Lizenzverträge

Formularkommentar

Bearbeitet von
Herausgegeben von Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Pfaff, und Prof. Dr. Christian Osterrieth, Rechtsanwalt,
Bearbeitet von Oliver Axster, Dr. Wolfgang Büchner, Rechtsanwalt, Dr. Henning Harte-Bavendamm, Rechtsanwalt, Prof. Dr. Karsten Metzlaff, Rechtsanwalt, Dr. Mirko Weinert, Rechtsanwalt, und Dr. Ansas Wittkowski, Steuerberater, und Dr. Sibilla Nagel

4. Auflage 2018. Buch. XXI, 541 S. In Leinen
ISBN 978 3 406 71178 7
Format (B x L): 16,0 x 24,0 cm

Recht > Handelsrecht, Wirtschaftsrecht > Urheberrecht, Medienrecht > Urheberrecht, Lizenzrecht

Zu Leseprobe und Sachverzeichnis

schnell und portofrei erhältlich bei

beck-shop.de
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.

Pfaff / Osterrieth
Lizenzverträge
– Formularkommentar –

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Lizenzverträge
– Formularkommentar –

Begründet von

Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Pfaff †

em. Universitätsprofessor in München

Herausgegeben von

Prof. Dr. Christian Osterrieth

Rechtsanwalt in Düsseldorf
Honorarprofessor an der Universität Konstanz

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

fortgeführt und bearbeitet von:

Oliver Axster †, Rechtsanwalt in Düsseldorf; *Prof. Dr. Wolfgang Büchner*, Rechtsanwalt in München; *Prof. Dr. Henning Harte-Bavendamm*, Rechtsanwalt in Hamburg; *Prof. Dr. Karsten Metzlaff*, Rechtsanwalt in Hamburg; *Dr. Sibilla Nagel*, Diplom-Volkswirtin, Rechtsanwältin in München; *Prof. Dr. Christian Osterrieth*, Rechtsanwalt in Düsseldorf; *Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Pfaff* †, Universitätsprofessor in München; *Dr. Mirko Weinert*, Rechtsanwalt in Düsseldorf; *Dr. Ansas Wittkowski*, Steuerberater in Bielefeld

4. Auflage 2018

C.H.BECK

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

www.beck.de

ISBN 978 3 406 71178 7

© 2018 Verlag C. H. Beck oHG
Wilhelmstraße 9, 80801 München
Satz: Reemers Publishing Services GmbH, Krefeld
Druck und Bindung: Kösel GmbH & Co. KG,
Am Buchweg 1, 87452 Altusried-Krugzell
Umschlaggestaltung: Druckerei C.H. Beck, Nördlingen

Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier
(hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff)

Vorwort zur 4. Auflage

Prof. Dr. Dr. Dieter Pfaff, Begründer dieses Formularkommentars, ist am 5. Dezember 2015 gestorben.

Der Herausgeber und die Mitautoren haben ihm dafür, dass er die Initiative zu diesem Werk ergriffen hat, viel zu verdanken.

Ich danke Frau Rechtsanwältin Dr. Sibilla Nagel dafür, dass sie sich bereit erklärt hat, die bisher gemeinsam mit Dieter Pfaff betreuten Abschnitte A I, II und IV bis VI weiter zu betreuen.

Aus dem Kreise der Mitautoren ist ausgeschieden Herr Prof. Dr. Wolfgang Winzer. Die Kommentierung der Know-How-Lizenz befindet sich nunmehr integriert in der Kommentierung der unter B I und II kommentierten Patent- und Know-How-Lizenzverträge, die nunmehr eine einheitliche und zusammengefaßte Darstellung erfahren.

Im Vergleich zur Vorauflage hat das Werk dadurch eine erhebliche Straffung erfahren.

Ich danke Herrn Rechtsanwalt Dr. Mirko Weinert, Düsseldorf, für seine Bereitschaft, die in diesem Zusammenhang erforderlichen Anpassungen und Neubearbeitungen der Kommentierung für die Patent- und Know-How-Lizenzverträge übernommen zu haben.

