

Markenlizenzvertrag - Die 10 größten Fehlerquellen

☒ Neben der Etablierung und Pflege von Marken gewinnt auch deren Nutzung im Wege der Lizenzierung zunehmend an Bedeutung. Unabhängig von den wirtschaftlichen Aspekten dürfen die rechtlichen Gesichtspunkte bei der Lizenzierung von Markenrechten nicht unberücksichtigt bleiben, da auf Grund der weitgehenden Gestaltungsmöglichkeiten bei einem Markenlizenzvertrag vielfältige Fehlerquellen bestehen, die zu unnötigen und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten führen können. Viele Fehler sind vermeidbar.

Lesen Sie über die 10 häufigsten Fehler und deren Vermeidung in unserem Gastbeitrag von RA Andreas Schmidt.

1. Rechteeinräumung

Die Regelungen über Inhalt und Umfang der eingeräumten Lizenz sind einer der Kernbereiche der Vereinbarungen zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer. Zu klären sind insbesondere der personelle, räumliche und sachliche Geltungsbereich der Lizenz. Unklarheiten hinsichtlich der Rechteeinräumung bergen nicht nur die Gefahr vertragsrechtlicher Streitigkeiten. Verstöße gegen die Bestimmungen des Lizenzvertrages können markenrechtliche Ansprüche auslösen.

2. Lizenzgebühren

Die Zahlung von Lizenzgebühren ist die Gegenleistung des Lizenznehmers für die Einräumung von Lizenzrechten an der lizenzierten Marke. Für die Vereinbarungen zu den Lizenzgebühren bestehen unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten. Üblicherweise wird ganz grundsätzlich zwischen den Berechnungsmethoden der Umsatzlizenz, der Stücklizenz und der Pauschallizenz unterschieden. Die Methoden können jedoch auch kombiniert werden. Unklare vertragliche Regelungen zum Berechnungsmodus der zu entrichtenden Lizenzgebühren provozieren unnötige vertragsrechtliche Streitigkeiten.

3. Übertragbarkeit der Lizenzrechte

Ob der Lizenznehmer die ihm eingeräumten Lizenzrechte vollständig auf einen Dritten übertragen kann, hängt von den lizenzvertraglichen Vereinbarungen ab. Fehlen entsprechende Regelungen, kann dies zu entsprechenden Unklarheiten führen. Je nach Ausgestaltung der übrigen Vereinbarungen können sich insoweit Widersprüche ergeben, die eine Auslegung des Vertrages erforderlich machen.

Während bei einer einfachen Lizenz im Zweifelsfall davon auszugehen ist, dass der Lizenznehmer nicht zu einer Übertragung seiner Lizenzrechte berechtigt sein soll, wird bei einer ausschließlichen Lizenz davon ausgegangen, dass die Übertragung an Dritte bei Fehlen eines ausdrücklichen diesbezüglichen Ausschlusses zulässig sein soll. Entsprechend klare vertragliche Vereinbarungen sind auch deshalb erforderlich, weil von diesen Vereinbarungen die Wirksamkeit der Übertragung der Lizenzrechte abhängen kann.

4. Erteilung von Unterlizenzen

Es ist umstritten, ob der Lizenzgeber dem Lizenznehmer im Falle der Einräumung einer ausschließlichen Lizenz hiermit auch das Recht gewährt, dass der Lizenznehmer Unterlizenzen erteilt. Dieser Punkt sollte daher unbedingt ausdrücklich geregelt werden. Erteilt der Lizenznehmer unberechtigterweise Unterlizenzen, so macht er sich aufgrund der Verletzung des Lizenzvertrages schadensersatzpflichtig. Die Einräumung der Unterlizenzen ist im übrigen unwirksam, so dass dem Lizenznehmer auch von dem Unterlizenznehmer Schadensersatzansprüche drohen.

5. Gewährleistung des Lizenzgebers

Gewährleistungsansprüche des Lizenznehmers gegen den Lizenzgeber kommen insbesondere dann in Betracht, wenn das lizenzierte Recht zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht bestanden hat oder Dritte gegen den Lizenznehmer wegen der Benutzung der Lizenzmarke auf Grund entgegenstehender Kennzeichenrechte vorgehen.

Da sich der Umfang der Gewährleistung des Lizenzgebers nach den vertraglichen Vereinbarungen im Markenlizenzvertrag richtet und insoweit sogar ein Ausschluss sämtlicher Gewährleistungsansprüche des Lizenznehmers möglich ist, sollte je nach Interessenlage der Parteien auch eine klare Vereinbarung zum Umfang der Gewährleistung des Lizenzgebers erfolgen.

Selbst wenn im Einzelfall keine Rechtsmängelhaftung des Lizenzgebers anzunehmen ist, wird die Durchsetzung kennzeichenrechtlicher Ansprüche Dritter durch eine Anpassung der Vereinbarungen des Markenlizenzvertrages Rechnung zu tragen sein.

6. Rechtsdurchsetzung bei Markenverletzungen

Die Rechte aus einer Marke stehen grundsätzlich dem Markeninhaber zu. Ein Lizenznehmer kann aus einer lizenzierten Marke nur mit Zustimmung des Lizenzgebers vorgehen. Nach § 30 Abs. 3 MarkenG kann der Lizenznehmer Klage wegen Verletzung einer Marke nur mit Zustimmung ihres Inhabers erheben. Die Zustimmung des Markeninhabers ist jedoch nicht erst für die Klageerhebung, sondern bereits für ein außergerichtliches Vorgehen notwendig.

Fehlen entsprechende klare vertragliche Vereinbarungen, muss im Wege der Auslegung der übrigen vertraglichen Vereinbarungen festgestellt werden und ob in welchem Umfang der Lizenznehmer berechtigt sein soll, gegen Verletzungen der Marke vorzugehen. Allein aus der Einräumung einer ausschließlichen Lizenz wird man in Anbetracht der Regelungen des § 30 Abs. 3 MarkenG in der Regel noch nicht auf die Einräumung einer Klagebefugnis schließen können.

7. Qualitätsvorgaben und deren Absicherung

Der Lizenzgeber muss nicht hinnehmen, dass der Lizenznehmer von vertraglichen Qualitätsvorgaben abweicht. Derartige Abweichungen bergen die Gefahr einer Beeinträchtigung des Rufes und des Wertes der Marke. Im Markenlizenzvertrag sollten daher klare Regelungen zu Qualitätsvorgaben und deren Absicherung aufgenommen werden.

Fehlen entsprechend klare Regelungen, kann es zum Streit darüber kommen, ob die Qualitätsvorgaben des Lizenzgebers eingehalten werden oder nicht. Da insoweit der Nachweis einzelner "Ausreißer" nicht ausreicht, sollten die Vertragspartner auch regeln, durch welche Maßnahmen die Qualitätssicherung des Lizenznehmers durch den Lizenzgeber überprüft werden kann.

8. Laufzeit des Vertrages

Nach Ablauf der Vertragslaufzeit stehen dem Lizenzgeber gegen den Lizenznehmer nach § 30 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG die Rechte aus der Marke zu. Die Vertragspartner sollten daher klare Vereinbarungen treffen, wie lange der Vertrag läuft. Dies ist seitens des Lizenznehmers bei der Einräumung von Unterlizenzen zu beachten, sofern nach dem Markenlizenzvertrag die Möglichkeit der Einräumung von Unterlizenzen vorgesehen ist. Werden durch den Lizenznehmer Unterlizenzen erteilt, endet mit dem Vertrag zwischen dem Lizenzgeber und dem Lizenznehmer grundsätzlich auch das Benutzungsrecht der Unterlizenznehmer.

Unklarheiten hinsichtlich der Laufzeit des Vertrages und etwaige Verlängerungsregelungen bergen die Gefahr der Geltendmachung markenrechtlicher Ansprüche nach Ablauf der Vertragslaufzeit. Sinnvoller Weise sollte in diesem Zusammenhang auch über die gegebenenfalls erforderliche Vereinbarung von Aufbrauchfristen verhandelt werden. Auch dies sollte sodann im Vertrag geregelt werden.

9. AGB - Recht

Das AGB Recht bezweckt einen Schutz (in der Regel des Lizenznehmers) vor unangemessenen Benachteiligungen durch die Verwendung Allgemeiner Geschäftsbedingungen. Allgemeine Geschäftsbedingungen liegen auch bei einem Markenlizenzvertrag bereits dann vor, wenn der Verwender vorformulierte Vertragsbedingungen stellt, die für eine Vielzahl von Verträgen gelten sollen. Da die unterste Grenze insoweit bei drei Verwendungen liegt und das AGB Recht bereits bei der ersten tatsächlichen Verwendung zur Anwendung kommt, sind die entsprechenden agb rechtlichen Vorgaben zu beachten.

Eine unangemessene Benachteiligung kommt in zwei Konstellationen in Betracht: (1) wenn eine AGB - Klausel mit den wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelungen, von denen abgewichen wird, nicht vereinbar ist und (2) wenn wesentliche Rechte und Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrages ergeben, so eingeschränkt werden, dass die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist.

Eine unangemessene Benachteiligung käme demnach beispielsweise bei einem umfassenden Gewährleistungsausschluss in Betracht.

10. Kartellrechtswidrige Wettbewerbsbeschränkungen

Bestimmte Klauseln eines Markenlizenzvertrages können zu kartellrechtswidrigen Wettbewerbsbeschränkungen durch eine Abschottung von Märkten führen. Selbst wenn ein Markenlizenzvertrag lediglich das Territorium eines Mitgliedsstaates betrifft, können sich wegen der Erschwerung des Marktzutritts Auswirkungen auf den gemeinsamen Markt ergeben, was auch aufgrund einer großzügigen Sicht der Dinge beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) zur Anwendbarkeit des EU-Kartellrechts führen kann. Problematisch können insoweit etwa Gebietsausschließungsabreden sein, durch die sich der Lizenzgeber verpflichtet, für die lizenzierten Marken im Vertragsgebiet während der Vertragslaufzeit keine weiteren Lizenzen zu vergeben. Auch Export- und Importverbote für die Lizenznehmer bezwecken in aller Regel einen absoluten Gebietsschutz und sind somit problematisch.

Über den Autor

Rechtsanwalt Andreas Schmidt ist Fachanwalt für Informationstechnologierecht (IT-Recht) und betreut in der Kanzlei Langhoff Dr. Schaarschmidt & Kollegen (www.internetrecht-rostock.de) Onlinehändler in markenrechtlichen Angelegenheiten.