

Verwertung von Know-how

Vertragstypologische Zuordnung, Vertragserfüllung und Hinweise zur Vertragsgestaltung

Bearbeitet von
Sergio Greco

1. Auflage 2010. Taschenbuch. 186 S. Paperback
ISBN 978 3 631 60459 5
Format (B x L): 14,8 x 21 cm
Gewicht: 250 g

[Recht > Zivilrecht > BGB Allgemeines Schuldrecht](#)

schnell und portofrei erhältlich bei


DIE FACHBUCHHANDLUNG

Die Online-Fachbuchhandlung [beck-shop.de](#) ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte.

§ 1 Einführung

A. Gegenstand der Untersuchung

Mit der Schuldrechtsreform wurde im BGB festgehalten, dass nicht nur Sachen und Rechte gekauft werden können, sondern auch sonstige Gegenstände. Auf solche Verträge sollen die kaufrechtlichen Regelungen entsprechend angewendet werden (§ 453 BGB). Wie noch dargestellt wird, fallen unter die sonstigen Gegenstände immaterielle Güter, an denen keine absolute Rechte bestehen.¹ Durch diese gesetzlich festgelegte Zuordnung werden jedoch einige Fragen aufgeworfen, die einer eingehenden Erörterung bedürfen. So stellt sich beispielsweise die Frage, ob und wie Rechtsmängel an Gegenstände bestehen können, welche nicht absolut rechtlich geschützt sind. Für das Deutsche Kaufrecht ist ferner das Trennungsprinzip charakteristisch. Wie wird jedoch ein Kaufvertrag über einen sonstigen Gegenstand erfüllt, wenn keine Rechte verfügt werden können? Im Rahmen dieser Arbeit sollen diese und weitere Fragen erörtert werden, mit dem Ziel, Hinweise für die Vertragsgestaltung zu geben.

Aufbauend auf den Erörterungen zum Kauf sonstiger Gegenstände sollen die Rechtsgrundlagen des sog. Know-how-Vertrages festgestellt werden. Auch wenn Know-how Gegenstand eines Kaufvertrages sein kann, so bedeutet dies nicht zwingend, dass Know-how ausschließlich in dieser Form verwertet werden kann. Bei körperlichen Gegenständen muss dies nicht weiter erörtert werden. Es ist allseits bekannt, dass eine Sache u.a. verkauft oder vermietet werden kann. Grundlegend für die Beantwortung der Frage der Verwertungsmöglichkeiten des Inhabers ist Erörterung der ihm zustehenden Schutzrechte am betreffenden Know-how. Wie noch dargestellt wird, ist die h. M. der Ansicht, dass auf den Know-how-Vertrag die kaufrechtlichen Regelungen keine Anwendung finden sollen.² Know-how könne zeitlich beschränkt überlassen werden.³ Daher soll im Rahmen dieser Arbeit festgestellt werden, ob und welche Rechte an Know-how bei einem Know-how-Vertrag übertragen werden können und ob eventuell Abstufungen in der Rechteübertragung möglich sind. Diese Problemstellung ist nicht neu und wurde in der Rechtswissenschaft in den 1970er Jahren intensiv diskutiert. Aus dieser Zeit stammt auch das wohl gehaltvollste und dogmatisch umfassendste Werk über Know-how-Verträge, abgefasst von *Stumpf*.⁴ Insbesondere aufgrund der Unkörperlichkeit von Know-how wurde damals die Anwendung von Normen aus den Nominatverträgen abgelehnt. In den letzten 30 bis 40 Jahren hat in der Gesellschaft jedoch ein enormer Wandel hinsichtlich des Handels mit immateriellen Gütern stattgefunden. Schlagwörter wie Informationsgesellschaft oder Informationszeitalter sind allgegenwärtig. Information scheint unseren Alltag maßgebend zu prägen. Auch Rechtsprechung und Gesetzgebung haben sich mit diesem Phänomen aus-

1 Siehe weiter unten, § 4

2 Siehe hierzu ausführlich weiter unten, § 5

3 Siehe beispielsweise *Hoppe*, S. 72.

4 *Stumpf*, Know-how-Vertrag.

einandergesetzt. Dies hat dazu geführt, dass der Gesetzgeber mit der Schuldrechtsnovelle den bereits erwähnten § 453 ins BGB eingefügt hat. Der Gesetzgeber wollte damit der Rechtsprechung folgen, welche schon vor der Schuldrechtsreform die Vorschriften des Kaufrechts auf die entgeltliche Übertragung von sonstigen Gegenständen angewendet hat.⁵