Die Bedeutung von Lizenzverträgen als Mittel des Technologietransfers wie auch als Grundlage der Kooperation im Bereich der Markenverwertung durch Trademark-, Franchise- und Merchandising License Agreements ist ungebrochen. Zugleich haben sich die rechtlichen Rahmenbedingungen u. a. für den Technologietransfer durch Neufassung der Gruppenfeistellungsverordnung für Technologietransfer-Vereinbarungen (VO Nr. 316/2014 vom 21. März 2014) nebst den Leitlinien geändert. Diese Änderungen wie auch neue Akzentuierungen in der Rechtsprechung waren für alle Lizenzvertrags-Typen in der Neuauflage einzuarbeiten.

Düsseldorf, im Oktober 2017 *Christian Osterrieth*

DIE FACHBUCHHANDLUNG

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Inhaltsübersicht

Seite

A. Allgemeiner Teil

I. Einführung 1
II. Anzuwendendes Recht 12
III. Kartellrecht 29
IV. Streitentscheidung 97
V. Bilanzierung und Bewertung von Lizenzrechten 111
VI. Steuerliche Wirkungen im Zusammenhang mit Lizenzrechten 128
VII. Der Lizenzvertrag in der Insolvenz 161

B. Formularkommentar

Patent- und Know-How-Lizenzverträge I und II 171

Markenlizenzverträge III und IV 285

Besondere Verträge 344
V. Franchise Agreement 344
VI. Merchandising License Agreement 407

Anhang 1 441
Anhang 2 453

Sachregister 531

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Rdnr.
Vorwort	V	
Inhaltsübersicht	VII	
Abkürzungsverzeichnis	XV	
Bearbeiterverzeichnis	XXI	

A. Allgemeiner Teil

I. Einführung	1	1
1. Differenzierung der Lizenzverträge und Versuch einer Gruppenbildung	4	13
a) Lizenzaustauschverträge	4	15
b) Lizenzverträge zur verdeckten Gewinnabschöpfung	5	18
c) Verwertungslizenzen	5	20
2. Hauptgegenstände und Funktionen der „echten" Lizenzverträge	5	21
a) Übertragung technischer Kenntnisse und Fertigkeiten	6	26
b) Stand der Technik	6	27
c) Ausbildung und Training	6	28
3. Rechtsprobleme (Auswahl)	6	29
a) Begriffliche Probleme (Begriffliche Affinität zum Schutzrecht	6	29
b) Überlegungen zur Rechtsnatur	7	33
bb) Materiell gewollte Funktion und formal geschaffene Rechtsnatur	8	34
cc) Inhaltliche und funktionale Prägung	9	41
4. Zusammenfassung	10	50
II. Anzuwendendes Recht	12	55
Übersicht	12	
1. Vorbemerkung	12	55
a) Vereinbarungsfreiheit und deren Grenzen	12	55
b) Anzuwendendes Recht bei Verträgen mit Auslandselement	14	65
2. Staatsvertragliche Regelungen	16	81
a) Weltweit geltende Quellen des anzuwendenden Rechts	16	81
aa) Bestimmungen über Inhalt, Umfang und Aufrechterhaltung der zugrunde liegenden Schutzrechte	16	83
bb) Beschränkungen der Vertragsfreiheit	17	84
cc) Schutz gegen unlauteren Wettbewerb	17	85
dd) TRIPS	17	87
ee) UN-Kaufrechtsübereinkommen	17	90
b) Regional geltende staatsvertragliche Normen	18	93
aa) Vorschriften zum Inhalt, Umfang und zur Aufrechterhaltung der Schutzrechte	18	94
bb) Zulässigkeit von Lizenzverträgen	20	95
cc) Kartellrecht	20	96
dd) Recht des unlauteren Wettbewerbs	21	97
ee) Internationales Privatrecht/Prozessrecht	22	98
3. Wahl des anzuwendenden Rechts durch die Parteien	23	99

