, beschränkt werden soll.

(8.3.1) Grundlagen der Erschöpfung. Der Grundsatz der Erschöpfung besagt, dass ein konkretes Einzelprodukt „patentfrei“ wird, wenn es vom Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung in den Verkehr gebracht wird. Der Patentinhaber kann dann nicht mehr bestimmen, was weiterhin mit dem Produkt geschieht (BGH GRUR 1980, 38 (39) – Fullplastverfahren). Er hat kein Recht, auf die weitere Benutzung und Veräußerung dieses konkreten Produktes Einfluss zu nehmen. Der Erwerber kann über das Produkt in jeder Hinsicht frei verfügen und es ungehindert nutzen und gebrauchen (BGH GRUR 1975, 206 (207) – Kunststoffschäum-Bahnen).

Die Erschöpfung des Patentrechts stellt eine Grenze des dem Patentinhaber verliehenen Monopolrechts dar, deren Grund darin gesehen wird, dass allein der Patentinhaber darüber entscheiden kann, ob und wie sein patentgeschütztes Produkt in den Verkehr gelangen soll. Entscheidet er sich für das Inverkehrbringen des Produkts, so erhält er im Gegenzug die ihm für seine Erfindung zustehende Belohnung. Anspruch auf einen weitergehenden Erfinderlohn durch Partizipieren an einer späteren weiteren Nutzung steht dem Patentinhaber dagegen nicht mehr zu.

Die Erschöpfung des Patentrechts bezieht sich immer nur auf das konkrete Einzelprodukt, das vom Patentinhaber (oder mit seiner Zustimmung) in Verkehr gebracht wurde. Andere Produkte werden von der Wirkung der Erschöpfung nicht erfasst, auch wenn sie baugleich sind. Das Inverkehrbringen stellt keinen Rechtsakt dar, sondern einen Realakt, durch den das patentgeschützte Produkt vom Patentinhaber in die tatsächliche Verfügungsgewalt eines Anderen übergeben wird. Es kommt daher nicht auf den Verkauf oder die Übereignung eines Produkts an, sondern darauf, dass es vom Berechtigten an einen Dritten, etwa einen Spediteur, übergeben wird. Das Anbieten der geschützten Ware im Handelsverkehr oder seine Herstellung stellen dagegen allein kein Inverkehrbringen dar (vgl. Benkard/Scharen PatG § 9 Rn. 44).

Durch das Inverkehrbringen eines geschützten Produkts wird das *Recht des Patentinhabers, den geschützten Gegenstand herzustellen*, nicht beschränkt. Deshalb ist es unzulässig, aus gebrauchten, nicht mehr funktionsfähigen Gegenständen, die vom Patentinhaber selbst oder mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht worden sind, erhalten gebliebene Teile auszubauen und wieder zu einem funktionsfähigen Gegenstand zusammenzubauen (BGH GRUR 1959, 232 (234) – Förderrinne).

(8.3.2) Reichweite der Erschöpfung. Die Reichweite der Erschöpfung richtet sich nach den Regeln des EU-Binnenmarktes. Gem. dem Grundsatz des freien Warenverkehrs