Akzentuiert wird die Frage der Rechtsgrundlage zudem durch folgende Erscheinung: Die Vertragsklauseln in Know-how-Verträgen lehnt sich stark an Lizenzverträge, insbesondere Patentlizenzen, an. In der Rechtswissenschaft werden Know-how-Verträge denn auch oftmals gemeinsam mit Lizenzverträgen behandelt.⁶ In der Tat sind die Parallelen sehr zahlreich. Bei den nicht vertraglich geregelten Punkten stellt sich jedoch die Frage, welche Gesetzesartikel oder Auslegungsregeln zur Lückenfüllung herangezogen werden sollen. Da die Literatur im Bereich der Know-how-Verträge im Vergleich derjenigen über Patentlizenzen sehr spärlich ist, kann man dazu geneigt sein, die für Lizenzverträge entwickelten Grundsätze unabgeändert auch für Know-how-Verträge heranzuziehen. Da der Lizenzvertrag nach h. M. jedoch ein Vertrag eigener Art ist,⁷ bringt dieser Schritt, abgesehen von der dogmatischen Fragwürdigkeit, keine Rechtssicherheit.

Die vorliegende Arbeit versucht den in der Praxis existierenden Know-how-Vertrag dogmatisch einzuordnen. Ausführungen in der Literatur zu Patentlizenzverträgen werden zwar kritisch durchleuchtet, allerdings wird der Schwerpunkt auf Know-how und die Erfüllung von Know-how-Verträgen, insbesondere hinsichtlich Übertragung eventueller Rechte an Know-how, gelegt. Nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die vertragstypologische Zuordnung von Verträgen über Wissen, Informationsverträgen oder Know-how in einem weiteren Sinne,⁸ sondern ausschließlich von Verträgen über die Überlassung von Know-how, wie sie in der Wirtschaft vorkommen.

B. Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit bezweckt die Erörterung sowohl des Kaufvertrages über Know-how gem. § 453 BGB als auch der Rechtsgrundlagen der in der Vertragspraxis als Know-how-Vertrag bezeichneten Vereinbarung. Nach einer kurzen Begriffsbestimmung wird zuerst der in § 453 Abs. 1 BGB erwähnte Kauf von sonstigen Gegenständen dargestellt. Besondere Bedeutung wird dabei auf die Erfüllung eines solchen Vertrages gelegt. Daran anschließend erfolgen eine Charakterisierung des Know-how-Vertrages sowie eine Übersicht über die bisherigen Literaturmeinungen zur vertragstypologischen Zuordnung des Know-how-Vertrages. Darauf aufbauend soll erörtert

5 Siehe BT-Drs. 14/6040, S. 242 zu § 453 BGB-E; siehe auch die Aufzählung der vermögenswerten Güter als Gegenstände des Kaufvertrages unter dem alten Schuldrecht in Müller, Rz. 79 ff.

6 So auch bei den Werken von Henn, Patent- und Know-how-Lizenzvertrag, oder Bartenbach / Gennen, Patentlizenz- und Know-how-Vertrag.

7 Hierzu ausführlich weiter unten, § 9 C.

8 Siehe zum Begriff "Know-how im weiteren Sinne" weiter unten, § 2 A.II.

werden, welche Leistungen bei einem Know-how-Kaufvertrag geschuldet sind, und ob es sich beim Know-how-Vertrag nicht auch um einen Kaufvertrag über sonstige Gegenstände, allenfalls um einen anderen Nominatkontrakt oder sogar um einen sui generis Vertrag handelt. Aufgrund der vielfältigen Erscheinungsformen wird jedoch nicht der Versuch unternommen, ein auf alle Know-how-Verträge anwendbarer Rechte- und Pflichtenkatalog aufzustellen. Ziel ist es, den Grundtypus des Know-how-Vertrages herauszuarbeiten und rechtlich einzuordnen.

