

FernUniversität Hagen  
Fachbereich Rechtswissenschaft

**Substantiierung und Beweislast für die Mängelhaftung  
beim Lizenzvertrag nach deutschem Recht**

Alexander Carlsohn

Wiener Straße 91  
01219 Dresden

Geboren am 12. April 1969 in Karl-Marx-Stadt

Matrikelnummer 6 914 268

## Inhaltsverzeichnis

Literaturverzeichnis .....	III
A. Einführung .....	1
B. Lizenzvertrag .....	2
I. Definition .....	2
II. Patentreferenzvertrag .....	3
1. Gesetzliche Regelungen.....	3
2. Regelungsgegenstand .....	4
III. Know-how-Lizenzvertrag.....	4
IV. Andere gewerbliche Schutzrechte.....	6
1. Gebrauchsmustergesetz .....	6
2. Markengesetz .....	6
3. Urheberrecht .....	7
V. Rechtscharakter des Lizenzvertrages .....	7
1. Kaufvertrag (§§ 433, 453 BGB).....	8
2. Mietvertrag (§ 535 BGB).....	9
3. Pachtvertrag (§ 581 BGB) .....	9
4. Gesellschaftsvertrag (§ 705 BGB) .....	10
5. Nießbrauch (§§ 1030, 1068 BGB) .....	11
6. Vertrag <i>sui generis</i> .....	11
C. Mängelhaftung des Lizenzgebers.....	12
I. Haftung für Sachmängel.....	13
1. Technische Ausführbarkeit und Brauchbarkeit.....	13
a) Begriff.....	13
aa) Technische Ausführbarkeit.....	14
bb) Brauchbarkeit .....	14
b) Haftung .....	14
aa) Anwendung kaufrechtlicher Regelungen.....	15
bb) Anwendung pachtrechtlicher Regelungen.....	15

cc)	Allgemeines Leistungsstörungenrecht .....	16
dd)	Ausschluß der Haftung .....	16
2.	Ertragsfähigkeit, Fabrikationsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit.....	17
II.	Haftung für Rechtsmängel .....	17
1.	Rechtsmängel bei Vertragsschluß .....	18
a)	Existenz des Schutzrechtes .....	18
b)	Verfügungsberechtigung .....	19
c)	Vorbenutzungsrecht Dritter.....	19
d)	Abhängigkeit .....	19
e)	Weitere Rechtsmängel .....	20
2.	Rechtsmängel nach Vertragsschluß.....	20
3.	Haftung .....	21
a)	Kaufrechtliche Regelungen .....	21
aa)	Unmöglichkeit der Leistung.....	21
bb)	Möglichkeit der Leistung.....	22
b)	Anwendung pachtrechtlicher Regelungen .....	22
c)	Allgemeines Leistungsstörungenrecht .....	23
4.	Nachträgliche Vernichtung des lizenzierten Rechtes.....	24
III.	Besonderheiten der einfachen Lizenz.....	25
D.	Beweislast und Substantiierung im Zivilprozeßrecht.....	25
I.	Beweislast.....	26
1.	Definition.....	26
2.	Wirkung.....	27
3.	Grundregeln der Beweislast.....	27
a)	Beweislast für günstige Rechtsnorm .....	27
b)	Beweislast für negative Tatsachen .....	28
c)	Erfüllung gemäß § 363 BGB als gesetzliche Beweislastregel .....	28
d)	Regel/Ausnahme-Verhältnis .....	29
II.	Substantiierung .....	29
E.	Beweislast für Sach- und Rechtsmängel beim Lizenzvertrag.....	31
I.	Anwendung kaufrechtlicher Regelungen.....	31

1. Haftungs begründende Norm.....	31
2. Darlegungslast.....	31
a) Darlegungslast des Lizenznehmers .....	31
b) Sekundäre Darlegungslast des Lizenzgebers .....	32
3. Beweislast .....	32
a) Sachmangel .....	32
aa) Beweislast in Abhängigkeit von der Annahme als Erfüllung .....	32
(i) Kaufvertrag.....	33
(ii) Lizenzvertrag .....	34
(iii) Stellungnahme .....	36
bb) Ergebnis .....	37
b) Rechtsmangel .....	38
aa) Rechtslage vor dem Schuldrechtsmodernisierungsgesetz.....	38
bb) Rechtslage nach dem Schuldrechtsmodernisierungsgesetz .....	39
c) Beweisschwierigkeiten für den Lizenzgeber vor der Annahme als Erfüllung gemäß § 363 BGB.....	40
d) Beweislast des Lizenzgebers für anspruchshindernde, anspruchvernichtende und anspruchshemmende Tatsachen nach der Annahme als Erfüllung gemäß § 363 BGB.....	41
aa) Abhängigkeit von einem älteren Gebrauchsmuster .....	41
bb) Abhängigkeit von einem älteren Patent.....	42
cc) Weitere Beweismöglichkeiten des Lizenzgebers .....	43
dd) Beweislast für Verschulden des Lizenzgebers.....	43
ee) Kenntnis des Lizenznehmers.....	44
ff) Unerheblichkeit der Pflichtverletzung .....	44
II. Anwendung pachtrechtlicher Normen oder des allgemeinen Leistungsstörungenrechtes.....	44
F. Zusammenfassung .....	45

## **Literaturverzeichnis**

*Bartenbach, B.*, Die Patentlizenz als negative Lizenz, 2002

*Bartenbach, B.*, Die Schuldrechtsreform und ihre Auswirkungen auf das Lizenzvertragsrecht, Mitt. 2003, 102

*Bartenbach/Bartenbach*, Schutzrechtskauf und Lizenzierung von Schutzrechten und Know-how nach der Schuldrechtsreform, MDR 2003, 1270

*Beyerlein*, Cavet emptor – Leistungsstörungs- und Gewährleistungsrecht beim Verkauf von Patenten, Mitt. 2004, 193

*Busse*, Patentgesetz, 6. Aufl. 2003

*Büring*, Gebrauchsmustergesetz, 6. Aufl. 2002

*Eichmann/v. Falckenstein*, Geschmacksmustergesetz, 3. Aufl. 2005

*Fezer*, Markengesetz, 3. Aufl. 2001

*Fischer*, Grundzüge des gewerblichen Rechtsschutzes, 2. Aufl. 1986

*Fitzner*, Schutzrechtskauf nach neuem Schuldrecht, Festschrift für Winfried Tilmann, 2003, 779

*Fromm/Nordemann*, Urheberrecht, 9. Aufl. 1998

*Haedicke*, Die Gewährleistungshaftung bei Patentveräußerungs- und Patentlizenzverträgen und das neue Schuldrecht, GRUR 2004, 123

*Henn*, Patent- und Know-how-Lizenzvertrag, 4. Aufl., 1998

*Hirthe*, Einfluß der Gesetzgebung gegen Wettbewerbsbeschränkungen und über Technologietransfer auf Know-how-Vereinbarungen, GRUR 1993, 98

*Kirchhoff*, Rückforderungsansprüche gegenüber Internet-Providern, NJW 2005, 2951

*Kortuany*, Patentlizenz- und Know-how-Verträge im deutschen und europäischen Kartellrecht, Diss. 2003

*Kraßer*, Patenrecht, 5. Aufl. 2004

*Kraßer/Schmidt*, Der Lizenzvertrag über technische Schutzrechte aus der Sicht des deutschen Zivilrechts, GRUR 2004, 324

- Laub/Laub*, Die Verletzung technischer Schutzrechte als Rechtsmangel beim Sachkauf, GRUR 2003, 654
- Mes*, Si tacuisses – Zur Darlegungs- und Beweislast im Prozeß des gewerblichen Rechtsschutzes, GRUR 2000, 934
- Meier-Beck*, Die einstweilige Verfügung wegen Verletzung von Patent- und Gebrauchsmusterrechten, GRUR 1988, 861
- Möller*, Das Patent als Rechtsmangel der Kaufsache, GRUR 2005, 468
- Musielak*, Grundkurs ZPO, 8. Aufl. 2005
- Musielak*, Grundkurs BGB, 9. Aufl. 2005
- Nierwetberg*, Die Beweislast für Sollbeschaffenheit und Qualitätsabrede im Sachmängelprozeß, NJW 1993, 1745
- Nirk*, Die Einordnung der Gewährleistungsansprüche und Leistungsstörungen bei Verträgen über Patente in das Bürgerliche Gesetzbuch, GRUR 1970, 329
- Ohl*, Wegfall der Lizenz vor Ablauf des Patents, GRUR 1992, 72
- Palandt*, Bürgerliches Gesetzbuch, 58. Aufl. 1999 (zitiert als Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch<sup>58</sup>)
- Palandt*, Bürgerliches Gesetzbuch, 65. Aufl. 2006
- Pagenberg/Geissler*, Lizenzverträge, 5. Aufl. 2003
- Pfaffelhuber*, Strategische und wirtschaftliche Ausrichtung der Lizenzpolitik, Mitt. 2005, 411
- Preu*, Der Einfluß der Nichtigkeit oder Nichterteilung von Patenten auf Lizenzverträge, GRUR 1974, 623
- Rosenberg/Schwab/Gottwald*, Zivilprozeßrecht, 16. Aufl., 2004
- Schellhammer*, Zivilprozeß, 11. Aufl. 2004
- Schmidt*, Die Beweislast in Zivilsachen – Funktion und Verteilungsregeln, JuS 2003, 1007
- Schulte*, Patentgesetz mit EPÜ, 7. Aufl. 2005
- Skaupy*, Know-how-Vereinbarungen und Kartellrecht. GRUR 1964, 539
- Ströbele/Hacker*, Markengesetz, 7. Aufl. 2003
- Zöller*, Zivilprozeßordnung, 25. Auf. 2005

## **A. Einführung**

Gewerbliche Schutzrechte gewähren ihrem Inhaber eine Monopolstellung. Nur der Inhaber ist berechtigt, das gewerbliche Schutzrecht auszuüben; er kann Dritte an der Benutzung des Rechts hindern. Der Inhaber kann seine Monopolstellung vollständig auf Dritte übertragen, beispielsweise durch Verkauf des Schutzrechtes. Er kann die Ausübung des Schutzrechtes einem oder mehreren Dritten jedoch auch durch Einräumung von Nutzungsrechten übertragen<sup>1</sup>. Eine solche Übertragung des Ausübungsrechtes wird als Lizenz, der zugrundeliegende Vertrag als Lizenzvertrag bezeichnet.

Lizenzverträge sind im bürgerlichen Recht nicht eigenständig geregelt<sup>2</sup>. Es besteht keine Einigkeit über die Rechtsnatur des Lizenzvertrages. Anerkannt ist, daß es sich bei einem Lizenzvertrag um ein Dauerschuldverhältnis handelt, das kaufrechtliche, pachtrechtliche und gesellschaftsrechtliche Elemente aufweisen kann<sup>3</sup>. Die Haftung des Lizenzgebers für Sach- und Rechtsmängel wird daher je nach Einordnung des Lizenzvertrages zu einem der Vertragstypen nach unterschiedlichen Normen beurteilt.

Gerichtliche Auseinandersetzungen werden wesentlich durch die Darlegungs- und Beweislasten der beteiligten Parteien bestimmt. Kann die beweisbelastete Partei den Beweis nicht erbringen, so kann sie ihr Recht nicht erfolgreich geltend machen. Gerichtliche Auseinandersetzungen wegen bestehender Mängel an Lizenzverträgen sind mit besonderen Beweisschwierigkeiten belastet, die sich von denen für Mängel im Kaufrecht oder Pachtrecht unterscheiden. Beispielsweise ist nicht immer einfach zu entscheiden, ob der Gegenstand des lizenzierten Rechtes in den Äquivalenzbereich eines älteren Schutzrechtes eingreift. Wenn dies zwar möglich, aber nicht sicher ist, fragt sich, wie substantiiert die Partei, die sich auf einen solchen Mängel beruft, vor-

---

<sup>1</sup> *Chrocziel*, Einführung in den gewerblichen Rechtsschutz, Rn. 129

<sup>2</sup> *Chrocziel* Einführung in den gewerblichen Rechtsschutz, Rn. 130

<sup>3</sup> *Palandt/Weidenkaff*, Bürgerliches Gesetzbuch, 65. Aufl., Einf. vor § 581 Rn. 7

zutragen hat. Handelt sich bei dem älteren Schutzrecht um ein ungeprüftes Schutzrecht könnte ferner der Bestand des älteren Schutzrechtes zweifelhaft sein. Auch ist zu entscheiden, wer für die Rechtsbeständigkeit des älteren Schutzrechtes beweispflichtig ist.

Lizenzverträge haben eine hohe wirtschaftliche Bedeutung<sup>4</sup> und sind in der Regel mit großen wirtschaftlichen Erwartungen der Parteien verbunden. Aufgrund dieser Erwartungen und den genannten Beweisschwierigkeiten ist im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung eine eindeutige Zuordnung der Darlegungs- und Beweislast zu den Parteien erforderlich.

## **B. Lizenzvertrag**

### **I. Definition**

Der Lizenzvertrag ist von Rechtsprechung und Rechtslehre entwickelt worden, ohne daß er eine grundlegende gesetzliche Regelung erfahren hat. Eine Legaldefinition existiert folglich nicht<sup>5</sup>. Für einzelne gewerbliche Schutzrechte existieren gesetzliche Regelungen, die jedoch nur zum Ausdruck bringen, daß die gewerblichen Schutzrechte ganz oder teilweise Gegenstand von ausschließlichen oder nicht-ausschließlichen (einfachen) Lizenzen sein können.