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

	Seite	Rdnr.
4. Suche des anzuwendenden Rechts bei fehlender Rechtswahl durch die Parteien	24	104
a) Qualifikation des Lizenzvertrages	27	109
b) Anknüpfung	27	113
c) Bestimmung des anzuwendenden materiellen Rechts	28	116
III. Kartellrecht	29	121
1. Kartellrechtliche Grundlagen	30	121
a) Historischer Überblick	30	121
b) Grundzüge der Wettbewerbswirtschaft	33	135
c) Spannungsverhältnis Kartellrecht/Patent	34	141
aa) Scheinbarer Widerspruch	34	141
bb) Moderner Wettbewerbsbegriff	35	146
2. Lizenzkartellrecht des GWB	37	155
a) Kartellrechtlicher Rahmen	37	155
aa) Kongruenz der §§ 1, 2 GWB mit den gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften des Art 101 AEUV:	37	156
bb) Privilegierung von Mittelstandskartellen	38	160
cc) Marktbeherrschende und marktstarke Unternehmen	38	161
dd) Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen	38	162
ee) Durchführungsbefugnisse und Sanktionen	39	163
b) Horizontale Lizenzverträge im GWB	39	165
c) Vertikale Lizenzverträge im GWB	40	167
d) Harmonisierung von Europäischem und nationalem Kartellrecht	40	168
3. EU-Recht	41	171
a) Allgemeine Rahmenbedingungen	41	171
aa) Institutioneller Rahmen	41	172
bb) Das geistige Eigentum im EU-Recht	43	180
cc) Freier Warenverkehr – Art. 34, 36 AEUV	43	183
b) EU-Kartellrecht	49	196
aa) Der Schutz des Wettbewerbs innerhalb des Europäischen Binnenmarktes vor Verfälschung ist eine der Grundlagen der EU	49	196
bb) Wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen	49	199
cc) Wettbewerbsbegriff	50	202
aaa) Deutsche Lösung	51	204
bbb) EU-Lösung	51	205
dd) Bußgeld	52	209
ee) Nichtigkeit	52	211
aaa) Salvatorische Klauseln	53	213
bbb) Anpassungsverpflichtungen	53	214
ff) Freistellung	53	215
aaa) Comfort Letter	54	218
bbb) Gruppenfreistellungsverordnungen	55	219
gg) Missbrauch marktbeherrschender Stellungen – Art. 102 AEUV	56	224
4. Lizenzverträge im EU-Kartellrecht	59	231
a) Historische Entwicklung	59	231
b) VO 240/96	60	235
c) VO 772/04	60	236
aa) Einführung	60	236
bb) Grundprinzipien	62	238
d) VO 316/2014 (Anhang 1)	63	243
aa) Einführung	63	243
bb) Anwendungsbereich	63	244

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

	Seite	Rdnr.
cc) Erläuterungen zum Vertragsgegenstand	65	249
dd) Gemischte Vertragstypen	65	250
aaa) F & E-GVO	66	251
bbb) Vertikal-GVO	66	252
ccc) Spezialisierungs-GVO	66	253
ee) Ausgrenzungen und analoge Anwendung	67	254
aaa) Technologiepools	67	255
bbb) Masterlizenzvereinbarungen	67	256
ccc) Forschungslizenzen	67	257
ddd) Markenlizenzen	68	258
ff) Marktanteilsschwellen (Art. 3/Art. 8)	68	259
gg) Dauer der Freistellung	70	268
hh) Kernbeschränkungen (Art. 4). aaa) Systematik	70	270
aaa) Systematik	70	270
bbb) Die Kernbeschränkungen zwischen Wettbewerbern im Einzelnen	71	273
(1) Preisbindung	71	273
(2) Output-Beschränkungen	72	274
(3) Zuweisung von Märkten oder Kunden	72	275
(4) Beschränkung von eigener Verwertung, Forschung, Entwicklung	72	276
ccc) Die Kernbeschränkungen zwischen Nicht-Wettbewerbern im Einzelnen	73	277
(1) Preisbindung	73	278
(2) Zuweisung von Märkten oder Kunden	73	279
(3) Selektiver Vertrieb	73	280
ii) Nicht freigestellte Verpflichtungen (Art. 5)	73	281
jj) Entzug der Freistellung (Art. 6)	74	283
kk) Nichtanwendbarkeit (Art. 7)	74	285
e) EU-Kartellrecht außerhalb der VO 316/2014	74	288
f) Lizenzbeschränkungen	75	290
aa) Negative Wirkungen	75	291
bb) Positive Wirkungen	75	292
cc) Arten von Lizenzbeschränkungen	76	293
aaa) Lizenzgebühren	76	294
bbb) Produktions- und Verkaufsbeschränkungen	76	295
ccc) Exklusiv- und Alleinlizenzen	76	296
ddd) Verkaufsbeschränkungen	77	297
eee) Output-Beschränkungen	78	298
fff) Nutzungsbeschränkungen	78	299
ggg) Eigenbedarf	78	300
hhh) Kopplungs- und Paketvereinbarungen	78	301
iii) Wettbewerbsverbote	79	302
g) Missbrauch marktbeherrschender Stellung	79	303
aa) Anwendbarkeit des Art. 102 AEUV	79	303
bb) Marktbeherrschung	80	306
aaa) Sachlich relevanter Markt	80	308
(1) Kreuz-Preis-Elastizität	80	309
(2) Marktstatistiken	81	312
(3) Beurteilungskriterien	81	313
bbb) Räumlich relevanter Markt	81	315
ccc) Marktanteil	82	316