C. Wirtschaftliche Bedeutung und Entwicklung von Know-how-Verträgen

I. Bedeutung

Der ökonomische Wert eines Unternehmens bemisst sich zu einem wesentlichen Teil nach den im Unternehmen befindlichen immateriellen Werten. Diese beinhalten insbesondere bei Industrieunternehmen praktisches Wissen, welches für die Herstellung von Gütern und/oder der Erbringung von Dienstleistungen erforderlich ist (diese werden im Folgenden als Erfahrungswissen bezeichnet). Bei Unternehmenszusammenschlüssen oder -übernahmen wird denn auch regelmäßig der erhoffte Zugewinn an solchem Erfahrungswissen hervorgehoben. Aus der Wirtschaftspresse sei hier als Beispiel das eindruckliche Kaufangebot des Schweizer Telekommunikationskonzerns Swisscom im März 2007 an die Aktionäre des italienischen Festnetzbetreibers Fastweb über 3,7 Milliarden Euro angeführt. Die Übernahme solle den Unternehmenswert von Swisscom steigern, da ein technologischer Vorsprung von 3 – 5 Jahren einkauft werden würde.⁹

Erfahrungswissen kann zwar auch, sofern die entsprechenden Voraussetzungen wie insbesondere der technische Charakter und die Neuheit erfüllt sind, patentrechtlich geschützt werden. Die Rechtsprechung hat allerdings die enorme Bedeutung von patentrechtlich nicht geschütztem Erfahrungswissen schon vor einiger Zeit erkannt. So hat der BGH bereits im Jahre 1955 festgestellt, dass sog. Betriebsgeheimnisse¹⁰ oft wertvoller als gewerbliche Schutzrechte seien.¹¹ Hinzu kommt, dass Unternehmen immer öfter bewusst auf eine Patentanmeldung verzichten, da sie die mit einer Anmeldung erforderliche Offenlegung der Erfindung nicht in Kauf nehmen möchten. So hat sich denn auch Heinrich Weiss, Chef des weltgrößten Stahlwerksbauers SMS Group, in der Financial Times Deutschland dahingehend geäußert, dass bewusst nur noch sehr wenige Erfindungen angemeldet werden würden, da die Patentschriften als Fundgrube für chinesische Produktpiraten dienen würden.¹²

9 So zumindest die Meinung des Swisscom Konzernchefs Carsten Schlöter, abrufbar unter <http://www.net-tribune.de/article/120307-181.php>, zuletzt abgerufen am 10. Juli 2009.

10 Zur Definition von Betriebsgeheimnissen siehe ausführlich weiter unten, § 2 B.

11 Siehe BGHZ 16, 172, 176 - Dücko-Geheimverfahren.

12 Abrufbar unter http://www.ftd.de/unternehmen/industrie/Firmen_Patente/298097.html, zuletzt abgerufen am 10. Juli 2009; siehe hinsichtlich weiterer Nachteile, welche mit einer Patentanmeldung verbunden sind weiter unten, § 2 A.V.

Verträge über Erfahrungswissen regeln daher für Unternehmen Transaktionen mit existenziellen Folgen, da dem Vertragsgegenstand, dem Erfahrungswissen, oftmals eine Kernfunktion innerhalb der Produktion zukommt.

II. Wirtschaftliche Entwicklung

Die Definition von Know-how erfolgt ausführlich weiter unten. Um dennoch bereits an dieser Stelle die wirtschaftliche Entwicklung des Know-how-Vertrages darstellen zu können, wird der Begriff Know-how bereits jetzt verwendet und zwar für betriebliches Erfahrungswissen, welches nicht durch ein gewerbliches Schutzrecht geschützt ist und welches daher ohne Schutzrechtsverletzung angewendet werden kann.

Know-how erhält seinen ökonomischen Wert u. a. durch die Gewinnungskosten, d. h. durch die Höhe der finanziellen Mittel, welche für die Entwicklung des entsprechenden Wissens notwendig sind bzw. durch eine direkte Übernahme eingespart werden können. Das Aufkommen der wirtschaftlichen Bedeutung der Know-how-Verträge¹³ geht auf das Ende des neunzehnten Jahrhunderts zurück.¹⁴ Mit der Industrialisierung wurden die Fertigungsprozesse zunehmend komplexer, was eine Spezialisierung der Unternehmen voraussetzte und vorantrieb. Es mussten beträchtliche Investitionen getätigt werden, um die Produktionsreife der Güter zu erreichen. Solche Entwicklungskosten sind mit einem erheblichen Risiko behaftet. Es ist nicht vorhersehbar, ob und wann das erforderliche Ergebnis, d. h. der geplante Fertigungsprozess, erreicht wird. Das durch einen Dritten entwickelte Know-how, welches bereits erfolgreich eingesetzt wird, stellt zumindest in dieser Hinsicht eine kalkulierbare Ausgabe dar. Dies bewirkt eine Nachfrage nach speziellem Know-how. Auf der anderen Seite des Marktes steht das Unternehmen, welches mit sehr hohen Investitionen Erfahrungswissen eigenständig entwickelt hat und durch eine Weitergabe den Ertrag erhöhen kann. Wenn beispielsweise die Erreichung der Gewinnschwelle nicht absehbar ist, stellt der - zur Zeit der Industriellen Revolution noch neue - Nachfragemarkt eine lukrative Möglichkeit dar, die Kenntnisse zu kapitalisieren.¹⁵

Die Anfangs des letzten Jahrhunderts aufkommende Spezialisierung wirkte sich neben der Erhöhung der Komplexität der Fertigungsprozesse auch im Marktbereich der Übertragung von Know-how aus. So bildeten sich auf der Angebotseite gewerbliche Betriebe, welche ausschließlich Kenntnisse erarbeiteten, um sie anschließend Dritten anzubieten. Der technische Produktionsvorgang sollte anderen Unternehmen überlassen werden. In der Nachkriegszeit hat sich der Know-how-Vertrag dann in seinen

13 Während die vertragliche Informationsvermarktung durch das aufblühende Pressewesen bereits im 19. Jahrhundert eingesetzt hatte; siehe hierzu *Moufang*, S 214.

14 Siehe *Martinek*, S. 207.

15 Vgl. auch *Böhme*, Die Besteuerung des Know-how, S. 16 f.; *Pfister* hat denn bereits 1974 festgestellt, dass technische Geheimnisse seit langem Gegenstand des Vermögensverkehrs waren, siehe *Pfister*, Das technische Geheimnis "Know how" als Vermögensrecht, S. 3.

empirischen und rechtlichen Eigenarten, welche noch ausführlich dargestellt werden, herausgebildet.¹⁶

III. Rechtswissenschaftliche Entwicklung

Bedingt durch die Vorreiterrolle der USA in der Industriellen Revolution, musste sich die Rechtswissenschaft im anglo-amerikanischen Rechtskreis als erste mit Verträgen über Know-how auseinandersetzen.¹⁷ Das Erfahrungswissen der Unternehmen, wie beispielsweise "technical informance" und insbesondere "manufacturing experience" wurde unter dem prägnanten Begriff "Know-how" zusammengefasst,¹⁸ welcher allerdings bis heute keine klar abgegrenzte Definition aufweist. Aufgrund des hohen wirtschaftlichen Wertes des sog. "Know-how" hat die Internationale Handelskammer (nachfolgend IHK) in den 1950er Jahren untersucht, in welchen Ländern ein gesetzlicher Schutz besteht. Die Ergebnisse sollten der Klärung der Frage dienen, ob und in welcher Form Know-how in allen Ländern geschützt werden sollte. Im Rahmen dieser Untersuchung wurde auch der Versuch unternommen, den Begriff Know-how näher zu umschreiben. Interessant ist dabei die Stellungnahme der deutschen Gruppe der IHK, da sie die deutsche Rechtsauffassung zur damaligen Zeit widerspiegelt.¹⁹ Dabei wurde auf die Definition, welche in § 21 des damals in Kraft gewesenen GWB für das Kartellrecht gewählt wurde, verwiesen. Darunter wurden gesetzlich nicht geschützte Erfindungsleistungen, Fabrikationsverfahren, Konstruktionen und sonstige die Technik bereichernde Leistungen verstanden. Diesen technisch geprägten Ansatz spiegelt der Leitfaden für die Abfassung von Verträgen über die internationale Know-how-Überlassung in der metallverarbeitenden Industrie wider, welcher vom Ausschuss Industrie und Grundprodukte der ECE herausgegeben wurde.²⁰ Der Begriff "Know-how" wurde bei diesen Definitionsversuchen, abgesehen vom Leitfaden der ECE, im Zusammenhang mit möglichen Schutzgesetzen untersucht. In der deutschen Literatur hat sich erstmals *Stumpf* 1970 mit dem Know-how-Vertrag eingehend auseinandergesetzt und die Problemstellungen dogmatisch aufgearbeitet. Seine Ausführungen zur Rechtsnatur des Know-how-Vertrages, welche 1977 in der 3. Auflage erschienen sind, sind bis heute hinsichtlich der dogmatischen Durchdringung einzigartig geblieben. Lediglich spezielle Aspekte, insbesondere kartellrechtlichen Besonderheiten oder Hinweise für die Vertragsgestaltung, sind ausführlich in der Literatur bearbeitet worden. Die Rechtsgrundlage allerdings, und damit verbunden die Vertragsauslegung, wurde jeweils nur am Rande und isoliert für die jeweiligen Problemstellungen behandelt. Die

16 Siehe auch *Martinek*, 206; *Pfaff*, Betriebs-Berater 1974, S. 565.

17 Eine Übersicht über die umfangreiche Rechtsprechung, welche in den USA bereits zur Nachkriegszeit kaum zu überblicken war, findet sich bei *Pfister*, Das technische Geheimnis "Know how" als Vermögensrecht, S. 53 ff.

18 *Stumpf*, Der Know-How-Vertrag, Rz. 4.

19 Siehe auch *Böhme*, Die Besteuerung des Know-how, S. 15 mit weiteren Verweisen und dem Wortlaut der Stellungnahme.

20 Eine nicht offizielle deutsche Übersetzung findet sich in *Stumpf*, Der Know-How-Vertrag, S. 277 – 319.

Autoren beschränken sich meist auf die Feststellung, dass es sich um einen Vertrag eigener Art handle. Vor allem in der jüngeren Literatur wird der Know-how-Vertrag ohne weitere Differenzierungen mit dem Patentlizenzvertrag gleichgestellt. Dieser Analogieschluss führt u. a. dazu, dass gewisse Autoren Know-how-Verträge selbst in der Insolvenz gleich wie Patentlizenzverträge behandelt haben wollen.²¹ Auch wenn dies im Ergebnis vielleicht zutreffen könnte, so wird nicht auf die Besonderheiten des Know-how im Vergleich zu einer patentierten Erfindung eingegangen; es wird lediglich eine pauschale, nicht weiter begründete Gleichstellung vollzogen. Als ausschlaggebendes Kriterium dient dabei meist das Argument, dass beides, sowohl Patent als auch Know-how, den Genuss einer Monopolstellung mit sich bringen könne, wobei das Monopol bei Know-how lediglich faktischer Natur ist, während es sich beim Patent um ein vom Staat gewährtes Ausschließlichkeitsrecht handelt. Ob ein solches Ergebnis mit der geltenden Rechtsordnung vereinbar ist, oder, dogmatisch betrachtet, die Frage der Rechtsgrundlage des Know-how-Vertrages, wurde bisher von der Literatur, ausgenommen im Werk von *Stumpf*,²² vernachlässigt. Dies erscheint vor allem vor dem Hintergrund erstaunlich, dass Know-how-Verträge keine neue Entdeckung sind; sie gehören, wie bereits dargelegt, schon seit Jahrzehnten zur Vertragspraxis.²³ Hinzu kommen der hohe wirtschaftliche Wert von Know-how und die Tatsache, dass Know-how-Verträge mindestens die gleiche Praxisrelevanz aufweisen wie Patentlizenzverträge.²⁴

§ 2 Definitionen und Abgrenzungen

A. Know-how

I. Einleitung und Verhältnis zu Wissen

Der Begriff Know-how ist im deutschen Sprachgebrauch weit verbreitet.²⁵ In den Wirtschaftsnachrichten wird er fast täglich verwendet. Die Bedeutung des Begriffes wird dabei nicht näher erläutert. Es scheint sich um einen eingebürgerten Anglizismus zu handeln, und es besteht der Eindruck, dass es sich um einen etablierten und abgegrenzten, d. h. definierten Begriff handelt. Trotz der häufigen Verwendung kann jedoch keine einheitliche Definition ausgemacht werden. Die Begriffsbeschreibung von Know-how lässt sich zweckmäßig mit der englischen Umschreibung "*knowledge of*

21 Siehe *Schmoll/Hölder*, GRUR 2004, S. 744.

22 *Stumpf*, Der Know-How-Vertrag.

23 Siehe weiter oben, § 1 C. II.

24 Der BGH hat dies bereits 1955 im Urteil BGHZ 16, 172, 176 - Dücko-Geheimverfahren festgehalten.

25 Eine Suche nach dem Begriff Know-how mit der Internetsuchmaschine Google (www.google.de), beschränkt auf deutsche Seiten, lieferte ungefähr 7'480'000 Treffer (abgerufen am 29. Juli 2009). Als Vergleich: Der Begriff Cola lieferte ungefähr 3'310'000 Treffer auf deutschen Seiten.