Nach den von der Rechtsprechung und Lehre entwickelten Grundsätzen regelt der Lizenzvertrag die Benutzung eines Schutzrechtes oder von Know-how zwischen dem Schutzrechts- oder Know-how-Inhaber (Lizenzgeber) und einem Dritten (Lizenznehmer)<sup>6</sup>. Es handelt sich also nicht um eine vollständige Übertragung des Schutzrechtes auf den Dritten, wie das bei einem Schutzrechtskauf der Fall wäre, sondern um eine beschränkte Rechtsübertragung<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> *Pfaffelhuber*, Strategische und wirtschaftliche Ausrichtung der Lizenzpolitik, Mitt. 2005, 411

<sup>5</sup> *Kortuany*, Patent- und Know-how-Verträge im deutschen und europäischen Kartellrecht, 14

<sup>6</sup> *Bühning*, Gebrauchsmustergesetz, § 22 Rn. 9

<sup>7</sup> *Benkard/Ullmann*, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, § 15 PatG, Rn. 33



Der Lizenzvertrag umfaßt ein Verpflichtungsgeschäft und ein Verfügungsgeschäft. Aus dem Verpflichtungsgeschäft ist der Lizenzgeber verpflichtet, dem Lizenznehmer das Recht zur Nutzung des Lizenzgegenstandes zu verschaffen, während der Lizenznehmer verpflichtet ist, an den Lizenzgeber eine vereinbarte Lizenzgebühr zu zahlen. Das Verfügungsgeschäft besteht in der Erfüllung ihrer jeweiligen Pflichten<sup>8</sup>. Beide Verträge fallen in der Regel zusammen und können daher als Einheit betrachtet werden.<sup>9</sup>

## II. Patentreferenzvertrag

Das Patent oder die Patentanmeldung sind gewerbliche Schutzrechte von besonderer Bedeutung, da ihr Gegenstand, die Erfindung, die technische Entwicklung stärker als andere Schutzrechte wie Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster oder Marken beeinflußt.

### 1. Gesetzliche Regelungen

Gemäß § 15 Abs. 2 PatG können das Recht auf das Patent, der Anspruch auf Erteilung des Patentbesitzes sowie das Recht aus dem Patent Gegenstand von ausschließlichen oder nicht-ausschließlichen Lizenzen sein. Eine Definition des Lizenzvertrages ist dem nicht zu entnehmen, da der Begriff "Lizenz" im Patentgesetz nicht weiter definiert wird. Vielmehr handelt es sich bei § 15 Abs. 2 PatG um eine Regelung, die auf der bereits vor ihrer Einführung bestehenden Rechtspraxis beruht<sup>10</sup>. Die gesetzliche Regelung stellt in Verbindung mit § 15 Abs. 1 PatG klar, daß die Einräumung einer ausschließlichen oder nicht-ausschließlichen Lizenz dem Lizenznehmer ein positives Benutzungsrecht an dem Gegenstand des Patentbesitzes gewährt. Die Regelung zeigt

---

<sup>8</sup> Bartenbach, B., Mitt. 2003, 102, 104

<sup>9</sup> Gaul/Bartenbach, Patentreferenz- und Know-how-Vertrag, K 10

<sup>10</sup> Amtliche Begründung zum Entwurf des Gemeinschaftspatentgesetzes, BIPMZ 179, 276, 280

damit auch, daß eine ausschließliche oder nicht-ausschließliche Lizenz nicht nur ein Verzicht des Lizenzgebers gegenüber dem Lizenznehmer ist, auf sein Verbotungsrecht zu verzichten<sup>11</sup>. Diese Regelung bezieht sich ferner nicht auf Erfindungen, die noch nicht zum Patent angemeldet sind<sup>12</sup>.

## 2. Regelungsgegenstand

Der Patentreferenzvertrag verpflichtet den Lizenzgeber gegenüber dem Lizenznehmer im Falle einer ausschließlichen oder einfachen Lizenz zur Einräumung eines positiven Benutzungsrechtes an dem durch das Patent geschützten Gegenstand. Im Falle einer negativen Lizenz verzichtet der Lizenzgeber allerdings nur darauf, seine Rechte, insbesondere sein Verbotungsrecht geltend zu machen<sup>13</sup>.

Die Unterscheidung zwischen ausschließlicher und einfacher Lizenz (positiven Lizenz) einerseits und negativer Lizenz andererseits hat erhebliche Bedeutung. Bei einer positiven Lizenz ist der Lizenzgeber nicht nur zur Duldung der Nutzung des Gegenstandes des Patentes durch einen Dritten verpflichtet; er muß dem Lizenznehmer auch die Nutzung ermöglichen, was mit zusätzlichen Pflichten verbunden ist<sup>14</sup>.

### **III. Know-how-Lizenzvertrag**

Der Know-how-Lizenzvertrag unterscheidet sich vom Patentreferenzvertrag insbesondere dadurch, daß sein Gegenstand kein angemeldetes Schutzrecht (wie die

---

<sup>11</sup> so früher jedenfalls das Reichsgericht, siehe

<sup>12</sup> Gaul/Bartenbach, Patentreferenz und Know-how-Vertrag., K 6 Rn. 9

<sup>13</sup> Gaul/Bartenbach, Patentreferenz und Know-how-Vertrag, K 9 Rn. 2

<sup>14</sup> Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, Rn. 291; Gaul/Bartenbach Patentreferenz und Know-how-Vertrag, K 9 Rn. 1

Patentanmeldung) oder eingetragenes Schutzrecht (wie das Patent) ist<sup>15</sup>. Es war daher in der Literatur umstritten, ob die Regelungen zum Patentlizenzvertrag auf Know-how-Lizenzverträge angewendet werden können<sup>16</sup>.

Eine Legaldefinition für Know-how existiert im deutschen Recht nicht. Für das europäische Recht wird in Art. 1 Abs. 1 lit. i Gruppenfreistellungsverordnung zu Technologietransfer-Vereinbarungen<sup>17</sup> Know-how als die Gesamtheit praktischer Kenntnis definiert, die nicht durch Patente geschützt sowie geheim, wesentlich und identifizierbar sind.

Das Schrifttum ist sich über die Begriffsbestimmung nicht einig<sup>18</sup>. Strittig ist insbesondere, ob Know-how geheim sein muß oder nicht. Nach Skaupy<sup>19</sup> wird Know-how als "nicht geschütztes Spezialwissen und technisches Erfahrungsgut angesehen, das vertraglich entweder durch die Hingabe von Arbeits- und Fabrikationsunterlagen (Konstruktionszeichnungen, Arbeitsvorschriften, Rezepte, Muster, Modelle, Formeln, Beschreibungen, Zeichnungen, Pläne, Matrizen, Gießformen, Kaliber, Spezialwerkzeug, Bearbeitungsvorrichtungen, technische Angaben u. dgl.) und/oder durch Übermittlung von Informationen über Verfahrensweisen, praktische Kniffe, Kunstgriffe, Einzelheiten der Werkstattpraxis usw. zur Verfügung gestellt wird." Ein geheimer Charakter wird demnach nicht gefordert. Das Know-how muß also nicht geheim sein<sup>20</sup>. Allerdings werden Spezialwissen und technisches Erfahrungsgut, das jedermann zugänglich ist, nicht auf das Interesse eines Lizenznehmers stoßen, da er dieses Wissen jederzeit auf anderem Wege erhalten kann, so daß eine gewisse Unzugänglichkeit des Know-hows vorauszusetzen ist<sup>21</sup>.

---

<sup>15</sup> *Benkard/Ullmann*, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, § 15 PatG, Rn. 138

<sup>16</sup> *Benkard/Ullmann*, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, § 15 PatG, Rn. 139

<sup>17</sup> Verordnung (EG) Nr. 772/2004

<sup>18</sup> *Pagenberg/Geissler*, Lizenzverträge, Muster 1 Rn. 139; *Hirthe*, Einfluß der Gesetzgebung gegen Wettbewerbsbeschränkungen und über Technologietransfer auf Know-how-Vereinbarungen, GRUR 1983, 98 f.

<sup>19</sup> *Skaupy*, Know-how-Vereinbarungen und Kartellrecht, GRUR 1964, 539

<sup>20</sup> *Pagenberg/Geissler*, a.a.O., Muster 1, 137

<sup>21</sup> *Kortunay*, Patent- und Know-How-Verträge im deutschen und europäischen Kartellrecht, 20

Der Know-how-Lizenzvertrag umfaßt somit ein Verpflichtungsgeschäft, daß den Lizenzgeber verpflichtet, dem Lizenznehmer sein vertraglich bestimmtes Know-how zu übermitteln<sup>22</sup>, während der Lizenznehmer verpflichtet ist, an den Lizenzgeber eine vereinbarte Lizenzgebühr zu zahlen. Patentlizenzvertrag und Know-how-Lizenzvertrag können auch miteinander verknüpft werden, wodurch ein gemischter Vertrag entsteht.

#### **IV. Andere gewerbliche Schutzrechte**

##### 1. Gebrauchsmustergesetz

§ 22 Abs. 2 GebrMG entspricht im Wortlaut § 15. Abs. 2 PatG. Damit unterscheidet sich die Gebrauchsmusterlizenz nicht von der Patentlizenz. Gegenstand des Gebrauchsmusterlizenzvertrages ist im Gegensatz zum Patentlizenzvertrag grundsätzlich ein nicht durch das Patentamt geprüftes Schutzrecht, während der Gegenstand eines Patentlizenzvertrages ein amtlich geprüftes Recht ist, sofern nicht bereits die Patentanmeldung lizenziert wird. Abgesehen davon, gelten dieselben Regeln wie bei Patentlizenzverträgen<sup>23</sup>.

##### 2. Markengesetz

Gemäß § 30 Abs. 1 MarkenG können die durch die Eintragung der Marken oder deren Benutzung begründeten Markenrechte Gegenstand von ausschließlichen oder einfachen Lizenzen sein. Abweichend zu den gesetzlichen Regelungen zu anderen gewerblichen Schutzrechten bestimmt § 30 Abs. 2 MarkenG, daß der Lizenzgeber gegen den Lizenznehmer vorgehen

---

<sup>22</sup> *Fischer*, Grundzüge des gewerblichen Rechtsschutzes, § 12 V 2

<sup>23</sup> *Benkhard/Ullmann*, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, § 23 GebrMG Rn. 4

kann, der die lizenzierte Marke über den vertraglich vereinbarten Umfang hinaus nutzt<sup>24</sup>.

Auch an einer Marke sind ausschließliche Rechte mit dinglicher Rechtswirkung einräumbar, so daß sich die Markenlizenz nicht von der Patent- oder Gebrauchsmusterlizenz unterscheidet<sup>25</sup>.

### 3. Urheberrecht

Das Urheberrecht entsteht mit der Schöpfung des Werkes (§ 2 Abs. 2 UrhG) und nicht durch Einreichung einer Anmeldung bei einem Patentamt. Der Urheber kann anderen das Recht einräumen, das Werk für einzelne oder alle Nutzungsarten zu verwenden (§ 31 UrhG). Urheberrechtliche Nutzungsverträge räumen einer Vertragspartei, dem Verwerter, vertraglich bestimmte Nutzungsrechte an dem urheberrechtlichen Werk ein<sup>26</sup>. Ebenso wie bei gewerblichen Schutzrechten können dem Verwerter ein einfaches oder ein ausschließliches Nutzungsrecht eingeräumt werden<sup>27</sup>.

Im Zusammenhang mit Patent- und Know-how-Lizenzverträgen spielen urheberrechtliche Werke wie Computerprogramme und Datenbanken eine besondere Rolle. Häufig werden Nutzungsrechte an diesen Werken gemeinsam mit Lizenzen an Patenten und Know-how in einem gemeinsamen Lizenzvertrag eingeräumt.

## V. Rechtscharakter des Lizenzvertrages

Für die Beurteilung der Rechte und Pflichten von Lizenzgeber und Lizenznehmer und der sich daraus ableitenden Haftungsregelungen ist eine Bestimmung

---

<sup>24</sup> *Gaul/Bartenbach*, Patentrecht und Know-how-Vertrag, K 32.2

<sup>25</sup> *Chrocziel*, Einführung in den gewerblichen Rechtsschutz, 129; a. A. *Ströbele/Hacker*, Markengesetz; § 30 Rn 36

<sup>26</sup> *Fromm/Nordemann/Hertin*, Urheberrecht, § 31 Rn. 1

<sup>27</sup> *Bartenbach, B.*, Die Patentrechtliche Lizenz als negative Lizenz, 37

des Rechtscharakters des Lizenzvertrages in bezug auf die vertragsrechtlichen Normen des BGB erforderlich, da die materiell-rechtlichen Normen des BGB die Beweislast bestimmen<sup>28</sup>. Eine spezielle gesetzliche Regelung des Lizenzvertrages fehlt; er zeigt jedoch Elemente verschiedener gesetzlich geregelter Vertragstypen.

Darüber hinaus ist zwischen ausschließlicher Lizenz und nicht-ausschließlicher (einfacher) Lizenz zu unterscheiden. Die negative Lizenz wird hier außer acht gelassen, da diese keine Verpflichtungen des Lizenzgebers außer der bloßen Duldung der Nutzung des patentierten Gegenstandes mit sich bringt.