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

	Seite	Rdnr.
cc) Missbrauch	83	321
aaa) Ausbeutungsmissbrauch	84	325
bbb) Struktur- und Behinderungsmissbrauch	85	328
(1) Verstärkung der Marktbeherrschung durch weiteres geistiges Eigentum	85	330
(2) Ersatzteil- und Zubehörmarkt	86	333
(3) Mangelnde Marktversorgung	87	334
(4) Lizenzverweigerung	87	335
(5) Lizenzerteilung	87	336
(6) Vertrieb patentierter Produkte	88	339
(7) Abbruch von Geschäftsbeziehungen	88	340
(8) Kopplungsgeschäfte	88	341
(9) Marktbeherrschung durch frühere Inhaber staatlicher Monopole	89	342
ccc) „Essential Facilities"-Doktrin	89	343
h) Sonderfall: FRAND	92	349
IV. Streitentscheidung	97	363
1. Grundsätze	98	363
2. Gerichtliche Zuständigkeiten	98	368
3. Möglichkeiten und Formen von Vereinbarungen zur Streitentscheidung	103	382
a) Form von Zuständigkeitsvereinbarungen	103	383
b) Ausschließliche Zuständigkeit und Schiedsfähigkeit	103	387
c) Vereinbarung von Schiedsgerichten und staatlichen Gerichten alternierend	105	393
d) Insbesondere Vereinbarungen von Schiedsgerichten	106	397
aa) Differenzierung nach Ländern	106	405
bb) Differenzierungen nach dem anzuwendenden Recht und der Vollstreckbarkeit von Entscheidungen	107	409
4. Alternative Streitbeilegung	108	414
V. Bilanzierung und Bewertung von Lizenzrechten	111	421
1. Grundlagen	112	421
2. Bilanzierung und Bewertung beim Lizenzgeber	112	425
a) Forschungs- und Entwicklungsphase	113	426
aa) Nationale Rechnungslegungsgrundsätze (HGB)	113	427
bb) Internationale Rechnungslegungsgrundsätze (IAS/IFRS)	115	440
b) Verwertungsphase	116	449
aa) Wiederkehrende Zahlungen bzw. empfangene Vorauszahlung	117	450
bb) Veräußerung eines Rechts	118	463
3. Bilanzierung und Bewertung beim Lizenznehmer	119	466
a) Nationale Rechnungslegungsgrundsätze (HGB)	119	469
aa) Wiederkehrende Zahlungen bzw. geleistete Vorauszahlungen	119	469
bb) Erwerb eines Rechts. aaa) Bilanzansatz	120	476
aaa) Bilanzansatz	120	476
bbb) Bilanzausweis	120	480
b) Internationale Rechnungslegungsgrundsätze (IAS/IFRS)	122	485
aa) Wiederkehrende Zahlungen bzw. geleistete Vorauszahlungen	122	486
bb) Erwerb eines Rechts	122	491
aaa) Bilanzansatz	122	491