#### 1. Kaufvertrag (§§ 433, 453 BGB)

Der Lizenzvertrag ist zum Teil als Kaufvertrag über ein Recht gemäß der §§ 433, 453 BGB eingeordnet worden<sup>29</sup>. Nach § 433 I BGB verpflichtet der Kaufvertrag den Verkäufer eine Sache zu übergeben und dem Käufer das Eigentum an der Sache zu verschaffen. Der Käufer ist nach § 433 II BGB zur Zahlung des vereinbarten Kaufpreises verpflichtet. Nach § 453 BGB finden die Vorschriften über den Kauf von Sachen über den Kauf von Rechten entsprechend Anwendung. Der Kaufvertrag ist ein gegenseitiger Vertrag.

Anders als der Verkäufer eines Rechts überträgt der Lizenzgeber jedoch nicht das gesamte Schutzrecht auf den Lizenznehmer, sondern räumt diesem nur ein Nutzungsrecht ein<sup>30</sup>. Allerdings kann zumindest der ausschließliche Lizenzvertrag auch als Verkauf des Nutzungsrechtes angesehen werden. Die

---

<sup>28</sup> Schellhammer, Der Zivilprozeß, Rn. 380

<sup>29</sup> Nirk, Die Einordnung der Gewährleistungsansprüche und Leistungsstörungen bei Verträgen über Patente in das Bürgerliche Gesetzbuch, 329, 330

<sup>30</sup> Gaul/Bartenbach, Patentreferenz und Know-how-Vertrag, K 14

Übertragung des Nutzungsrechtes erfolgt in einem einmaligen und punktuellen Übertragungsakt<sup>31</sup>.

## 2. Mietvertrag (§ 535 BGB)

Der Lizenzvertrag enthält Elemente eines Dauerschuldverhältnisses, da der Lizenzgeber im Falle eines Patentes zu dauernder Aufrechterhaltung des Schutzrechtes und zur Verteidigung des Schutzrechtes verpflichtet ist, während der Lizenznehmer in regelmäßigen Abständen Lizenzgebühren zu zahlen hat<sup>32</sup>. Allerdings ist Gegenstand eines Lizenzvertrages die Überlassung von Rechten, nicht aber einer Sache. Eine Vermietung von Rechten ist jedoch nicht vorgesehen<sup>33</sup>. Eine direkte Anwendung des Mietrechtes kommt somit nicht in Betracht<sup>34</sup>.

## 3. Pachtvertrag (§ 581 BGB)

Eine solche Schwierigkeit besteht bei der Einordnung des Lizenzvertrages als Pachtvertrag nicht. Gegenstand des Pachtvertrages können nicht nur Sachen, sondern auch Rechte sein<sup>35</sup>.

Allerdings wird gegen die Einordnung als Pachtvertrag eingewendet, daß der Pachtvertrag die Überlassung des Pachtgegenstandes und dessen Rückgabe nach dem Ablauf des Vertrages voraussetzt (§§ 581, 546 BGB). Das lizenzierte Schutzrecht als solches verbleibt jedoch beim Lizenzgeber und wird nicht auf den Lizenznehmer übertragen. Nach Erlöschen des lizenzierten Schutzrechtes ist dessen Rückgabe an den Lizenzgeber nicht möglich<sup>36</sup>.

---

<sup>31</sup> Haedicke, GRUR 2004, 123

<sup>32</sup> Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag., Rn. 20; Bartenbach, B., Mitt. 102, 104; Gaul/Bartenbach, Patentlizenz und Know-how-Vertrag., K 14

<sup>33</sup> Palandt/Weidenkaff, Bürgerliches Gesetzbuch, § 535 Rn. 2

<sup>34</sup> Gaul/Bartenbach, Patentlizenz und Know-how-Vertrag, K 15; Bartenbach, B., Mitt. 102, 104

<sup>35</sup> Palandt/Weidenkaff, Bürgerliches Gesetzbuch, § 581 Rn. 3

<sup>36</sup> Gaul/Bartenbach, Patentlizenz und Know-how-Vertrag, K 16

Ebenso wenig kann Know-how, beispielsweise Erfahrungswissen, an den Lizenzgeber zurückgegeben werden. Überdies kennt der Pächter beim Pachtvertrag vor Vertragsschluß die Pachtleistung, während der Lizenzvertrag mit zahlreichen Unsicherheiten wie eine mögliche Abhängigkeit von Schutzrechten Dritter oder fehlender Herstellbarkeit des durch das Schutzrecht geschützten Gegenstandes verbunden ist. Im Hinblick auf die einfache Lizenz ist überdies zu berücksichtigen, daß ein Gegenstand nicht gleichzeitig an mehrere Personen, die von einander völlig unabhängig sind, verpachtet werden kann<sup>37</sup>.

Eine ausschließliche Einordnung des Lizenzvertrages als Pachtvertrag ist auch von der Rechtsprechung abgelehnt worden<sup>38</sup>.

#### 4. Gesellschaftsvertrag (§ 705 BGB)

Das gesellschaftsvertragliche Element des gemeinsamen Zwecks setzt eine engere Bindung der Vertragsparteien als die bloße Beteiligung des Lizenzgebers am wirtschaftlichen Erfolg des lizenzierten Schutzrechtes aufgrund der Zahlung von Lizenzgebühren voraus<sup>39</sup>. Der Lizenzvertrag ist vielmehr auf den Austausch von Leistungen gerichtet, wobei jede Partei ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen verfolgt. Ausnahmen hiervon können sich allerdings bei Forschungs- und Entwicklungsverträgen ergeben<sup>40</sup>.

Eine pauschale Einordnung des Lizenzvertrages als Gesellschaftsvertrag ist daher von Rechtsprechung und Lehre abgelehnt worden<sup>41</sup>.

---

<sup>37</sup> *Bartenbach, B.*, Die Patentlizenz als negative Lizenz, 88

<sup>38</sup> BGH GRUR 1961, 27, 29 – Holzbauträger

<sup>39</sup> *Benkard/Ullmann*, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, § 15 PatG Rn. 49

<sup>40</sup> *Stumpf/Groß*, Der Lizenzvertrag, Rn. 459

<sup>41</sup> *Stumpf/Groß*, Der Lizenzvertrag, Rn. 23



## 5. Nießbrauch (§§ 1030, 1068 BGB)

In der Literatur ist vereinzelt vorgeschlagen worden, einzelne Regelungen des Nießbrauches auf Lizenzverträge anzuwenden<sup>42</sup>. Nießbrauch ist das dingliche Recht, die Nutzungen des belasteten Gegenstandes zu ziehen (§ 1030 BGB). Auch übertragbare Rechte können mit einem Nießbrauch belastet werden. Das Recht aus dem Patent kann ein derartiges Recht sein<sup>43</sup>.

Eingewendet wird gegen die Anwendung der Nießbrauchregelungen jedoch, daß § 1041 BGB den Nießbraucher zur Erhaltung des Rechtes in seinem wirtschaftlichen Bestand verpflichtet. Nach § 1065 BGB wird der Nießbraucher ferner bei Beeinträchtigungen seines Rechtes auf Ansprüche verwiesen, die sich aus dem Eigentümer-Besitzer-Verhältnis ergeben. Beides ist mit dem Wesen des Lizenzvertrages nicht vereinbar<sup>44</sup>.

## 6. Vertrag *sui generis*

Die vorstehenden Ausführungen zeigen, daß eine Zuordnung des Lizenzvertrages zu einem der gesetzlichen Vertragstypen nicht eindeutig möglich ist. Dies folgt aus dem Charakter des Lizenzvertrages als gewagtes Geschäft<sup>45</sup>. Der Lizenzvertrag ist daher als Vertrag *sui generis* anzusehen<sup>46</sup>. Einzelvorschriften der verschiedenen gesetzlichen Vertragstypen werden jedoch angewendet, wenn sie als eine interessengerechte Lösung empfunden werden. In Abhängigkeit von den Besonderheiten des zu beurteilenden Lizenzvertrages werden somit Regeln des Kaufrechtes, des Gesellschaftsrechtes, des Mietrechtes oder des Pachtrechtes angewendet.

---

<sup>42</sup> Henn, Patent- und Know-how-Lizenzvertrag, Rn. 98 ff.

<sup>43</sup> Benkard/Ullmann, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, § 15 PatG Rn. 28

<sup>44</sup> Bartenbach, B., Mitt. 2003, 102, 105

<sup>45</sup> BGH GRUR 1961, 27, 28 – Holzbauträger; Schulte/Kühnen, Patentgesetz mit EPÜ, § 15 Rn. 31;

<sup>46</sup> BGH GRUR 1979, 767, 768 – Mineralwolle; Benkard/Ullmann, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, § 15 PatG Rn. 49; Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, § 15 Rn. 53; Kraßer, Patentrecht, 962; Bartenbach, B., Mitt. 102, 104; Eichmann/v. Falckenstein, Geschmacksmustergesetz, § 31 Rn. 2; Fromm/Nordemann/Hertin, Urheberrecht, vor § 31 Rn. 62

Im Hinblick auf den ausschließlichen Lizenzvertrag herrscht jedoch keine Einigkeit, ob die Regelungen der Rechtspacht den kaufrechtlichen Bestimmungen vorzuziehen sind. Nach Ansicht eines Teils der Lehre soll im Regelfall von der Rechtspacht ausgegangen werden<sup>47</sup>. Ein anderer Teil ist dagegen der Ansicht, daß nach der Reform des Schuldrechtes durch das Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechtes vom 26. Nov. 2001, die kaufrechtlichen Regelungen vorzuziehen sind<sup>48</sup>.

In einer Vielzahl von Fällen erscheint es jedoch nicht erforderlich zu entscheiden, ob die Regelungen der Rechtspacht oder des Kaufrechtes vorzuziehen sind. Enthalten bestimmte Regelungen zu diesen Vertragstypen allgemeine Rechtsgrundsätze, so können diese Rechtsgrundsätze auf den Lizenzvertrag entsprechend angewendet werden, wenn sie mit den Besonderheiten des Lizenzvertrages vereinbar sind<sup>49</sup>. Dies gilt beispielsweise für den sich aus § 433 BGB ergebenden allgemeinen Rechtsgedanken, daß derjenige, der vertraglich bestimmte Eigenschaften zusichert, beim Fehlen dieser Eigenschaften dafür verschuldensunabhängig nach 276 Abs. 1 Satz 1 BGB haftet. Nichts anderes ergibt sich, wenn die zur Rechtspacht gehörende Regelung des § 536 a Abs. 1 BGB zugrunde liegt<sup>50</sup>.

### **C. Mängelhaftung des Lizenzgebers**

Aufgrund des Fehlens einer gesetzlichen Regelung unterliegt die Haftung des Lizenzgebers dem Grundsatz der Vertragsfreiheit nach § 311 BGB. Die Haftung des Lizenzgebers kann somit vertraglich ausgeschlossen werden. Eine Haftung des Li-

---

<sup>47</sup> Benkard/Ullmann, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, § 15 PatG Rn. 49

<sup>48</sup> Haedicke, Die Gewährleistungshaftung bei Patentveräußerungs- und Patentlizenzverträgen und das neue Schuldrecht, GRUR 123, 125

<sup>49</sup> Bartenbach, B., Mitt. 102, 105

<sup>50</sup> Gaul/Bartenbach, Patentlizenz und Know-how-Vertrag, K 19

zenzgebers für Sach- und Rechtsmängel kommt somit nur in Betracht, wenn der Lizenzvertrag keine dem entgegenstehenden Regelungen enthält<sup>51</sup>.

## **I. Haftung für Sachmängel**

Der Lizenzvertrag verpflichtet den Lizenzgeber, dem Lizenznehmer ein Nutzungsrecht an der Erfindung zu verschaffen. Daraus folgt, daß die Erfindung durch den Lizenznehmer auch zu dem vertraglich vereinbarten Zweck benutzt werden kann. Fehlt die Benutzbarkeit der Erfindung, so wird dies als Sachmangel bezeichnet<sup>52</sup>. Die Erfindung ist nicht brauchbar, wenn ihre Tauglichkeit zu dem vertragsgemäßen Gebrauch aufgehoben oder gemindert ist.

### **1. Technische Ausführbarkeit und Brauchbarkeit**

#### **a) Begriff**

Der Lizenzgeber hat nach Rechtsprechung für die technische Ausführbarkeit und Brauchbarkeit der Erfindung nach den Grundsätzen der Sachmängelhaftung einzustehen<sup>53</sup>. Dies gilt auch dann, wenn der Lizenzgeber keine ausdrückliche Zusicherung dafür gegeben hat<sup>54</sup>.

Die Haftung des Lizenzgebers wird damit begründet, daß er – wenn sich die Erfindung als technisch nicht ausführbar oder unbrauchbar für den vertraglich vereinbarten Zweck erweist – keine Leistung erbracht habe, die eine Gegenleistung des Lizenznehmers rechtfertigen würde<sup>55</sup>.

---

<sup>51</sup> *Busse/Keukenschrijver*, Patentgesetz, § 15 Rn. 104

<sup>52</sup> *Stumpf/Groß*, Der Lizenzvertrag, Rn. 291

<sup>53</sup> BGH GRUR 1979, 768, 769 – Mineralwolle; *Benkard/Ullmann*, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, § 15 PatG Rn. 102

<sup>54</sup> BGH GRUR 1979, 768, 769 – Mineralwolle

<sup>55</sup> *Kraßer/Schmidt*, Der Lizenzvertrag über technische Schutzrechte aus der Sicht des deutschen Zivilrechts, 324, 335

aa) Technische Ausführbarkeit

Eine Erfindung ist technisch ausführbar, wenn ein Gerät mit den technischen Mitteln, die bei Vertragsabschluß zur Verfügung standen, tatsächlich hergestellt werden kann<sup>56</sup>. Die geschützte Vorrichtung oder das geschützte Verfahren muß dabei innerhalb eines angemessenen Zeitraums von einem Durchschnittsfachmann unter Einsatz üblicher Herstellungsvorrichtungen mit zumutbarem Aufwand verwirklicht werden können<sup>57</sup>.

Die technische Ausführbarkeit ist von der fabrikmäßigen Ausführbarkeit zu unterscheiden<sup>58</sup>.

bb) Brauchbarkeit

Erfindung muß brauchbar sein, d. h. der nach der Vereinbarung erstrebte technische Verwendungszweck muß erreicht werden können; dagegen haftet der Lizenzgeber ohne hinzukommende Parteienvereinbarung nicht für die Fabrikationsreife der Erfindung<sup>59</sup>.

b) Haftung

Zur Bestimmung der Haftung des Lizenzgebers bei Sachmängeln sind vorwiegend kaufrechtliche<sup>60</sup>, pachtrechtliche<sup>61</sup> Bestimmungen sowie das allgemeine Leistungsstörungenrecht<sup>62</sup> herangezogen worden. Insbe-

---

<sup>56</sup> *Gaul/Bartenbach*, Patentrecht, K 445

<sup>57</sup> *Henn*, Patentrecht, Rn. 310

<sup>58</sup> *Stumpf/Groß*, Der Lizenzvertrag, Rn. 297;

<sup>59</sup> BGH GRUR 1955, 338, 340 f. – Beschlagfreie Brillengläser; BGH GRUR 1965, 298, 301 – Reaktions-Meßgerät

<sup>60</sup> *Kraßer*, Patentrecht, 968 (Nr. 3); *Kraßer/Schmidt*, Der Lizenzvertrag über technische Schutzrechte aus der Sicht des deutschen Zivilrechts, 324, 336; *Kortuany*, Patentrecht- und Know-how-Verträge im deutschen und europäischen Kartellrecht, 62

<sup>61</sup> *Kraßer*, Patentrecht, 968 f. (Nr. 4) *Gaul/Bartenbach*, Patentrecht, K 446

<sup>62</sup> *Bühning*, Gebrauchsmustergesetz, § 15 Rn. 13; *Bartenbach/Bartenbach*, Schutzrechtskauf und Lizenzierung von Schutzrechten und Know-how nach der Schuldrechtsreform, 1270, 1277

sondere bei ausschließlichen Lizenzen werden die Ansprüche des Lizenzgebers aus § 453 BGB, einer kaufrechtlichen Bestimmung, abgeleitet<sup>63</sup>.

aa) Anwendung kaufrechtlicher Regelungen

Werden kaufrechtliche Regelungen angewendet, so ergibt sich die Haftung des Lizenzgebers aus §§ 453 Abs. 1, 433 Abs. 1 Satz 2 BGB. Demnach hat der Lizenzgeber dem Lizenznehmer das lizenzierte Recht frei von Sachmängeln zu verschaffen. Mangelfreiheit liegt vor, wenn der Ist-Zustand des Vertragsgegenstandes dem Soll-Zustand entspricht<sup>64</sup>.

Die Ansprüche des Lizenznehmers ergeben sich aus §§ 437 BGB. Er kann Nacherfüllung gemäß § 439 BGB verlangen (§ 437 Nr. 1 BGB); er kann vom Vertrag zurücktreten oder die Lizenzgebühr mindern (§§ 437 Nr. 2, 440, 423, 326 Abs. 5 BGB); oder er kann Schadensersatz (§§ 437 Nr. 3 Alt. 1, 440, 280, 281, 311 a Abs. 5 BGB) oder den Ersatz seiner vergeblichen Aufwendungen verlangen (§§ 437 Nr. 3 Alt. 2, 284 BGB).

bb) Anwendung pachtrechtlicher Regelungen

Bei der Anwendung pachtrechtlicher Regelungen ergibt sich die Haftung des Lizenzgebers aus §§ 581, 536 Abs. 1 BGB. Danach ist der Lizenznehmer von der Einrichtung der Lizenzgebühr befreit, wenn das lizenzierte Recht einen Sachmangel aufweist (§ 536 Abs. 1 Satz 1 BGB). Ist das lizenzierte Recht nur in seiner Tauglichkeit eingeschränkt, aber nicht vollkommen un verwendbar, so

---

<sup>63</sup> *Haedicke*, Die Gewährleistungshaftung bei Patentveräußerungs- und Patentreizenzverträgen und das neue Schuldrecht, 123, 125 f.

<sup>64</sup> *Palandt/Putzo*, Bürgerliches Gesetzbuch, § 434 Rn. 9

darf der Lizenznehmer die Lizenzgebühr nur in angemessener Weise kürzen.

Aus § 536 a Abs. 1 BGB folgt, daß der Lizenznehmer Anspruch auf Schadensersatz hat, wenn der Sachmangel bei Vertragsschluß vorhanden war oder später entsteht, sofern der Lizenzgeber den Mangel zu vertreten hat. Nach § 536 a Abs. 2 BGB hat der Lizenznehmer ferner Anspruch auf Ersatz seiner Aufwendungen.

cc) Allgemeines Leistungsstörungenrecht

Wird das allgemeine Leistungsstörungenrecht für anwendbar gehalten, so ergibt sich die Haftung des Lizenzgebers aus § 280 BGB. Danach hat der Lizenznehmer Anspruch auf Schadensersatz, sofern der Sachmangel auf einer Pflichtverletzung des Lizenzgebers beruht. Aus § 313 BGB ergibt sich das Recht des Lizenznehmers vom Vertrag zurückzutreten, wobei nach Invollzugnahme des Lizenzvertrages durch die Vertragsparteien ein Kündigungsrecht nach § 314 BGB an die Stelle des Rücktrittsrechtes tritt<sup>65</sup>. Wird die fehlende technische Ausführbarkeit als anfängliches Leistungshindernis betrachtet, so kann sich die Haftung des Lizenzgebers auch aus 311 a BGB ergeben.

dd) Ausschluß der Haftung

Kannte der Lizenznehmer bei Vertragsabschluß die fehlende Brauchbarkeit oder technische Ausführbarkeit der Erfindung, so kommt eine Haftung des Lizenzgebers allerdings nicht in Betracht. Das gleiche kann gelten, wenn eine umfangreiche Erprobung oder Verbesserung des Lizenzgegenstandes durch den Lizenznehmer

---

<sup>65</sup> *Bartenbach, B., Mitt. 102, 110*

vertraglich vereinbart worden ist<sup>66</sup>. Dies folgt im Falle der kaufvertraglichen Regelungen aus § 442 BGB, beim Pachtvertrag aus § 536 b BGB, bei der Anwendung des allgemeinen Leistungsstörungsrechtes aus dem Verbot des treuwidrigen Verhaltens nach § 242 BGB.

## 2. Ertragsfähigkeit, Fabrikationsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit

Eine Haftung des Lizenzgebers für die wirtschaftliche Verwertbarkeit des lizenzierten Gegenstandes wird abgelehnt, sofern der Lizenzgeber keine besonderen Zusicherungen (Garantien) gegeben hat<sup>67</sup>. Dies folgt aus dem Charakter des Lizenzvertrages als gewagtes Geschäft. Aufgrund des Wagnischarakters des Lizenzvertrages hat der Lizenznehmer das Risiko fehlender Fabrikationsreife und des Reifezustandes der Erfindung zu tragen<sup>68</sup>. Die Wettbewerbsfähigkeit und damit der geschäftliche Erfolg werden der Risikosphäre des Lizenznehmers zugeordnet. Der Lizenznehmer hat damit zu rechnen, daß patentierte Erfindungen nicht immer mit wirtschaftlichem Erfolg umgesetzt werden können<sup>69</sup>.

## II. Haftung für Rechtsmängel

Neben der Sachmängelfreiheit muß der lizenzierte Gegenstand auch frei von Rechtsmängeln sein. Ein zwar brauchbarer und technisch ausführbarer Gegenstand des Lizenzvertrages ist für den Lizenznehmer wertlos, wenn er aufgrund von Rechten Dritter die lizenzgemäßen Erzeugnisse nicht herstellen kann, wenn er nach dem lizenzierten Verfahren nicht arbeiten kann oder wenn die Monopol-

---

<sup>66</sup> Henn, Patent- und Know-how-Lizenzvertrag, Rn. 312

<sup>67</sup> BGH GRUR 1955, 338, 340 f. – Beschlagfreie Brillengläser; BGH GRUR 1965, 298, 301 – Reaktions-Meßgerät; Benkard/Ullmann, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, § 15 PatG Rn. 108; Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, § 15 Rn. 112; Pagenberg/Geissler, Lizenzverträge, Muster 1 Rn. 67

<sup>68</sup> BGH GRUR 1959, 616, 617 – Metallabsatz

<sup>69</sup> Bartenbach, B., Die Patentlizenz als negative Lizenz, 169 f.

stellung, die durch das Schutzrecht eingeräumt werden soll, tatsächlich nicht besteht.

Zur Unterscheidung ist nach der Rechtslage zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses und der Rechtslage nach dem Vertragsschluß.

#### 1. Rechtsmängel bei Vertragsschluß

Der Lizenzgeber hat dem Lizenznehmer den Vertragsgegenstand bei Vertragsschluß frei von erkennbaren Rechtsmängeln zu verschaffen<sup>70</sup>.

##### a) Existenz des Schutzrechtes

Der Lizenzgeber hat für den Bestand des Schutzrechtes zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses einzustehen<sup>71</sup>. Der Lizenzgeber muß dem Lizenznehmer das lizenzierte Schutzrecht in dem vertraglich vereinbarten Zustand verschaffen, d. h. als nicht offengelegte oder offengelegte Anmeldung oder als erteiltes oder ein eingetragenes Schutzrecht. Er mußte dafür Sorge getragen haben, daß das Schutzrecht durch Zahlung von Aufrechterhaltungsgebühren aufrecht erhalten worden ist.

Im Falle eines Know-how-Lizenzvertrages treten an die Stelle der Existenz des Schutzrechtes das Vorhandensein und die Aufrechterhaltung des Geheimnisschutzes für das lizenzierte Know-how<sup>72</sup>.

---

<sup>70</sup> *Gaul/Bartenbach*, Patentreferenz und Know-how-Vertrag, K 466

<sup>71</sup> *Busse/Keukenschrijver*, Patentgesetz, § 15 Rn. 105

<sup>72</sup> *Kortuany*, Patentreferenz- und Know-how-Verträge im deutschen und europäischen Kartellrecht, 64



b) Verfügungsberechtigung

Der Lizenzgeber muß berechtigt sein, über den Vertragsgegenstand zu verfügen. An der Verfügungsberechtigung fehlt es gegenüber dem vindikationsberechtigten Erfinder<sup>73</sup>.

c) Vorbenutzungsrecht Dritter

Nach Vertragsschluß kann sich die Existenz eines Vorbenutzungsrechtes Dritter gemäß § 12 PatG herausstellen. Vorbenutzungsrechte stehen zwar der Nutzung des Vertragsgegenstandes nicht entgegen, beeinträchtigen jedoch bei einer ausschließlichen Lizenz die Monopolstellung des Lizenznehmers<sup>74</sup>. Das Ausschließlichkeitsrecht, das das lizenzierte Schutzrecht verleihen soll, kann gegenüber dem zur Vorbenutzung Berechtigten nicht ausgeübt werden.

d) Abhängigkeit

Das lizenzierte Schutzrecht kann von einem älteren Patent oder Gebrauchsmuster abhängig sein. Das ist dann der Fall, wenn das lizenzierte Schutzrecht eine Weiterentwicklung einer älteren Erfindung ist, wobei das lizenzierte Schutzrecht gegenüber der älteren Erfindung die Patentierungsvoraussetzungen erfüllt<sup>75</sup>. Das jüngere Schutzrecht kann von dem älteren Patent oder Gebrauchsmuster vollständig oder nur teilweise abhängig sein<sup>76</sup>. Bei einer vollständigen Abhängigkeit kann der Lizenznehmer das lizenzierte Schutzrecht nur mit Zustimmung des Inhabers des älteren Rechtes ausüben; bei einer teilweisen Abhängigkeit kann das lizenzierte Schutzrecht nur beschränkt genutzt werden. Beispielsweise könnte das lizenzierte Schutzrecht die Herstellung eines nach

---

<sup>73</sup> *Ohl*, Wegfall der Lizenz vor Ablauf des Patents, GRUR 1992, 77, 79

<sup>74</sup> *Benkard/Ullmann*, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, § 15 PatG Rn. 99

<sup>75</sup> *Benkard/Ullmann*, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, § 9 PatG Rn. 72

<sup>76</sup> *Benkard/Ullmann*, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, § 9 PatG Rn. 76

dem älteren Patent oder Gebrauchsmuster geschützten Gegenstandes betreffen.

Der Rechtsmangel der Abhängigkeit liegt unabhängig davon vor, ob das ältere Patent oder Gebrauchsmuster wirklich besteht oder zu unrecht erteilt bzw. eingetragen worden ist<sup>77</sup>.

#### e) Weitere Rechtsmängel

Der Lizenzgeber muß dem Lizenznehmer das Schutzrecht im Falle einer ausschließlichen Lizenz ferner frei von Belastungen durch Nießbrauch, Pfandrechte oder Lizenzen Dritter verschaffen. Ebenso stellt eine erteilte Zwangslizenz nach § 24 PatG oder eine gemäß § 23 PatG erklärte Lizenzbereitschaft einen Rechtsmangel dar<sup>78</sup>.

## 2. Rechtsmängel nach Vertragsschluß

Der Lizenzgeber haftet nach Lehre und Rechtsprechung auch für Rechtsmängel, die erst nach Vertragsschluß entstehen. Dieser Gruppe werden auch die Rechtsmängel zugeordnet, die bei Vertragsschluß den Vertragsparteien nicht bekannt waren<sup>79</sup>.

Als Rechtsmängel, die erst nach Vertragsschluß auftreten, gilt die Nichtpatentierung einer lizenzierten Erfindung aus naturgesetzlichen Gründen<sup>80</sup>. Es wird ebenfalls als Rechtsmangel angesehen, wenn das Know-how aus technischen Gründen überhaupt nicht ausführbar ist<sup>81</sup>.

---

<sup>77</sup> *Fitzner*, Schutzrechtskauf nach neuem Schuldrecht, 779, 780 (für den Schutzrechtskauf)

<sup>78</sup> *Kortuany*, Patentlizenz- und Know-how-Verträge im deutschen und europäischen Kartellrecht, 64

<sup>79</sup> *Stumpf/Groß*, Der Lizenzvertrag, Rn. 338

<sup>80</sup> *Bartenbach, B.*, Die Schuldrechtsreform und ihre Auswirkungen auf das Lizenzvertragsrecht, 102, 109

<sup>81</sup> *Kortuany*, Patentlizenz- und Know-how-Verträge im deutschen und europäischen Kartellrecht, 65

Abgesehen davon können sich auch nach Vertragsschluß eine Abhängigkeit des Vertragsgegenstandes von einem älteren Schutzrecht oder ein Vorbenutzungsrecht herausstellen oder eine Zwangslizenz erteilt werden<sup>82</sup>.

### 3. Haftung

Zur Bestimmung der Haftung des Lizenzgebers werden ebenso wie bei der Sachmängelhaftung kaufrechtliche Bestimmungen<sup>83</sup>, pachtrechtliche Bestimmungen<sup>84</sup> oder das allgemeine Leistungsstörungenrecht<sup>85</sup> herangezogen.

#### a) Kaufrechtliche Regelungen

##### aa) Unmöglichkeit der Leistung

Bei Unmöglichkeit der Leistung haftet der Lizenzgeber für vermutetes Verschulden nach §§ 453 Abs. 1, 433 Abs. 1, 275 Abs. 1 und 3, 280 Abs. 1, 283 Satz 1 BGB<sup>86</sup>. Unmöglich ist die Leistung, wenn der Lizenzgeber zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht über den Vertragsgegenstand verfügen durfte<sup>87</sup> oder wenn das lizenzierte Recht nicht bestand<sup>88</sup>, da der Lizenzgeber in diesen Fällen dem Lizenznehmer das Benutzungsrecht nicht verschaffen kann. Der Lizenznehmer kann ferner Aufwendungsschadenersatz verlangen (§ 284 BGB).

---

<sup>82</sup> *Stumpf/Groß*, Der Lizenzvertrag, Rn. 339, 346, 350

<sup>83</sup> *Gaul/Bartenbach*, Patentlizenz und Know-how-Vertrag, K 466; *Bartenbach, B.*, Die Schuldrechtsreform und ihre Auswirkungen auf das Lizenzvertragsrecht, 102, 109

<sup>84</sup> *Stumpf/Groß*, Der Lizenzvertrag, Rn. 336; *Kortuany*, Patentlizenz- und Know-how-Verträge im deutschen und europäischen Kartellrecht, 64

<sup>85</sup> *Bartenbach/Bartenbach*, Schutzrechtskauf und Lizenzierung von Schutzrechten und Know-how nach der Schuldrechtsreform, 1270, 1275 f.

<sup>86</sup> *Bartenbach, B.*, Die Schuldrechtsreform und ihre Auswirkungen auf das Lizenzvertragsrecht, Mitt. 2003, 102, 109

<sup>87</sup> siehe Pkt. C. II. 1. a)

<sup>88</sup> siehe Pkt. C. II. 1. b)

Kannte der Lizenzgeber das Leistungshindernis bei Vertragsschluß nicht und hat er seine Unkenntnis auch nicht zu vertreten, so ist er von einer Haftung befreit (§ 311 Abs. 2 Satz 2 BGB).

bb) Möglichkeit der Leistung

Ist die Leistung zumindest theoretisch möglich, so ergibt sich die Haftung des Lizenzgebers aus §§ 453 Abs. 1, 433 Abs. 1 Satz 2 BGB. Dies gilt für alle Fälle, in dem der Lizenzgeber dem Lizenznehmer die vertragsgemäße Nutzung des Vertragsgegenstandes verschaffen kann. Die Leistung ist im Falle der Abhängigkeit beispielsweise möglich, weil der Lizenzgeber dem Lizenznehmer eine Lizenz an dem älteren Recht verschaffen kann<sup>89</sup>. Allerdings kann Lizenzgeber die Vertragserfüllung verweigern, wenn sie wirtschaftlich unzumutbar ist (§ 275 Abs. 2 BGB).

Die Ansprüche des Lizenznehmers ergeben sich aus §§ 437 BGB. Er kann Nacherfüllung gemäß § 439 BGB verlangen (§ 437 Nr. 1 BGB); er kann vom Vertrag zurücktreten oder die Lizenzgebühr mindern (§§ 437 Nr. 2, 440, 423, 326 Abs. 5 BGB); oder er kann Schadensersatz (§§ 437 Nr. 3 Alt. 1, 440, 280, 281, 311 a Abs. 5 BGB) oder den Ersatz seiner vergeblichen Aufwendungen verlangen (§§ 437 Nr. 3 Alt. 2, 284 BGB).

b) Anwendung pachtrechtlicher Regelungen

Werden pachtrechtliche Regelungen angewendet, so ergibt sich die Haftung des Lizenzgebers aus §§ 581, 536 Abs. 1 BGB. Der Lizenznehmer ist nach § 536 Abs. 1 Satz 1 BGB von der Einrichtung der Lizenzgebühr befreit, wenn das lizenzierte Recht einen

---

<sup>89</sup> *Beyerlein*, Caveat emptor – leistungsstörungs- und Gewährleistungsrechte beim Verkauf von Patenten, 193, 195 (zum Schutzrechtskauf)

Rechtsmangel aufweist. Ist das lizenzierte Recht aufgrund des Rechtsmangels jedoch durch den Lizenznehmer nur teilweise nicht nutzbar, aber nicht vollkommen unverwendbar, so hat der Lizenznehmer nur das Recht die Lizenzgebühr in angemessener Weise zu kürzen.

Der Lizenznehmer hat ferner aus § 536 a Abs. 1 BGB Anspruch auf Schadensersatz, wenn der Rechtsmangel bei Vertragsschluß vorhanden war oder später entsteht. Voraussetzung hierfür ist, daß der Lizenzgeber den Mangel zu vertreten hat. Der Lizenznehmer kann Aufwendungsersatz nach § 536 a Abs. 2 BGB verlangen.

Wird aufgrund des Rechtsmangels anfängliche Unmöglichkeit abgenommen, so gilt das allgemeine Leistungsstörungenrecht<sup>90</sup>.

#### c) Allgemeines Leistungsstörungenrecht

Bei Anwendung des allgemeinen Leistungsstörungenrechtes ergibt sich die Haftung des Lizenzgebers aus § 280 BGB. Danach hat der Lizenznehmer Anspruch auf Schadensersatz, wenn der Schaden auf einer Pflichtverletzung des Lizenzgebers beruht und dieser die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Vor Invollzugnahme des Lizenzvertrages kann der Lizenznehmer vom Vertrag zurücktreten (§ 313 BGB); danach kann er den Lizenzvertrag kündigen (§ 314 BGB).

Auch hier kann sich eine Haftung des Lizenzgebers aus § 311 a Abs. 2 Satz 2 BGB ergeben, wenn die Abhängigkeit von älteren Schutzrechten als anfängliches Unvermögen des Lizenzgebers (§ 275 BGB) betrachtet wird. Im Falle eines Vorbenutzungsrechtes

---

<sup>90</sup> Palandt/Weidenkaff, Bürgerliches Gesetzbuch, § 536 Rn. 743

gilt dies nicht, da erst die tatsächliche Nutzung des Vorbenutzungsrechtes eine Beeinträchtigung darstellt.<sup>91</sup>

#### 4. Nachträgliche Vernichtung des lizenzierten Rechtes

Ein lizenziertes Patent kann durch ein Nichtigkeitsverfahren ganz oder teilweise vernichtet werden. Lizenzierte Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster und Marken können gelöscht werden. Die Nichtigkeitserklärung erfolgt *ex tunc*. Der Lizenzvertrag wird jedoch nicht rückwirkend unwirksam<sup>92</sup>. Die Pflicht des Lizenznehmers zur Zahlung der Lizenzgebühr bleibt bestehen, da der Lizenznehmer bis zur rückwirkenden Vernichtung des lizenzierten Schutzrechtes die Vorteile des Monopolrechtes genossen hatte.<sup>93</sup>

Der Lizenzgeber haftet nicht für den zukünftigen Bestand des Schutzrechtes nach Vertragsschluß. Dies wird damit begründet, daß bei angemeldeten oder erteilten Schutzrechten grundsätzlich das Risiko einer Schutzrechtsversagung oder einer rückwirkenden Vernichtung des Schutzrechtes bestehe. Die Kenntnis dieses Risikos kann vom Lizenznehmer regelmäßig erwartet werden<sup>94</sup>. Ansprüche des Lizenznehmers auf Schadensersatz sind somit nach § 442 BGB ausgeschlossen.

Im Falle einer nachträglichen Teilvernichtung des Schutzrechtes kann der Lizenznehmer aber nach § 313 Abs. 1 BGB eine Anpassung der Lizenzgebühr verlangen<sup>95</sup>; bei einer vollständigen Vernichtung kann er

---

<sup>91</sup> Bartenbach/Bartenbach, Schutzrechtskauf und Lizenzierung von Schutzrechten und Know-how nach der Schuldrechtsreform, 1270, 1274

<sup>92</sup> Benkard/Ullmann, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, § 15 PatG Rn. 109; Preu, Der Einfluß der Nichtigkeit oder Nichterteilung von Patenten auf Lizenzverträge, 623, 655 f.

<sup>93</sup> Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, § 15 Rn. 120

<sup>94</sup> Fitzner, Schutzrechtskauf nach neuem Schuldrecht, 779, 785 (für den Schutzrechtskauf)

<sup>95</sup> Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, § 15 Rn. 121

den Lizenzvertrag mit Wirkung für die Zukunft kündigen §§ 313 Abs. 3, 314 Abs. 1 BGB<sup>96</sup>.

### **III. Besonderheiten der einfachen Lizenz**

Die einfache Lizenz verschafft dem Lizenznehmer im Gegensatz zur ausschließlichen Lizenz keine Monopolstellung. Der Lizenzgeber darf weitere Lizenzen vergeben. Die Erteilung einer einfachen Lizenz hat abgeschwächte Verfügungswirkung<sup>97</sup>. Der Lizenznehmer erlangt nur ein gewöhnliches Benutzungsrecht ohne Wirkungen gegen Dritte. Der Lizenznehmer darf Dritten die Benutzung des Vertragsgegenstandes nicht verbieten und hat kein Klagerecht<sup>98</sup>.

Dem einfachen Lizenznehmer stehen im Falle der Belastung des Vertragsgegenstandes mit Nießbrauch oder Pfandrechten, dem Bestehen von Vorbenutzungsrechten oder Lizenzen Dritten keine Ansprüche gegen den Lizenzgeber zu, da diese Rechte ihn nicht in der Ausübung seines einfachen Nutzungsrechtes behindern und er ohnehin mit Konkurrenten rechnen mußte. Der Lizenzgeber haftet gegenüber dem einfachen Lizenznehmer nur, wenn ersterem das lizenzierte Recht nicht zustand oder der Lizenznehmer an der Ausübung des Benutzungsrechtes gehindert ist<sup>99</sup>.

### **D. Beweislast und Substantiierung im Zivilprozeßrecht**

Eine Partei ist im Zivilprozeß nicht verpflichtet, etwas zu behaupten oder zu beweisen. Allerdings verliert die Partei den Prozeß, wenn sie es versäumt, etwas zu behaupten und zu beweisen, für das sie behauptungs- und beweispflichtig ist. Aus diesem Grund hat die Beweislast hohe praktische Bedeutung. Nach Hartmann ist sie sogar

---

<sup>96</sup> Benkard/Ullmann, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, § 15 PatG Rn. 111

<sup>97</sup> Kraßer, Patentrecht, 961

<sup>98</sup> Kraßer, Patentrecht, 957

<sup>99</sup> Kraßer, Patentrecht, 974

gefährlich<sup>100</sup>. Grund hierfür ist, daß die Beweislast als prozeßentscheidend angesehen wird.<sup>101</sup>

## I. Beweislast

### 1. Definition

Beweislast ist das Risiko des Prozeßverlustes im Fall der Nichtbeweisbarkeit einer Tatsache<sup>102</sup>. Dabei wird zwischen objektiver und subjektiver Beweislast unterschieden<sup>103</sup>. Die objektive Beweislast (Feststellungslast) bezeichnet die Nachteile, die sich aus der Nichtanwendung einer für eine der Parteien günstigen Norm oder der Anwendung einer ihrem Gegner günstigen Norm ergeben<sup>104</sup>. Die subjektive Beweislast (Beweisführungslast) umschreibt die sich aus dem Interesse einer Partei ergebende Notwendigkeit, zur Vermeidung prozessualer Nachteile den Beweis einer streitigen Tatsache zu führen<sup>105</sup>.

Unter Beweislast wird somit die einer Partei auferlegte Last verstanden, für streitige Behauptungen Beweis anzutreten und zu führen<sup>106</sup>. Der Begriff der Last unterscheidet sich dabei von einer Pflicht dadurch, daß die Verletzung einer Pflicht Schadensersatzansprüche begründet, während die Mißachtung einer Last nur den eigenen Interessen schadet und einen Rechtsverlust zur Folge hat<sup>107</sup>.

---

<sup>100</sup> *Baumbach/Hartmann*, Zivilprozeßordnung, vor § 284 Rn. 1

<sup>101</sup> *Kirchhoff*, Rückforderungsansprüche gegenüber Internet-Providern, 2951, 2954

<sup>102</sup> *Baumbach/Hartmann*, Zivilprozeßordnung, vor § 284 Rn. 1

<sup>103</sup> BGH NJW 96, 1059

<sup>104</sup> *Musielak*, Grundkurs ZPO, Rn. 464

<sup>105</sup> *Musielak*, Grundkurs ZPO, Rn. 464

<sup>106</sup> *Schellhammer*, Zivilprozeß, Rn. 374;

<sup>107</sup> *Schellhammer*, Zivilprozeß, Rn. 371



## 2. Wirkung

Kann nach der Erschöpfung aller Beweismittel nicht geklärt werden, ob eine zwischen den Parteien streitige Tatsachenbehauptung zutreffend ist oder nicht, so klärt die Beweislast die Frage, wenn die Folgen der Beweislosigkeit treffen<sup>108</sup>. Beweislosigkeit liegt vor, wenn das Gericht sich nicht von der Wahrheit oder Unwahrheit einer streitigen und entscheidungserheblichen Tatsachenbehauptung überzeugen kann<sup>109</sup>. Tatsachenbehauptungen, die zwischen den Parteien strittig sind, werden bei der gerichtlichen Entscheidung nicht berücksichtigt, wenn sie nicht bewiesen sind.<sup>110</sup>

## 3. Grundregeln der Beweislast

### a) Beweislast für günstige Rechtsnorm

Jede Partei muß die tatsächlichen Voraussetzungen derjenigen Rechtsnormen behaupten und beweisen, deren Rechtsfolgen sie geltend macht<sup>111</sup>. Demnach muß die Partei, die sich auf das Bestehen eines Rechtes beruft, die anspruchsbegründenden Tatsachen beweisen, während die Partei, die das Bestehen des Rechts leugnet, die anspruchshindernden, die anspruchvernichtenden und die anspruchshemmenden Tatsachen beweisen muß<sup>112</sup>. Für vernichtungshindernde, d. h. rechtserhaltende Tatsachen liegt die Beweislast wiederum bei der Partei, die den Anspruch geltend macht<sup>113</sup>.

Der Anspruchsteller hat somit den Verpflichtungsgrund, aus dem der geltend gemachte Anspruch abgeleitet wird, in tatsächlicher Hinsicht

---

<sup>108</sup> *Baumbach/Hartmann*, Zivilprozeßordnung, vor § 284 Rn. 3

<sup>109</sup> *Zöller/Greger*, Zivilprozeßordnung, vor § 284 Rn. 15

<sup>110</sup> *Schmidt*, Die Beweislast in Zivilsachen – Funktionen und Verteilungsregeln, 1007, 1008

<sup>111</sup> BGH NJW 99, 352, 353; *Schellhammer*, Zivilprozeß Rn. 381

<sup>112</sup> *Baumbach/Hartmann*, Zivilprozeßordnung, vor § 284 Rn. 2; *Musielak*, Grundkurs ZPO, Rn. 464; *Schmidt*, Die Beweislast in Zivilsachen – Funktionen und Verteilungsregeln, 1007, 1010

<sup>113</sup> BGH NJW 1999, 352, 353

vollständig zu belegen. Er muß ferner den aus dem Verpflichtungsgrund abgeleiteten Umfang der Verpflichtung nachweisen<sup>114</sup>.

b) Beweislast für negative Tatsachen

Der Beweis von Tatsachen, die nicht vorliegen dürfen, damit der Tatbestand einer anspruchsbegründenden Norm erfüllt ist, ist naturgemäß schwer zu beweisen. Der Anspruchssteller, der eine negative Tatsache behauptet, hat kaum Möglichkeiten diese Tatsache zu belegen. Der Anspruchsgegner darf eine solche Tatsachenbehauptung jedoch nicht einfach bestreiten. Er muß vielmehr eine Gegenbehauptung aufstellen. Dem Anspruchssteller obliegt es dann, die Unwahrheit der Gegenbehauptung zu beweisen<sup>115</sup>.

c) Erfüllung gemäß § 363 BGB als gesetzliche Beweislastregel

Abweichend von den allgemeinen Regeln des Vertragsrechts hat der Gesetzgeber in bestimmten Fällen die Beweislast gesetzlich geregelt. Gemäß § 363 BGB trägt der Gläubiger die Beweislast, wenn er eine Leistung angenommen hat, er später aber die Leistung nicht mehr als Erfüllung gelten lassen will. Damit wird die sich aus den Grundregeln der Beweislast ergebende Regelung umgekehrt, daß der Schuldner grundsätzlich die Erfüllung zu beweisen hat, wenn er sich darauf beruft. Nach der Annahme einer Leistung als Erfüllung durch den Gläubiger ist nicht mehr der Schuldner beweispflichtig, daß er erfüllt habe, sondern der Gläubiger muß das Gegenteil beweisen.

---

<sup>114</sup> Schmidt, Die Beweislast in Zivilsachen – Funktionen und Verteilungsregeln, 1007, 1011

<sup>115</sup> BGH NJW 1999, 2887, 2888

#### d) Regel/Ausnahme-Verhältnis

Durch die positive oder negative Formulierung von Tatbestandsmerkmalen und durch die Konstruktion von Regel- und Ausnahmetatbeständen bringt der Gesetzgeber zum Ausdruck, wer das Risiko der Beweislosigkeit tragen soll<sup>116</sup>. Dies gilt beispielsweise für die Frage des Verschuldens nach § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB oder die der Kenntnis nach § 311 a Abs. 2 Satz 2 BGB. Die dort verwendeten Formulierungen zeigen, daß es sich um rechtshindernde Normen handelt, für die derjenige die Beweislast trägt, der sich auf sie beruft.

## II. Substantiierung

Eine Partei, die sich auf eine ihr günstige Norm beruft, hat zunächst so viele Tatsachen zu behaupten, das die Tatbestandsvoraussetzungen dieser Norm erfüllt sind, wenn die Wahrheit der behaupteten Tatsachen unterstellt wird<sup>117</sup>. Diese Verpflichtung der Partei folgt aus dem im Zivilprozeß in der Regel geltenden Beibringungsgrundsatz. Trägt der Kläger nicht so ausreichend vor, daß die Tatbestandsvoraussetzungen der jeweiligen Norm erfüllt sind, so ist die Klage nicht schlüssig<sup>118</sup>. Eine Partei hat somit die Last, alle Tatsachen zu behaupten, die zum Prozeßsieg erforderlich sind (Behauptungslast).

Die Behauptungslast folgt der Beweislast. Wie konkret die Behauptungen sein müssen, bestimmt sich dabei aus der Substantiierungslast (konkrete Behauptungslast)<sup>119</sup>. Die Entscheidung über einen Rechtsstreit hängt in vielen Fällen von der Beurteilung der Substantiierungslast der Parteien ab.<sup>120</sup>

---

<sup>116</sup> Zöller/Greger, Zivilprozeßordnung, vor § 284 Rn. 17a

<sup>117</sup> Schellhammer, Zivilprozeß, 374

<sup>118</sup> Schellhammer, Zivilprozeß, 366

<sup>119</sup> Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozeßrecht, § 114 Rn. 33

<sup>120</sup> Mes, Si tacuisses – Zur Darlegungs- und Beweislast im Prozeß des gewerblichen Rechtsschutzes, 934, 941

Der Kläger hat seine Pflicht zur Substantiierung in der Klageschrift erfüllt, wenn in ihr der Sachverhalt so konkret beschrieben ist, daß er von anderen Sachverhalten unterschieden werden kann. Außerdem müssen die dem Sachverhalt zugrundeliegenden Tatsachen geeignet erscheinen, seinen prozessualen Anspruch zu begründen<sup>121</sup>.

In Abhängigkeit von den Einwendungen des Beklagten hat der Kläger im Laufe des Verfahrens weitere Einzelheiten vorzutragen, die seinen Anspruch begründen könnten (substantiieren).

Allerdings werden auch an die von Beklagten dargelegten Einwendungen Anforderungen gestellt. Auch der Beklagte muß für seine Behauptungen substantiiert Tatsachen vortragen. Dazu verpflichtet ihn § 138 Abs. 2 ZPO (sekundäre Darlegungslast). Bestreitet der Beklagte die Tatsachenbehauptungen des Klägers nicht oder ist das Bestreiten des Beklagten nicht erheblich, so ist die Klage ohne jede Beweisaufnahme zuzusprechen. Das Bestreiten des Beklagten ist nur dann nicht unerheblich, wenn er substantiiert bestreitet. Dies ist dann der Fall, wenn er dem Sachvortrag des Klägers mit konkreten Erwiderungen entgegentritt. Ein konkretes Erwidern kann beispielsweise die Angabe von Gründen umfassen, weshalb der geltend gemachte Tatbestand entweder tatsächlich nicht vorliegt oder denkgesetzlich nicht vorliegen kann<sup>122</sup>.

Die sekundäre Darlegungslast des Anspruchsgegners besteht unabhängig von der Beweislast des Anspruchstellers<sup>123</sup>. Sie wird insbesondere dann angenommen, wenn die strittigen Tatsachen im Wahrnehmungsbereich des Anspruchsgegners stattgefunden haben.<sup>124</sup>

---

<sup>121</sup> *Rosenberg/Schwab/Gottwald*, Zivilprozeßrecht, § 115 Rn. 22

<sup>122</sup> *Mes*, Si tacuisses – Zur Darlegungs- und Beweislast im Prozeß des gewerblichen Rechtsschutzes, 934, 941

<sup>123</sup> BGH NJW 1999, 714, 715

<sup>124</sup> BGH NJW 1987, 2008, 2009; BGH NJW 1999, 714, 715

## **E. Beweislast für Sach- und Rechtsmängel beim Lizenzvertrag**

### **I. Anwendung kaufrechtlicher Regelungen**

#### 1. Haftungsbegründende Norm

Verlangt der Lizenznehmer Schadensersatz wegen eines Sach- oder Rechtsmangels des lizenzierten Vertragsgegenstandes, so stützt er seine Forderung auf § 437 Nr. 3 BGB. Der Schadensersatzanspruch besteht, wenn ein Lizenzvertrag vorliegt, der den Lizenzgeber zur Verschaffung des Vertragsgegenstandes gemäß § 433 Abs. 1 BGB verpflichtet.

Voraussetzung für den Schadensersatzanspruch sind somit (a) die Existenz eines Lizenzvertrages zwischen dem Lizenzgeber und ihm, dessen Gegenstand die Verschaffung des lizenzierten Schutzrechtes oder Know-hows ist, und (b) das Vorhandensein eines Mangels an dem Vertragsgegenstand.

#### 2. Darlegungslast

##### a) Darlegungslast des Lizenznehmers

Der Lizenznehmer, der sich auf einen Mangel an dem Vertragsgegenstand beruft, hat somit in seiner Klageschrift zunächst die Existenz eines Lizenzvertrages zwischen ihm und dem verklagten Lizenzgeber vorzutragen und anzugeben, worin der Mangel bestehen soll. Die Angaben müssen so bestimmt sein, daß die Tatbestandsvoraussetzungen für den vom Lizenznehmer geltend gemachten Anspruch als erfüllt angesehen werden können, wenn die Wahrheit seiner Angaben unterstellt wird.

b) Sekundäre Darlegungslast des Lizenzgebers

Dem Lizenzgeber trifft die sekundäre Darlegungslast aus § 138 Abs. 2 ZPO. Er muß erklären, ob er die vom Lizenznehmer behaupteten Tatsachen für wahr oder falsch hält. Äußert es sich nicht zu den Behauptungen des Lizenznehmers, so werden dessen Behauptungen als wahr betrachtet (§ 138 Abs. 1 ZPO).

Stimmt er den Behauptungen des Lizenznehmers zu, so wird dem Antrag des Lizenznehmers auf Schadensersatz stattgegeben, ohne daß der Lizenznehmer hierzu Beweis führen muß.

Bestreitet der Lizenzgeber die Behauptungen, so ist durch das Gericht Beweis zu erheben.

3. Beweislast

a) Sachmangel

Der Lizenznehmer beruft sich auf eine ihm günstige Norm; er hat somit grundsätzlich die Tatbestandsvoraussetzungen zu beweisen, die die von ihm gewünschte Rechtsfolge nach sich ziehen. Nach § 363 BGB ist jedoch für die Beweislast wesentlich, ob der Käufer die Leistung des Verkäufers als Erfüllung angenommen hat.

aa) Beweislast in Abhängigkeit von der Annahme als Erfüllung

Vor Annahme der vertraglich bestimmten Leistung trägt der Verkäufer die Beweislast für die Erfüllung. Nach der Annahme trägt der Käufer die Beweislast, wenn er die angenommene Leistung nicht als Erfüllung des Vertrages ansieht, weil die Leistung mangelhaft war (§ 363 BGB). Beruft sich der Käufer auf einen Sachmangel, so hat der Verkäufer somit zu beweisen, daß der den Ver-

trag erfüllt hat<sup>125</sup>. Erfüllung ist das Bewirken der vereinbarten Leistung<sup>126</sup>. Die Verschaffung einer mangelhaften Sache oder eines mangelhaften Rechts kann somit nicht Erfüllung sein.

§ 363 BGB setzt jedoch nicht die Erfüllung voraus, um die Beweislast für Mängel umzukehren. Voraussetzung ist vielmehr, daß der Käufer die Leistung des Verkäufers als Erfüllung angenommen hat. Demnach ist fraglich, wann bei einem Lizenzvertrag der Lizenznehmer die Leistung des Lizenzgebers als Erfüllung angenommen hat.

(i) Kaufvertrag

Als Annahme als Erfüllung wird angesehen, wenn das Verhalten des Käufers bei und nach Entgegennahme der Leistung erkennen läßt, das der Käufer die Leistung als eine im wesentlichen ordnungsgemäße Erfüllung der vertraglichen Pflicht des Verkäufers gelten lassen will. Dabei sollten die Rüge einzelner Mängel oder allgemeine Vorbehalte des Käufers die Annahme als Erfüllung nicht ausschließen<sup>127</sup>.

Nach der Rechtsprechung zum Sachkauf trifft den Käufer die Beweislast, nach dem er die Sache entgegengenommen hat<sup>128</sup>. Danach wird bereits in der Entgegennahme der Sache die Annahme als Erfüllung gesehen. Der Zeitpunkt der Übergabe ist somit der Zeitpunkt der Annahme als Erfüllung.

---

<sup>125</sup> *Palandt/Putzo*, Bürgerliches Gesetzbuch, § 363 Rn. 1

<sup>126</sup> *Palandt/Putzo*, Bürgerliches Gesetzbuch, § 362 Rn. 1

<sup>127</sup> *Palandt/Putzo*, Bürgerliches Gesetzbuch, § 363 Rn. 2

<sup>128</sup> BGH VIII ZR 43/05; OLG Düsseldorf, I-1 U 28/05; *Nierwetberg*, Die Beweislast für Sollbeschaffenheit und Qualitätsabrede im Sachmängelprozeß, 1745

(ii) Lizenzvertrag

Bei einem Lizenzvertrag wird in der Regel keine Sache übergeben, sofern man von Unterlagen, die das lizenzierte Know-how wiedergeben, absieht. Insofern kann die Umkehr der Beweislast nach § 363 BGB nicht am Zeitpunkt der Übergabe eintreten. Fraglich ist dann allerdings, zu welchem Zeitpunkt dann die Beweislastumkehr eintreten soll.

Das Landgericht Düsseldorf hatte in der Entscheidung "Lawinen-Verschütteten-Suchsystem"<sup>129</sup> zu entscheiden, ob der verklagte Lizenznehmer die Zahlung der Lizenzgebühr verweigern durfte, weil – nach seinen Behauptungen – die lizenzierten Schutzrechte nicht ausführbar waren. Der Lizenzgeber hatte die Erfindungen, die den Schutzrechten zugrunde lagen, selbst nicht in der Praxis erprobt. Der Lizenznehmer hatte die Zahlung der Lizenzgebühr 25 Monate nach der Vertragsunterzeichnung eingestellt, worauf ihm die Lizenzgeberin auf Zahlung der ausstehenden Lizenzgebühren verklagte. Das Gericht verurteilte den Lizenznehmer antragsgemäß, da ihm der Beweis, daß der Sachmangel, d. h die fehlende technische Ausführbarkeit, tatsächlich vorlag, nicht gelungen war. Ihm habe die Beweislast nach §§ 437 Nr. 3, 311 a BGB obliegen.

Das Gericht hat demnach die Annahme als Erfüllung offenbar bereits in der Unterzeichnung des Lizenzvertrages gesehen. Dagegen könnte eingewendet werden, daß der Lizenznehmer vor der Unterzeichnung in der Regel keine Möglichkeit zur Erprobung der Erfindungen gehabt hat. Hat auch der Lizenzgeber die Erfindungen nicht erprobt, so ist deren technische

---

<sup>129</sup> LG Düsseldorf, 4a O 171/04



Ausführbarkeit nicht sicher. Nimmt man die Unterzeichnung des Lizenzvertrages als relevanten Zeitpunkt für die Beweislastumkehr nach § 363 BGB an, so hat der Lizenznehmer keine Möglichkeit festzustellen, ob die lizenzierten Rechte tatsächlich technisch ausführbar und brauchbar sind. Für die Beweislastumkehr zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung würde allerdings sprechen, daß der Lizenznehmer das Nutzungsrecht an den Schutzrechten mit der Vertragsunterzeichnung erhält, sofern nach Lizenzvertrag Verpflichtungsgeschäft (Verpflichtung des Lizenzgebers zur Verschaffung des Nutzungsrechtes an dem Vertragsgegenstand) und Verfügungsgeschäft (Verschaffung des Nutzungsrechtes) zusammenfallen, wie das regelmäßig der Fall sein wird.

In der Literatur ist auch von der "Invollzugnahme des Lizenzvertrages" im Zusammenhang mit der Umwandlung des Rücktrittsrechtes des Lizenznehmers in ein Kündigungsrecht gesprochen worden<sup>130</sup>. Daraus folgt, daß zwischen dem Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung und einem später liegenden Zeitpunkt unterschieden wird. Womit allerdings der Lizenzvertrag in Vollzug gesetzt wird, wird hierbei jedoch nicht näher erläutert.

Eine Invollzugnahme könnte darin gesehen werden, daß der Lizenznehmer Erzeugnisse auf dem Markt anbietet, die nach dem lizenzierten Schutzrecht hergestellt werden, oder ein lizenziertes Verfahren zur Herstellung von Erzeugnissen nutzt, die er auf dem Markt anbietet. Sobald der Lizenznehmer Erzeugnisse anbieten kann, ist der Lizenznehmer in der Lage

---

<sup>130</sup> *Bartenbach, B.*, Die Schuldrechtsreform und ihre Auswirkungen auf das Lizenzvertragsrecht, 102, 110

gewesen festzustellen, ob der Vertragsgegenstand technisch ausführbar und brauchbar ist. Allerdings würde es dann allein in der Hand des Lizenznehmers liegen, den Zeitpunkt der Annahme als Erfüllung zu bestimmen. Hat er das Interesse an der Nutzung des Vertragsgegenstandes verloren, beispielsweise aus wirtschaftlichen Gründen, so würde er sich dann auf fehlende technische Ausführbarkeit berufen können, wobei die Beweislast für die fehlende technische Ausführbarkeit dann beim Lizenzgeber verbliebe.

Folgt man dem Argument, daß längeres Schweigen für eine Annahme als Erfüllung spricht<sup>131</sup>, so ist jedoch zu bedenken, daß es in der Regel eine längere Zeit braucht, bis eine in einem Schutzrecht beschriebene Erfindung bis zur Marktreife entwickelt worden ist. Die Entwicklungszeit kann mehrere Jahre betragen. Dies Kriterium kann somit nicht herangezogen werden, um den Zeitpunkt der Annahme als Erfüllung zu bestimmen.

### (iii) Stellungnahme

Die Beweislastumkehr nach § 363 BGB für die Mängelfreiheit der Sache erfolgt zum Zeitpunkt der Invollzugnahme des Lizenzvertrages. Unter Invollzugnahme wird hier der Zeitpunkt verstanden, bei dem nach dem Lizenzvertrag die Verfügung über den Vertragsgegenstand getroffen wird, also der Zeitpunkt, an dem der Lizenznehmer das Nutzungsrecht an dem Vertragsgegenstand erhält. Dies ist in der Regel die Unterzeichnung des Lizenzvertrages.

---

<sup>131</sup> *Palandt/Putzo*, Bürgerliches Gesetzbuch, § 363 Rn. 2

Im Gegensatz zum Sachkauf ist dem Lizenznehmer das lizenzierte Schutzrecht bereits vor Vertragsunterzeichnung bekannt. Er kann zu diesem Zeitpunkt bereits beurteilen, welcher Aufwand notwendig sein wird, um das lizenzierte Schutzrecht zu einem technisch ausführbaren Erzeugnis zu entwickeln.

Auch wenn man die Lösung nicht in jedem Einzelfall für sachgerecht halten sollte, da nicht in jedem Fall vorhersehbar ist, daß ein technisches Problem zu einer technischen Nichtausführbarkeit der Erfindung führt, so findet die technische Entwicklung jedenfalls im Bereich des Lizenznehmers statt, so daß ohnehin er allein befähigt ist, die technische Ausführbarkeit der Erfindung zu beweisen<sup>132</sup>.

Etwas anderes kann gelten, wenn der Lizenznehmer nach der Übergabe der das Know-how wiedergebenden Unterlagen sofort die fehlende Eignung dieses Know-hows rügt. Hier ist die Invollzugnahme des Lizenzvertrages als der Zeitpunkt anzusehen, an dem die unverzügliche Prüfung der übergebenen Unterlagen abgeschlossen ist. Rügt der Lizenznehmer unverzüglich nach der Übergabe und Prüfung der Unterlagen, so ist keine Annahme als Erfüllung eingetreten.

#### bb) Ergebnis

Beruft sich der Lizenznehmer auf einen Sachmangel, so trifft ihn die Beweislast für das Vorhandensein des Sachmangels ab der Invollzugnahme des Lizenzvertrages. Bei einem Lizenzvertrag über ein Schutzrecht ist die Invollzugnahme des Lizenzvertrages der Zeitpunkt der Verfügung über das lizenzierte Schutzrecht. Bei ei-

---

<sup>132</sup> siehe für den Bereich des Mietrechtes BGH V ZR 84/02

nem Know-how-Lizenzvertrag ist die Invollzugnahme des Lizenzvertrages der Zeitpunkt des Abschlusses der unverzüglichen Prüfung der übergebenen, das Know-how enthaltenden Unterlagen. Letzteres gilt auch bei gemischten Verträgen, da eine Beurteilung des Schutzrechtes anhand des Know-hows erst nach dessen Übergabe und Prüfung erfolgen kann.

b) Rechtsmangel

aa) Rechtslage vor dem Schuldrechtsmodernisierungsgesetz

Nach § 442 BGB a. F. hatte der Käufer das Bestehen eines Rechtsmangels zu beweisen, wenn der Verkäufer das Bestehen des Mangels bestritt. Dies galt unabhängig davon, ob der Käufer die Leistung des Verkäufers als Erfüllung gemäß § 363 BGB angenommen hat oder nicht.

Der Verkäufer muß nach den allgemeinen Beweislastregeln – wie vorstehend für den Sachmangel dargestellt – vor der Annahme der Leistung durch den Käufer beweisen, daß seine angebotene Leistung mangelfrei ist. Aufgrund der Regelung des § 442 BGB a. F. hat der Käufer jedoch nicht nur die Geltendmachung eines Anspruchs durch einen Dritten, aus dem sich der Rechtsmangel ergeben soll, sondern auch die Berechtigung dieses Anspruchs zu beweisen<sup>133</sup>.

Der BGH hat folgerichtig in der Entscheidung "Bauschutt-sortieranlage"<sup>134</sup> festgestellt, daß der Käufer für das Bestehen eines Rechtsmangels nach § 442 BGB a. F. beweispflichtig ist, wenn der Ver-

---

<sup>133</sup> *Palandt/Putzo*, Bürgerliches Gesetzbuch<sup>58</sup>, § 442 Rn. 4

<sup>134</sup> BGH X ZR -15/98 – Bauschutt-sortieranlage = GRUR 2001, 407; OLG Düsseldorf GRUR 1993, 968 f.

käufer den Mangel bestreitet. Der Käufer genügt seiner Beweislast, wenn er bewiesen hat, daß ein Schutzrecht eines Dritten besteht und das Schutzrecht den Gebrauch oder Besitz der Kaufsache nach § 9 PatG verbietet. Auf die Abnahme der Kaufsache durch die Käuferin kam es nicht an, auch wenn das Gericht in diesem Fall eine Drohung der Ablehnung der Leistung als Erfüllung nach § 326 BGB a. F. als nicht notwendig ansah, so daß letztlich offen bleibt, ob das Gericht eine Annahme als Erfüllung nach § 363 BGB a. F. angenommen hat oder nicht.

Für Auseinandersetzungen wegen Rechtsmängeln galt somit ebenfalls, daß, sofern man kaufrechtliche Bestimmungen für anwendbar hielt, der Lizenznehmer unabhängig von der Invollzugnahme des Lizenzvertrages beweispflichtig für die Existenz des Rechtsmangels war. Der Lizenznehmer genügte seiner Beweispflicht, wenn er den Bestand des älteren Rechts nachwies und belegte, daß der Vertragsgegenstand in den Schutzzumfang dieses älteren Rechtes fiel.

#### bb) Rechtslage nach dem Schuldrechtsmodernisierungsgesetz

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechtes vom 26. Nov. 2001 ist § 442 BGB a. F. aufgehoben worden. Ziel des Gesetzgebers war es, hinsichtlich der Beweislast eine Gleichbehandlung von Sach- und Rechtsmängeln zu erreichen<sup>135</sup>.

Demnach sind nach nun geltender Rechtslage bei der Beurteilung der Beweislast für Rechtsmängel dieselben Grundsätze wie bei der Beurteilung von Sachmängeln heranzuziehen. Der Lizenzgeber trägt die Beweislast für Rechtsmängel bis zum Zeitpunkt der In-

---

<sup>135</sup> Begründung Bundstagsdrucksache 14/6040, 202 f.

vollzugnahme des Lizenzvertrages, danach trifft den Lizenznehmer die Beweislast<sup>136</sup>.

Der Lizenznehmer muß ebenso nicht mehr beweisen, daß der Dritte sein Recht auch tatsächlich geltend macht. Es ist vielmehr ausreichend, daß ein Recht eines Dritten existiert, daß die Ausübung des Nutzungsanrechtes an dem lizenzierten Vertragsgegenstand verhindert.

c) Beweisschwierigkeiten für den Lizenzgeber vor der Annahme als Erfüllung gemäß § 363 BGB

Der vor der Annahme als Erfüllung nach § 363 BGB – nach der hier vertretenen Ansicht dem Zeitpunkt der Invollzugnahme des Lizenzvertrages – zu führende Beweis für die Freiheit von Rechtsmängeln könnte für den Lizenzgeber mit Schwierigkeiten verbunden sein, da der Lizenzgeber einen Beweis für negative Tatsachen zu führen hat.

Der Lizenzgeber hat jedoch nur zu beweisen, daß die vom Lizenznehmer dargelegten Rechtsmängel nicht bestehen<sup>137</sup>; er hat nicht zu beweisen, daß kein auch nur denkbarer Rechtsmangel besteht. Legt der Lizenznehmer dar, daß der Rechtsmangel in einer Abhängigkeit des lizenzierten Rechtes von einem älteren Recht liegt, so kann der Lizenzgeber beweisen, daß die Abhängigkeit nicht besteht, weil der lizenzierte Gegenstand den Schutzbereich des älteren Rechtes nicht verletzt, das Recht erloschen ist oder das ältere Recht ein Scheinrecht ist. Er kann ferner beweisen, daß das ältere Recht aufgrund der Zahlung von Lizenzgebühren des Lizenzgebers an den Inhaber des älteren Rechtes erschöpft ist.

---

<sup>136</sup> für den Kaufvertrag *Möller*, Das Patent als Rechtsmangel der Kaufsache, GRUR 2005, 468, 475; *Laub/Laub*, Die Verletzung technischer Schutzrechte als Rechtsmangel beim Sachkauf, 654, 660

<sup>137</sup> siehe Pkt. D. I. 1. 3. b)

- d) Beweislast des Lizenzgebers für anspruchshindernde, anspruchvernichtende und anspruchshemmende Tatsachen nach der Annahme als Erfüllung gemäß § 363 BGB

Nach der Invollzugnahme des Lizenzvertrages ist der Lizenznehmer für das Vorliegen eines Sach- oder Rechtsmangels beweispflichtig, wenn er sich auf einen solchen Mangel beruft. Gelingt ihm dieser Beweis so kann der Lizenzgeber Beweis antreten für anspruchshindernde, anspruchvernichtende und anspruchshemmende Tatsachen<sup>138</sup>.

- aa) Abhängigkeit von einem älteren Gebrauchsmuster

Hat der Lizenznehmer Beweis geführt, daß der lizenzierte Vertragsgegenstand von einem älteren Gebrauchsmuster abhängig ist, so kann der Lizenzgeber beispielsweise nachweisen, daß es sich bei dem Gebrauchsmuster nur um ein Scheinrecht gemäß § 13 Abs. 1 GebrMG handelt. In diesem Fall sind die Schutzwirkungen des Gebrauchsmusters von Anfang an nicht eingetreten<sup>139</sup>. Gelingt dem Lizenzgeber der Beweis, daß das Gebrauchsmuster rechtsunwirksam ist, so wird der Anspruch des Lizenznehmers auf Schadensersatz gemäß §§ 437 Nr. 3, 311a BGB zurückgewiesen. Der Lizenzgeber kann den Beweis führen, indem er schutzhindernden Stand der Technik gemäß §§ 15 Abs. 1 GebrMG vorlegt<sup>140</sup>. Gelangt das Gericht zu der Überzeugung, daß das Gebrauchsmuster tatsächlich ein Scheinrecht ist, so ist der Beweis gelungen, so daß der Anspruch des Lizenznehmers zurückgewiesen wird. Gelingt ihm dieser Beweis nicht, so kann er Löschungsantrag gemäß § 16 GebrMG

---

<sup>138</sup> siehe D. I. 3. a)

<sup>139</sup> *Bühring*, Gebrauchsmustergesetz, § 13 Rn. 5

<sup>140</sup> *Meier-Beck*, Die einstweilige Verfügung wegen Verletzung von Patent- und Gebrauchsmusterrechten, GRUR 1988, 861, 864

stellen. Dieser Löschantrag ist gemäß § 19 GebrMG im Rechtsstreit zwischen Lizenznehmer und Lizenzgeber zu berücksichtigen.

Alternativ kann der Lizenzgeber Beweis dafür antreten, daß das ältere Gebrauchsmuster zum Zeitpunkt der Invollzugnahme des Lizenzvertrages nicht mehr bestand.

#### bb) Abhängigkeit von einem älteren Patent

Im Falle eines älteren Patentbesitzes kann der Lizenzgeber keinen Beweis führen, daß das ältere Patent zu Unrecht erteilt worden ist. Das Gericht ist an die Patenterteilung gebunden<sup>141</sup>. Er kann sich ferner nicht mit Erfolg darauf berufen, daß das lizenzierte Recht zwar in den Äquivalenzbereich des älteren Patentbesitzes falle, aber dieses nicht verletze, weil das lizenzierte Recht im Blick auf den Stand der Technik keine Erfindung darstelle<sup>142</sup>. Würde ihm dieser Beweis gelingen, so hätte er an die Stelle des Rechtsmangels der Abhängigkeit die Nichtigkeit des lizenzierten Rechtes gesetzt, die zwar selbst kein Rechtsmangel ist, aber zu einer Kündigung des Lizenzvertrages durch den Lizenznehmer oder eine Minderung der Lizenzgebühr führen kann<sup>143</sup>.

Unabhängig davon kann der Lizenzgeber zu beweisen suchen, daß das ältere Patent zum Zeitpunkt der Invollzugnahme des Lizenzvertrages bereits erloschen, widerrufen oder für nichtig erklärt worden war.

---

<sup>141</sup> *Schulte*, Patentgesetz mit EPÜ, § 14 Rn. 55

<sup>142</sup> sogenannter Formstein-Einwand: siehe dazu *Schulte*, Patentgesetz mit EPÜ, § 14 Rn. 56 ff.

<sup>143</sup> siehe C. III.



cc) Weitere Beweismöglichkeiten des Lizenzgebers

Im Hinblick auf die übrigen Sach- und Rechtsmängel kann der Lizenzgeber jeweils Beweis antreten, daß die gerügten Mängel zum Zeitpunkt der Invollzugnahme nicht vorliegen oder aber die Mängel beseitigen. Er kann beispielsweise Beweis führen, daß einem Dritten ein Vorbenutzungsrecht nicht zustand oder daß er sich die Verfügungsberechtigung von dem berechtigten Dritten verschafft hat.

dd) Beweislast für Verschulden des Lizenzgebers

Nach § 311 a Abs. 2 Satz 2 BGB kann der Lizenznehmer vom Lizenzgeber keinen Schadensersatz verlangen, wenn der Lizenzgeber das Leistungshindernis, beispielsweise seine fehlende Verfügungsberechtigung oder die fehlende Existenz des Vertragsgegenstandes nicht kannte und diese Unkenntnis auch nicht zu vertreten hat. Gemäß § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB haftet der Lizenzgeber nicht, wenn er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Berufet sich der Lizenzgeber auf eine dieser Normen, so trifft ihn hierfür die Beweislast<sup>144</sup>.

Maßstab für das Verschulden des Lizenzgebers ist § 276 BGB. Hat der Lizenzgeber eine Garantie für die Sach- und Rechtsmängelfreiheit übernommen, so haftet er nach § 276 Abs. 1 Satz 1 BGB verschuldensunabhängig. Daß der Lizenzgeber eine derartige Garantie abgegeben hat, muß der Lizenznehmer allerdings beweisen<sup>145</sup>. Dies wird ihm in der Regel durch Vorlage des Lizenzvertrages gelingen.

---

<sup>144</sup> Palandt/Heinrichs, Bürgerliches Gesetzbuch, § 280 Rn. 34 ff., § 311 a Rn. 10

<sup>145</sup> Palandt/Putzo, Bürgerliches Gesetzbuch, § 443 Rn. 24

ee) Kenntnis des Lizenznehmers

Beruft sich der Lizenzgeber darauf, daß der Lizenznehmer den Mangel bei Vertragsschluß kannte oder ihm wegen grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist (§ 442 Abs. 1 BGB), so hat der Lizenzgeber die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis des Lizenznehmers zu beweisen<sup>146</sup>.

ff) Unerheblichkeit der Pflichtverletzung

Beruft sich der Lizenzgeber gemäß § 281 Abs. 1 Satz 3 BGB darauf, daß seine Pflichtverletzung unerheblich ist, so trägt er hierfür die Beweislast, da er sich auf eine ihm günstige Norm beruft.

## **II. Anwendung pachtrechtlicher Normen oder des allgemeinen Leistungsstörungenrechtes**

Hält man pachtrechtliche Normen für anwendbar, so ergibt sich der Schadensersatzanspruch des Lizenznehmers wegen des Vorliegens von Sach- und Rechtsmängeln aus §§ 581, 536 Abs. 1, 536 a Abs. 1 BGB. Bei Anwendung des allgemeinen Leistungsstörungenrechtes begründen § 280 Abs. 1 Satz 1 oder § 311 a Abs. 2 Satz 1 die Haftung des Lizenzgebers.

In beiden Fällen ist der Lizenzgeber vor der Annahme als Erfüllung gemäß § 363 BGB dafür beweispflichtig, daß der Vertragsgegenstand frei von Rechtsmängeln ist, danach trägt der Lizenznehmer die Beweislast. Insofern gelten die vorstehenden Ausführungen zur Anwendung kaufrechtlicher Regelungen<sup>147</sup> bei der Anwendung pachtrechtlicher Normen entsprechend. Die vom BGH entwickelte Beweislastverteilung nach Verantwortungsbereichen<sup>148</sup> betrifft auf den spezifischen Verhältnissen der Miete von Sachen. Befindet sich die Mietsache

---

<sup>146</sup> Palandt/Putzo, Bürgerliches Gesetzbuch, § 442 Rn. 6

<sup>147</sup> siehe Pkt. E. I.

<sup>148</sup> Palandt/Putzo, Bürgerliches Gesetzbuch, § 536 Rn. 5, § 536 a Rn. 19

(beispielsweise die Wohnung) im Verantwortungsbereich des Mieters, so hat der Vermieter keine Möglichkeit die Mangelfreiheit der Mietsache zu beweisen. Die Beweislastverteilung nach Verantwortungsbereichen ist im Zusammenhang mit Lizenzvertrag höchstens auf die Sachmängel (technische Ausführbarkeit, Brauchbarkeit) zu übertragen, wie unter Pkt. E. I. 3 a) (iii) erläutert wurde.

## **F. Zusammenfassung**

Beruft sich der Lizenznehmer in einer gerichtlichen Auseinandersetzung auf einen Sach- oder Rechtsmangel, so trifft ihn die Darlegungslast, worin der Mangel bestehen soll. Er hat die den Mangel begründenden Tatsachen so konkret vorzutragen, daß das Gericht und der Prozeßgegner erkennen können, warum der Lizenznehmer den Mangel für gegeben hält. Die Beweislast für das Mängelfreiheit des lizenzierten Vertragsgegenstandes trifft vor der Annahme als Erfüllung nach § 363 BGB den Lizenzgeber, nach der Annahme als Erfüllung den Lizenznehmer. Dies gilt unabhängig davon, wer in der gerichtlichen Auseinandersetzung Kläger oder Beklagter ist.

Nach der hier vorgeschlagenen Lösung ist der Zeitpunkt der Annahme als Erfüllung die Invollzugnahme des Lizenzvertrages. Bei einem Lizenzvertrag über ein Schutzrecht ist die der Zeitpunkt der Verfügung über das lizenzierte Schutzrecht als Invollzugnahme des Lizenzvertrages anzusehen. Bei einem Know-how-Lizenzvertrag ist die Invollzugnahme des Lizenzvertrages der Zeitpunkt des Abschlusses der unverzüglichen Prüfung nach der Übergabe der das Know-how enthaltenden Unterlagen. Letzteres gilt auch bei gemischten Verträgen, da eine Beurteilung des Schutzrechtes anhand des Know-hows erst nach dessen Übergabe erfolgen kann.

## **Schlußklärung**

1. Ich versichere, daß ich die Arbeit selbständig verfaßt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe.
2. Die eingereichte Arbeit ist nicht anderweitig als Prüfungsleistung verwandt worden.