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

	Seite	Rdnr.
bbb) Erstbewertung	122	493
ccc) Folgebewertung	123	497
4. Bilanzierung von Zuschüssen öffentlicher Geber	124	506
5. Zusammenfassung	125	512
VI. Steuerliche Wirkungen im Zusammenhang mit Lizenzrechten	128	516
Übersicht	128	
1. Einkommen- bzw. körperschaftsteuerliche Berücksichtigung	128	519
a) Grundlagen der Gewinnermittlung	129	527
aa) Maßgeblichkeit der Handels- für die Steuerbilanz	129	528
bb) Steuerbilanzielle Abweichungen	130	529
cc) Steuerbemessungsgrundlage	131	534
b) Lizenzgeber	131	536
aa) Forschungs- und Entwicklungsphase	131	536
aaa) Grundsätzliche steuerliche Behandlung	131	537
bbb) Folgen bei Körperschaften	131	540
ccc) Folgen bei Personengesellschaften	133	551
bb) Verwertungsphase	133	556
aaa) Grundsätzliche steuerliche Behandlung	134	560
bbb) Folgen bei Körperschaften	134	563
ccc) Folgen bei Personengesellschaften	135	565
cc) Lizenzüberlassung durch einen Gesellschafter	135	568
c) Lizenznehmer	136	579
d) Zusammenfassung bei Inlandssachverhalten	136	580
2. Grenzüberschreitende Sachverhalte	138	584
a) Inbound-Sachverhalte (Lizenznehmer im Inland)	138	586
b) Outbound-Sachverhalte (Lizenzgeber im Inland)	143	611
c) Anforderungen bei grenzüberschreitenden Konzernsachverhalten	147	619
aa) Verrechnungspreisproblematik	148	628
aaa) Erhöhte Aufzeichnungspflicht	149	634
bbb) Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung	150	640
ccc) Verstöße gegen Aufzeichnungspflichten	151	646
bb) Angemessenheit der Lizenzgebühr	151	650
aaa) Preisvergleichsmethode (Comparable uncontrolled price method)	152	653
bbb) Wiederverkaufspreismethode (Resale price method)	153	663
ccc) Kostenaufschlagsmethode (Cost plus method)	153	667
ddd) Gewinnorientierte Methoden	154	672
eee) Rechtsfolgen	155	676
fff) Verrechnungspreise im Zusammenhang mit der Rechtsveräußerung	155	680
cc) Funktionsverlagerung	155	681
3. Gewerbesteuer	157	692
4. Umsatzsteuer	159	698
VII. Der Lizenzvertrag in der Insolvenz	161	708
1. Historischer Überblick	162	708
2. Insolvenz des Lizenznehmers	162	712
a) Ausgangssituation	162	712
b) Sicherungsmöglichkeiten zugunsten des Lizenznehmers	163	714
c) Mehrgliedrige Lizenzkette	163	716
3. Insolvenz des Lizenzgebers	163	717
a) Lösungen in der Literatur	164	719
aa) Anwendbarkeit von § 47 InsO	164	719
bb) Analoge Anwendung von § 108 InsO	164	722

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

	Seite	Rdnr.
cc) Bestellung dinglicher Rechte	165	723
dd) Vertragliche Lösung über einen Einredeverzicht aus §§ 320, 321 BGB	166	729
b) Lösungen in der Rechtsprechung	166	731
aa) Vertragliche Lösung über eine fristlose Kündigung mit aufschiebend bedingtem Rechtsübergang	166	732
bb) Lizenzketten	167	735
cc) „Münchner Lösung“	167	739
dd) Lizenzkauf	169	745
4. Gestaltungsmöglichkeiten in der Praxis	169	748

B. Formularkommentar

Patent- und Know-How-Lizenzverträge I und II	171	
I. Ausschließlicher Lizenzvertrag (Mechanik)	171	
englische Fassung	181	
Anmerkungen	192	
II. Exclusive License Agreement (Pharmazie)	251	
deutsche Fassung	260	
Anmerkungen	271	311
Markenlizenzverträge	285	
III. Trademark License Agreement	285	
deutsche Fassung	292	
Anmerkungen	300	387
IV. Markenlizenzvertrag	324	
Anmerkungen	332	465
Besondere Verträge	344	
V. Franchise Agreement	344	
deutsche Fassung	356	
Anmerkungen	372	510
VI. Merchandising License Agreement	407	
Anmerkungen	419	601
Anhang 1 Verordnung (EU) Nr. 316/2014	441	
Anhang 2 Leitlinien zur Anwendung von Art. 101 AEUV auf Technologietransfer-Vereinbarungen vom 28.03.2014 2014/C89/03 C ABI. Nr. C89 S.3	453	
Sachregister	531	

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG