

Bartenbach/Gennen

# Patentlizenz- und Know-how-Vertrag

Nachtrag zur 5. Auflage 2001

Stand des Nachtrags: Mai 2003

Zitierempfehlung für den Nachtrag: *Bartenbach/Gennen*, Patentlizenz- und Know-how-Vertrag, Rz. N ...

---

## **Die Schuldrechtsreform und ihre Auswirkungen auf Verkauf und Lizenzierung von Schutzrechten und Know-how**

### Inhaltsverzeichnis

	Rz.
<b>A. Wesentliche Neuregelungen und Auswirkungen der Schuldrechtsreform</b>	
<b>I. Einführung</b> . . . . .	N1
<b>II. Übersicht über wesentliche Reforminhalte</b> . . . . .	N3
1. Zum allgemeinen Leistungsstörungenrecht . . . . .	N3
a) Der zentrale Haftungstatbestand der Pflichtverletzung (§ 280 Abs. 1 BGB) . . . . .	N3
b) Der Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung (§ 280 Abs. 3 BGB) . . . . .	N6
c) Der Anspruch auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen (§ 284 BGB) . . . . .	N8
d) Rücktritt vom Vertrag, Entfallen des Anspruchs auf die Gegenleistung (§§ 323 ff. BGB) . . . . .	N9
aa) Rücktritt . . . . .	N10
bb) Befreiung von der Gegenleistung . . . . .	N11
e) Anfängliche Unmöglichkeit bzw. Unvermögen (§ 311a BGB) . . . . .	N12
2. Zum Zahlungsverzug . . . . .	N13
3. Zum Wegfall der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB) . . . . .	N14

	Rz.
4. Zur Kündigung aus wichtigem Grund (§ 314 BGB) . . . . .	N20
5. Zur Verjährung (§§ 194 ff. BGB) . . . . .	N24
6. Zu Neuregelungen im Kauf- und Werkvertragsrecht . . . . .	N27
7. Einordnung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingun- gen in das BGB (§§ 305 ff. BGB) . . . . .	N29
8. Übergangsrecht . . . . .	N31

## **B. Schuldrechtsreform und Schutzrechtsverkauf**

<b>I. Einordnung des Schutzrechtsverkaufs in das bürgerliche Recht . . . . .</b>	<b>N34</b>
<b>II. Pflichten des Schutzrechtsveräußerers und Leistungsstörung .</b>	<b>N35</b>
1. Verschaffungspflicht . . . . .	N35
a) Unvermögen des Schutzrechtsveräußerers . . . . .	N35
b) Objektive Unmöglichkeit . . . . .	N39
c) Nichterfüllung . . . . .	N40
2. Haftung für Mängel . . . . .	N41
<b>III. Zahlungsverzug des Schutzrechtskäufers . . . . .</b>	<b>N49</b>
<b>IV. Verjährung . . . . .</b>	<b>N51</b>
<b>V. Vertragliche Haftungsbeschränkungen . . . . .</b>	<b>N52</b>
<b>VI. Übergangsrecht . . . . .</b>	<b>N53</b>

## **C. Schuldrechtsreform und Lizenzvertrag**

<b>I. Einordnung des Lizenzvertrages in das bürgerliche Recht . . . . .</b>	<b>N54</b>
<b>II. Pflichten des Lizenzgebers und Leistungsstörung . . . . .</b>	<b>N54</b>
1. Pflicht zur Einräumung des Nutzungsrechts . . . . .	N54
a) Unvermögen des Lizenzgebers . . . . .	N54
b) Objektive Unmöglichkeit . . . . .	N60
c) Nichterfüllung . . . . .	N61
2. Haftung für Mängel . . . . .	N65
a) Grundsätze . . . . .	N65
b) Änderungen im Bestand der Schutzrechtsposition . . . . .	N66
c) Rechte Dritter bezogen auf die Schutzrechtsposition . . . . .	N70
d) Tauglichkeitsmängel . . . . .	N72
e) Gesteigerte Haftung für Garantien . . . . .	N74

	Rz.
<b>III. Pflichten des Lizenznehmers</b> . . . . .	N75
1. Zahlung der Lizenzgebühr und Zahlungsverzug . . . . .	N75
2. Ausübungspflicht . . . . .	N77
3. Nichtangriffspflicht . . . . .	N79
<b>IV. Verjährung</b> . . . . .	N80
<b>V. Vertragliche Haftungsbeschränkungen</b> . . . . .	N81
<b>VI. Übergangsrecht</b> . . . . .	N82

# A. Wesentliche Neuregelungen und Auswirkungen der Schuldrechtsreform

## I. Einführung

- N1 Das Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts vom 26. 11. 2001<sup>1</sup> – Schuldrechtsmodernisierungsgesetz (SchuldRModG) – ist seit dem 1. 1. 2002 in Kraft und hat wesentliche Kernbereiche des Bürgerlichen Rechts verändert<sup>2</sup>. Die Neugestaltung des allgemeinen Leistungsstörungenrechts, des Gewährleistungsrechts beim Kauf- und Werkvertrag sowie des Verjährungsrechts und auch des Verbraucherschutzes hat zugleich Auswirkungen auf den gesamten Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes<sup>3</sup>.
- N2 Die Neugestaltung im Bereich des Schuldrechts hat einmal ausdrückliche Folgeänderungen in mehreren Gesetzen des gewerblichen Rechtsschutzes mit sich gebracht. Hintergrund ist die Umsetzung des gesetzgeberischen Ziels, einheitliche Verjährungsfristen zu schaffen und die Privatrechtsordnung zu stärken<sup>4</sup>. Dementsprechend enthält Art. 5 SchuldRModG in den Absätzen 20 bis 27 die entsprechenden Anpassungsregeln. Im Ergebnis bedeuten diese, dass insbesondere auf die Ansprüche wegen Schutzrechtsverletzung die neuen Verjährungsregeln der §§ 194 ff. BGB ff. entsprechend zur Anwendung kommen, und zwar einschließlich der Vorschrift des § 852 BGB für den „deliktischen Bereicherungsanspruch“<sup>5</sup>.

---

1 BGBl. I S. 3138.

2 Aus dem zwischenzeitlich kaum mehr überschaubaren Schrifttum vgl. etwa *Amann/Brambring/Hertel*, Die Schuldrechtsreform in der Vertragspraxis, 2002; *Canaris*, Schuldrechtsmodernisierung, 2002; *Dauner-Lieb*, Das neue Schuldrecht, 2002; *Hoeren/Flohr*, Vertragsgestaltung nach der Schuldrechtsreform, 2003; *Lorenz/Riehm*, Lehrbuch zum neuen Schuldrecht, 2002; *Schmidt-Räntsch*, Das neue Schuldrecht, 2002; *Schmidt-Räntsch/Maifeld/Meier-Göring/Röcken*, Das neue Schuldrecht, 2002.

3 Vgl. u. a. die Übersicht von *Ann/Barona*, Schuldrechtsmodernisierung und gewerblicher Rechtsschutz, 2002, Rz. 10 ff.

4 *Schmidt-Räntsch*, Das neue Schuldrecht, 2001, S. 15 ff.

5 Vgl. Amtl.Begr. des Koalitionsentwurfs in BT-Drs. 14/6040, S. 270 zu § 852 BGB-E; danach soll sowohl der Regelungsinhalt des § 852 Abs. 3 BGB a. F. als auch – im Anschluss an die BGH-Rechtsprechung zu § 852 BGB a. F., BGH vom 14. 2. 1978, BGHZ 71, 86, 98 f. = GRUR 1978, 492, 494 – Fahrradgepäckträger II – die dogmatische Einordnung als Schadensersatzanspruch, der nur in seinem Umfang auf das durch unerlaubte Handlung auf Kosten des Geschädigten Erlangte beschränkt ist, beibehalten werden. Das Festhalten an dem deliktischen Bereicherungsanspruch und damit die Übernahme in die aufgeführten Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes beruht auf der gesetzgeberischen Feststellung, dass die Beibehaltung des Bereicherungsanspruchs bei deliktähnlichen Verletzungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums erforderlich ist; daher soll der Bereicherungsanspruch auch für die §§ 823 ff. BGB fortbestehen.

Folgerichtig sind §§ 33 Abs. 3, 141 PatG neu gefasst und § 147 PatG als Übergangsvorschrift angefügt worden<sup>1</sup>. Entsprechendes gilt für §§ 24c und 31 GebrMG, für §§ 20, 165 Abs. 3 MarkenG, für § 9 Abs. 3 HalblSchG (unter Aufhebung von § 9 Abs. 1 Satz 4) und § 26 Abs. 2 HalblSchG, ferner für § 14a Abs. 4 und § 17 Abs. 4 GeschmMG sowie für § 37c und § 41 SortenSchG.

Die weiteren, eigentlichen Auswirkungen der Schuldrechtsreform auf das Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes liegen in der Verknüpfung des Immaterialgüterrechts, und zwar speziell des Rechts an der Erfindung bzw. der schöpferischen Leistung sowie des Rechts aus dem Schutzrecht mit dem bürgerlichen Recht. So ist das Recht aus dem Patent, also die sich aus dem erteilten Schutzrecht ergebende Rechtsstellung (vgl. §§ 9, 10 PatG) ein eigentumsähnliches Recht privatrechtlicher Natur<sup>2</sup> und genießt – ebenso wie das Recht des Erfinders an der fertigen, verlaubarbaren Erfindung – den Eigentumsschutz des Art. 14 GG<sup>3</sup>. Die allgemeinen Bestimmungen des BGB kommen in dem Umfang – ggf. entsprechend – zur Anwendung, wie die Bestimmungen des gewerblichen Rechtsschutzes nicht sondergesetzlich eine abschließende Regelung treffen. Dieser Rückgriff auf das BGB betrifft in besonderem Maße die Sachverhalte, in denen vertragliche Verpflichtungen zu Immaterialgüterrechten eingegangen bzw. vertragliche Verfügungen über solche Rechte getroffen werden.

## II. Übersicht über wesentliche Reforminhalte

### 1. Zum allgemeinen Leistungsstörungenrecht

#### a) Der zentrale Haftungstatbestand der Pflichtverletzung (§ 280 Abs. 1 BGB)

Im Mittelpunkt des neuen allgemeinen Leistungsstörungenrechts steht § 280 Abs. 1 Satz 1 BGB, der als einheitlicher Haftungstatbestand – von der Sonderregelung in §§ 311a, 536a und 651f BGB abgesehen – die maßgebliche Anspruchsgrundlage für Schadensersatz bei vertraglichen Pflichtverletzungen und bei Pflichtverletzungen aus anderen (einseitigen

N3

1 Zu den Auswirkungen auf die Anspruchsverjährung von Entschädigungsansprüchen bei Nutzung des Gegenstands angemeldeter Erfindungen siehe *Ann/Barona*, Schuldrechtsmodernisierung und gewerblicher Rechtsschutz, 2002, Rz. 29, 33 ff. und von Ansprüchen wegen Schutzrechtsverletzungen dort Rz. 37 ff.

2 Vgl. BGH vom 10. 1. 1995, GRUR 1995, 333, 336 – Aluminium-Trihydroxyd; *Busse/Keukenschrijver*, Patent- und Gebrauchsmustergesetz, 5. Aufl. 1999, Einleitung PatG Rz. 52 m. w. N.

3 Siehe BVerfG vom 15. 1. 1974, GRUR 1974, 142, 144 – Offenlegung von Patent-Altanmeldungen und vom 24. 4. 1998, NJW 1998, 3704 f. – Induktionsschutz von Fernmeldekabeln.

oder gesetzlichen) Schuldverhältnissen sein soll<sup>1</sup>. Der Begriff der „Pflichtverletzung“ ist in einem weiten Umfang zu verstehen und umfasst als Oberbegriff die Verletzung aller Pflichten aus einem Schuldverhältnis, also namentlich von Haupt- und Nebenleistungspflichten sowie von Schutz- und Obhuts- bzw. Rücksichtnahmepflichten<sup>2</sup>. Einbezogen sind sämtliche Leistungsstörungen, sei es, dass der Schuldner die Leistung nicht, verzögert oder schlecht erbringt<sup>3</sup>.

- N4 Die früheren ungeschriebenen Rechtsinstitute des Verschuldens bei Vertragsabschluss („culpa in contrahendo“ – c.i.c.) und der positiven Vertragsverletzung (pVV; auch positive Forderungsverletzung) sind nunmehr in § 280 Abs. 1 BGB einbezogen und damit ersetzt<sup>4</sup>. Anspruchsgrundlage für c.i.c. ist nunmehr § 280 Abs. 1 i. V. m. § 311 Abs. 2 bzw. 3, § 241 Abs. 2 BGB. Die Anspruchsgrundlage bei pVV ist durch § 280 Abs. 1 BGB ersetzt worden, ggf. – bei Verletzung von Rücksichtnahmepflichten – i. V. m. § 241 Abs. 2 BGB.
- N5 Für die Annahme einer Pflichtverletzung ist nur ein objektiver Pflichtverstoß erforderlich; auf eine Vorwerfbarkeit des Verhaltens kommt es insoweit nicht an. Zentrale Voraussetzung für die Schadensersatzpflicht des Schuldners ist das Vertretenmüssen, d. h. er muss für die Pflichtverletzung im Sinne der §§ 276 bis 278 BGB für sich oder für Dritte verantwortlich sein. Dabei wird das Vertretenmüssen des Schuldners generell vermutet. Der Schuldner kann sich jedoch exkulpieren, wenn er darlegt und beweist, dass er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat (§ 280 Abs. 1 Satz 2 BGB).

Eine strengere oder mildere Haftung kann sich aus Gesetz oder dem Inhalt des Schuldverhältnisses ergeben. Beispiele für Verschärfungen sind etwa die sondergesetzlich geregelten Gefährdungshaftungen in §§ 3, 4, 5, 6 Arzneimittelgesetz, § 32 ff. Gentechnikgesetz oder § 1 Abs. 1 Produkthaftungsgesetz. Vertraglich kann insbesondere die Übernahme einer Garantie zu einer verschuldensunabhängigen Haftung führen (vgl. § 276 Abs. 1 Satz 1 BGB).

§ 280 Abs. 1 BGB begründet einen Anspruch auf Schadensersatz, dessen Art und Umfang sich nach §§ 249 ff. BGB bestimmen. Er richtet sich grundsätzlich auf Ersatz des positiven Interesses und besteht neben dem

1 Siehe Amtl. Begr. in BT-Drs. 14/6040, S. 135 zu § 280 BGB-E. Dort wird auch darauf hingewiesen, § 280 BGB greife damit „einen der zentralen Grundbegriffe des UN-Kaufrechts und der modernen Vertragsrechtsprinzipien auf, die ebenfalls auf einem zentralen Haftungstatbestand aufbauen (Schlechtriem, IHR 2001, S. 12 ff., 16; Lando in Grundmann/Medicus/Rolland, S. 61 ff., 70 f.)“.

2 Siehe Amtl. Begr. in BT-Drs. 14/6040, S. 135 f. zu § 280 BGB-E.

3 Siehe Amtl. Begr. in BT-Drs. 14/6040, S. 135 zu § 280 BGB-E; vgl. zum Recht der Leistungsstörungen nach dem SchuldRModG u. a. Kindl, WM 2002, 1313 ff.

4 Siehe Amtl. Begr. in BT-Drs. 14/6040, S. 135 zu § 280 BGB-E; Schmidt-Räntsch/Maifeld/Meier-Göring/Röcken, Das neue Schuldrecht, 2002, S. 12.

Erfüllungsanspruch<sup>1</sup>. Er erfasst also nicht den Schaden, der im Mangel der Sache selbst liegt<sup>2</sup>. Anders ist die Rechtsfolge allerdings beim nachstehend behandelten Schadensersatzanspruch statt der Leistung (§ 280 Abs. 3 BGB).

### **b) Der Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung (§ 280 Abs. 3 BGB)**

Ein weiteres Kennzeichen des neuen Leistungsstörungsrechts ist der Schadensersatz statt der Leistung<sup>3</sup> nach § 280 Abs. 1 und 3 i. V. m. §§ 281–283 BGB. Dieser hat ebenfalls in § 280 Abs. 1 BGB seine Grundlage. Diesen Anspruch kann der Gläubiger aber nur unter den zusätzlichen Voraussetzungen der §§ 281, 282 oder 283 BGB verlangen (§ 280 Abs. 3 BGB). Damit ist bei dem Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung zwischen drei Fallgruppen zu unterscheiden:

- ▷ § 281 BGB ist die bedeutsamste Regel. Hier geht es darum, dass der Schuldner seine fällige Leistung nicht oder nicht wie geschuldet (d. h. schlecht) erbringt (§ 281 Abs. 1 Satz 1 BGB). Demzufolge muss es um solche Schäden gehen, die der Schuldner noch durch Erfüllung (bei Nichtleistung einschl. Leistungsverzögerung) oder Nacherfüllung (bei Schlechtleistung) abwenden könnte; erforderlich ist damit, dass der Gläubiger dem Schuldner erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung gesetzt hat (vgl. § 281 Abs. 1 Satz 1 BGB)<sup>4</sup>.
- ▷ Die zweite Gruppe ist die Verletzung von nicht leistungsbezogenen Nebenpflichten, also von Schutz- und Rücksichtnahmepflichten (§ 241 Abs. 2 BGB) des Schuldners gegenüber dem Gläubiger außerhalb der auf die Hauptleistung bezogenen Pflichten. Hier muss dem Gläubiger – obschon der Schuldner an sich ordnungsgemäß leisten kann – die Leistung durch den Schuldner nicht mehr zumutbar sein (§ 282 BGB). Beispiele können sein: Anschwärzung bzw. geschäftliche Verleumdung (§§ 14, 15 UWG), Verleiten von Mitarbeitern des Vertragspartners zum Geheimnisverrat i. S. d. § 17 UWG bzw. zum Vertragsbruch, unsachgemäßer Umgang mit wertvollen Sach- oder Rechtsgütern des Vertragspartners im Umfeld der Erbringung der Leistung, ggf. auch die Verletzung von Hinweis- oder Aufklärungspflichten, soweit sich solche nicht auf den Vertragsgegenstand, sondern auf sonstige Umstände außerhalb der Leistungspflichten beziehen.

1 Vgl. dazu u. a. *Palandt/Heinrichs*, BGB, 62. Aufl. 2003, § 280 Rz. 32 u. vor § 249, Rz. 16; vgl. auch Amtl. Begr. in BT-Drs. 14/6040, S. 224 f. zu § 437 BGB-E.

2 Amtl. Begr. in BT-Drs. 14/6040, S. 225 zu § 437 BGB-E.

3 Er ersetzt partiell den früheren Schadensersatz wegen Nichterfüllung (vgl. §§ 325, 326 BGB a.F), siehe Amtl. Begr. in BT-Drs. 14/6040, S. 137 zu § 280 Abs. 3 BGB-E.

4 Vorbild für diese Regelung waren die bisher geltenden Regelungen in den §§ 283, 326 Abs. 1, § 543 Abs. 3, §§ 634, 635 BGB a. F.

▷ Die dritte Gruppe gibt einen Anspruch, wenn der Schuldner nach § 275 Abs. 1 bis 3 BGB von seiner Leistungspflicht befreit ist (§ 283 BGB). Hier geht es letztlich um die Unmöglichkeit der Leistung<sup>1</sup>. Umfasst sind auch die Fälle der Unzumutbarkeit der Leistungspflicht. Mit Blick auf den Sondertatbestand des § 311a BGB kann es nur um die Fälle einer nach Vertragsabschluss eingetretenen (nachträglichen) Unmöglichkeit bzw. Unzumutbarkeit gehen<sup>2</sup>. Beispielsweise kann dies relevant werden, wenn der Schutzrechtsinhaber das Schutzrecht nachträglich fallen gelassen oder in einer Weise eingeschränkt hat, dass die vertraglich bezweckte Absicherung durch die eingeschränkte Monopolwirkung entfällt (siehe hierzu C II 2b).

Der Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung wird durch einen Rücktritt vom Vertrag nicht ausgeschlossen (§ 325 BGB).

N7 Die Rechtsfolge des Anspruchs auf Schadensersatz statt der Leistung folgt bereits aus der Begrifflichkeit, dass dieser Anspruch im Unterschied zu den sonstigen Ansprüchen aus § 280 Abs. 1 BGB nicht neben dem Anspruch auf Erfüllung besteht, sondern an die Stelle des Anspruchs auf primär geschuldete Leistung tritt.

### c) Der Anspruch auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen (§ 284 BGB)

N8 Nach § 284 BGB hat der Gläubiger die Möglichkeit, anstelle des Schadensersatzes statt der Leistung den Ersatz vergeblicher Aufwendungen zu verlangen. Dies sind die Vermögensopfer, die er im Vertrauen auf den Erhalt der Leistung gemacht hat und billigerweise machen durfte und deren Zweck ohne die Pflichtverletzung des Schuldners eingetreten wäre. Auch dieser Anspruch setzt den Tatbestand des § 280 Abs. 1 und 3 BGB voraus, ist also grundsätzlich verschuldensabhängig.

### d) Rücktritt vom Vertrag, Entfallen des Anspruchs auf die Gegenleistung (§§ 323 ff. BGB)

N9 Im Unterschied zum früheren Recht enthalten die allgemeinen Vorschriften zu den gegenseitigen Verträgen nicht mehr die Ansprüche auf Schadensersatz, sondern beschränken sich auf den Rücktritt vom Vertrag (§§ 323 ff. BGB) und auf die Befreiung von der Gegenleistung (§ 326 BGB). Für Schadensersatzansprüche verbleibt es bei gegenseitigen Verträgen bei den §§ 280 ff. BGB, soweit nicht bei den einzelnen Schuldverhältnissen bzw. in Sondergesetzen eigene Schadensersatzregelungen getroffen sind.

Die §§ 323 ff. BGB kommen nur bei gegenseitigen Verträgen zum Zuge, wenn es sich also um vertragliche Schuldverhältnisse handelt, bei denen

<sup>1</sup> Siehe Amtl. Begr. in BT-Drs. 14/6040, S. 142 zu § 283 BGB-E.

<sup>2</sup> Palandt/Heinrichs, § 283 Rz. 3.



die wechselseitigen Leistungen in einem Gegenseitigkeitsverhältnis stehen<sup>1</sup>. Sie finden damit auch auf alle Austauschverträge im Bereich des Immaterialgüterrechts Anwendung, soweit sich nicht spezialgesetzliche Sonderregelungen ergeben (vgl. etwa für Kaufverträge § 437 BGB).

#### *aa) Rücktritt*

§ 323 BGB eröffnet bei nicht oder nicht vertragsgemäß erbrachter Leistung aus einem gegenseitigen Vertrag dem Gläubiger ein Rücktrittsrecht. Das Rücktrittsrecht knüpft lediglich an die objektive Pflichtverletzung an und ist – im Unterschied zum Schadensersatzanspruch – nicht verschuldensabhängig, setzt aber den erfolglosen Ablauf einer dem Schuldner gesetzten angemessenen Frist zur Leistung oder Nacherfüllung voraus. Auch insoweit entspricht die Vorschrift der Regelung in § 281 BGB. N10

Das Rücktrittsrecht ist nach § 323 Abs. 5 Satz 2 BGB nur ausgeschlossen, wenn es sich um den Fall einer nicht vertragsgemäß erbrachten Leistung handelt und die Pflichtverletzung des Schuldners unerheblich ist. In diesen Fällen bewendet es bei dem Erfüllungsanspruch (vgl. auch § 281 Abs. 2 Satz 3 BGB).

Korrespondierend mit der Schadensersatzregelung des § 282 BGB gewährt § 324 BGB das Rücktrittsrecht bei Verletzung von Rücksichtnahmepflichten nach § 241 Abs. 2 BGB. Schließlich eröffnet § 326 Abs. 5 i. V. m. § 323 BGB ein Rücktrittsrecht des Gläubigers dann, wenn der Schuldner sich auf Unmöglichkeit bzw. Unvermögen bezüglich seiner Leistungspflicht beruft.

#### *bb) Befreiung von der Gegenleistung*

Ist dem Schuldner die Leistung nach § 275 Abs. 1 BGB unmöglich oder erhebt er die Einrede der Unzumutbarkeit der Leistung aus § 275 Abs. 2 oder 3 BGB, entfällt kraft Gesetzes sein Anspruch gegenüber dem Gläubiger auf die Gegenleistung. Ist eine nicht geschuldete Gegenleistung bereits bewirkt, kann sie zurückgefordert werden (§ 326 Abs. 3 i. V. m. §§ 346–348 BGB). Unter den Voraussetzungen des § 326 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und 3 BGB kann der Anspruch auf die Gegenleistung ganz oder teilweise bestehen bleiben. N11

#### **e) Anfängliche Unmöglichkeit bzw. Unvermögen**

Die Schuldrechtsreform hat die frühere Regelung in § 306 BGB a. F., wonach anfängliche objektive Unmöglichkeit der Leistung zur Nichtigkeit des Vertrages führte, aufgegeben. Nunmehr steht nach § 311a Abs. 1 BGB die anfängliche Unmöglichkeit – gleich, ob objektiv oder nur subjek- N12

<sup>1</sup> Vgl. Amtl. Begr. in BT-Drs. 14/6040, S. 184 f. zu § 323 Abs. 1 BGB-E.

tiv – der Wirksamkeit des Vertrages nicht mehr entgegen<sup>1</sup>. Gleiches gilt im Falle der von Anfang an bestehenden Unzumutbarkeit nach § 275 Abs. 2 und 3 BGB. Jedoch entfällt bei gegenseitigen Verträgen die Pflicht des Gläubigers zur Gegenleistung (§ 326 Abs. 1 BGB).

Der Gläubiger hat vielmehr die Ansprüche aus § 311a Abs. 2 BGB, d. h. er kann nach seiner Wahl Schadensersatz statt der Leistung (§ 281 BGB) oder Aufwendungsersatz nach § 284 BGB verlangen, es sei denn, der Schuldner kann darlegen und beweisen, dass er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat (§ 311a Abs. 2 Satz 2, §§ 276, 278 BGB). Hierbei handelt es sich – wie dargestellt – um einen speziellen Schadensersatzanspruch, der insoweit die zentrale Schadensersatznorm des § 280 Abs. 1 BGB verdrängt<sup>2</sup>.

Praktische Bedeutung hat die Neuregelung des § 311a Abs. 2 BGB mit Blick auf den Umfang des Schadensersatzanspruchs im Falle der anfänglichen objektiven Unmöglichkeit. Aus § 307 BGB a. F. beschränkte sich hier eine (bloße) Haftung auf das sog. negative Interesse, d. h. der Gläubiger war so zu stellen, wie er stehen würde, hätte er nicht auf die Gültigkeit des Vertrages vertraut (Vertrauensschaden). Nunmehr ist nach §§ 311a, 280, 281 BGB der Schadensersatzanspruch auf das sog. positive Interesse (wahlweise Aufwendungsersatz nach § 284 BGB) gerichtet<sup>3</sup> (siehe oben Rz. N5).

## 2. Zum Zahlungsverzug

- N13 Die Schuldrechtsreform hat die Trennung zwischen den Verzugsvoraussetzungen und Verzugsfolgen beibehalten. Die nicht termin- bzw. fristgerechte Zahlung ist Verletzung einer rechtlichen Pflicht im Sinne des § 280 Abs. 1 Satz 1 BGB. Schadensersatz wegen verzögerter Leistung kann der Gläubiger gemäß § 280 Abs. 2 BGB nur unter den zusätzlichen Voraussetzungen des § 286 BGB verlangen<sup>4</sup>.

Neben der Fälligkeit (§ 271 BGB) erfordert der Verzug im Grundsatz eine Mahnung des Gläubigers (§ 286 Abs. 1 Satz 1 BGB), d. h. die erst nach Fälligkeit mögliche (formlose) Aufforderung an den Schuldner, die geschuldete Leistung (Kaufpreiszahlung) zu erbringen. Die Mahnung ist allerdings in den Fällen des § 286 Abs. 2 BGB entbehrlich.

1 Die Regelung ist angelehnt an Art. 4.102 Principles of European Contract Law (ZEuP 2000, 675); vgl. Amtl. Begr. in BT-Drs. 14/6040, S. 164 f. zu § 311a BGB-E; sie entspricht weitgehend Art. 3.3 UNIDROIT Prinzipien (ZEuP 1997, 890), *Palandt/Heinrichs*, § 311a BGB, Rz. 2.

2 Vgl. *Palandt/Heinrichs*, § 311a BGB, Rz. 13 (dort für die nunmehr in § 280 Abs. 1 BGB erfasste c.i.c.-Haftung).

3 Kritisch hierzu de lege ferenda *Medicus* in Haas/Medicus/Rolland/Schäfer/Wendlandt, Das neue Schuldrecht, 2002, III Rz. 71; v. *Olshausen*, ZIP 2002, 237, 239.

4 *Palandt/Heinrichs*, § 286 Rz. 4.

Das Vertretenmüssen (§§ 276–278 BGB) ist keine Verzugsvoraussetzung. Aus § 286 Abs. 4 BGB folgt, dass es Sache des Schuldners ist, ein fehlendes Vertretenmüssen einzuwenden und den entsprechendem Entlastungsbeweis zu führen.

### 3. Zum Wegfall der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB)

§ 313 BGB kodifiziert die von Rechtsprechung und Lehre auf der Grundlage des § 242 BGB entwickelten Grundsätze zu Fehlen und Wegfall der Geschäftsgrundlage. N14

Entsprechend der Intention des Gesetzgebers stimmt § 313 BGB inhaltlich mit den bisher von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen überein, die namentlich die Fallgruppen der Äquivalenzstörungen von Leistung und Gegenleistung (z. B. Geldentwertung), Leistungserschwernisse (z. B. Beschaffungshindernisse) oder Störungen bei dem mit dem Vertrag verfolgten Zweck betreffen<sup>1</sup>.

Die regelmäßig eng zu interpretierenden Voraussetzungen des § 313 Abs. 1 bzw. 2 BGB müssen kumulativ vorliegen, also: N15

1. Nach Vertragsabschluss müssen sich die Umstände schwerwiegend verändert haben (Abs. 1); gleich stehen dem bei Wesentlichkeit die Fälle eines gemeinschaftlichen Motivirrtums sowie die Fälle einseitig falscher Vorstellung einer Partei, die die andere ohne eigene Vorstellungen hingenommen hat<sup>2</sup> (Abs. 2);
2. diese Umstände sind nicht Vertragsinhalt;
3. die Parteien hätten den Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt geschlossen, wenn sie diese Veränderung vorausgesehen hätten;
4. einem Vertragsteil ist das Festhalten am unveränderten Vertrag nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben nicht zumutbar.

Nicht unwichtig für den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes ist die Tatsache, dass der Gesetzgeber bewusst keine Bestimmung zu den Fällen getroffen hat, in denen die Parteien die eingetretene Änderung als möglich vorausgesehen haben oder hätten voraussehen können; hier geht der Gesetzgeber im Anschluss an die bisherigen Grundsätze tendenziell davon aus, einen Anspruch aus § 313 BGB zu verneinen, wenn auch nicht ausnahmslos<sup>3</sup>.

1 Vgl. Amtl. Begr. in BT-Drs. 14/6040, S. 174 ff. zu § 313 BGB-E.

2 Vgl. Amtl. Begr. in BT-Drs. 14/6040, S. 176. zu § 313 Abs. 2 BGB-E.

3 Amtl. Begr. in BT-Drs. 14/6040, S. 175. zu § 313 Abs. 1 BGB-E mit dem zusätzlichen Hinweis: „Bei zumindest vorhersehbarer Änderung wird ein Festhalten am Vertrag aber oft zumutbar sein, etwa dann, wenn Vorkehrungen hätten getroffen werden können.“

- N16 Die Anpassung tritt nicht (mehr) kraft Gesetzes ein. Vielmehr räumt das Gesetz einen Anpassungsanspruch ein<sup>1</sup>. Insoweit besteht u. E. eine Vergleichbarkeit mit § 12 Abs. 6 ArbEG. Kommt keine Einigung zwischen den Parteien über eine Anpassung zustande, kann der Anspruch im Klagewege durchgesetzt werden. Nach h.M. ist die Klage auf die nach dem veränderten Vertragsinhalt geschuldete Leistung zu richten<sup>2</sup>. Stattdessen wäre u. E. eine Klage auf Abgabe der Einwilligungserklärung denkbar, wie dies bei dem Anpassungsanspruch aus § 12 Abs. ArbEG anerkannt ist<sup>3</sup>.
- N17 Zudem soll bereits bei hartnäckiger Verweigerung der Mitwirkung ein Rücktritts- oder Kündigungsrecht bestehen<sup>4</sup>. Das Gesetz gesteht diese Rechte in § 313 Abs. 3 BGB allerdings nur in den Fällen zu, in denen eine Anpassung nicht möglich oder einer Partei nicht zumutbar ist.
- N18 Ist der Vertrag bereits beiderseitig vollständig erfüllt, bleibt im Regelfall kein Raum für eine Anpassung nach § 313 BGB<sup>5</sup>. Soweit eine Haftung für Mängel in Betracht kommt (vgl. §§ 437 ff., 536 ff., 634 ff. BGB), soll ein Anpassungsanspruch aus § 313 BGB ausscheiden<sup>6</sup>.
- N19 Die höchstrichterliche Rechtsprechung hat – nicht zuletzt mit Blick auf die Risikoverteilung – im Bereich des Lizenzvertragsrechts und bei Schutzrechtsverkauf Anpassungsansprüche über das Institut des Wegfalls der Geschäftsgrundlage nur zurückhaltend zugestanden. Ausgeschlossen ist ein Berufen auf den Wegfall der Geschäftsgrundlage im Bereich des Lizenzvertragsrechts bislang bei solchen Umständen, die nach dem Vertrag ersichtlich in den Risikobereich einer Partei fallen sollen; ein solcher Sachverhalt gibt nicht das Recht, sich auf eine Störung der Geschäftsgrundlage zu berufen<sup>7</sup>. Der BGH hat die Grundsätze zum Wegfall der Geschäftsgrundlage bislang vorrangig auf Lizenzverträge mit gesellschaftsrechtlichem Einschlag angewendet<sup>8</sup>. Angesichts der gesetzgeberischen Intention, lediglich die bisherigen Grundsätze zu verankern, wird bei Verträgen über Schutzrechtspositionen der einzelfallbezogenen Prüfung der Risikoverteilung ein erhebliches Gewicht zukommen.

---

1 Amtl. Begr. in BT-Drs. 14/6040, S. 176 zu § 313 Abs. 1 BGB-E.

2 So Amtl. Begr. in BT-Drs. 14/6040, S. 176 zu § 313 Abs. 1 BGB-E; im Anschluss daran u. a. *Palandt/Heinrichs*, § 313 BGB Rz. 29 m. w. N.

3 Zu § 12 Abs. 6 ArbEG vgl. u. a. BGH vom 5. 12. 1974, GRUR 1976, 91, 92 – Softeis; *Bartenbach/Volz*, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Aufl. 2002, Rz. 147 zu § 12.

4 So *Palandt/Heinrichs*, § 313 BGB Rz. 29 m. Hinw. auf BGH NJW 1969, 233.

5 Zum bisherigen Rechtsinstitut BGH vom 15. 11. 2000, NJW 2001, 1204.

6 So *Palandt/Heinrichs*, § 313 BGB Rz. 24 m. w. N. zum früheren Recht.

7 BGH vom 14. 10. 1992, BGHZ 120, 10, 24; vgl. (aber) auch BGH vom 14. 11. 2000, GRUR 2001, 223, 225 – Bodenwaschanlage.

8 *Busse/Keukenschrijver*, § 15 PatG Rz. 95 m. w. N. zur Rspr.

#### 4. Zur Kündigung aus wichtigem Grund (§ 314 BGB)

In § 314 BGB sind nunmehr auch die in Rechtsprechung und Lehre seit jeher anerkannten Grundsätze zur (außerordentlichen) Kündigung von Dauerschuldverhältnissen aus wichtigem Grund kodifiziert. N20

Einen Sonderfall regelt § 313 Abs. 3 Satz 2 BGB bei unmöglicher bzw. unzumutbarer Anpassung eines Dauerschuldverhältnisses im Falle der nachträglichen Störung der Geschäftsgrundlage.

Auch die sonstigen Sonderregelungen zur Kündigung aus wichtigem Grund, etwa beim Miet-/Pachtvertrag (§ 543 BGB), dem Dienstvertrag (§ 626 BGB) sowie beim Gesellschaftsvertrag, haben Vorrang<sup>1</sup>.

Das Gesetz hat im Wesentlichen die bisherige Rechtsprechung übernommen<sup>2</sup>, so dass auf deren Grundsätze im Zweifel zurückgegriffen werden kann.

Für die Praxis ist die bereits von der Rechtsprechung vorgegebene Einschränkung<sup>3</sup> in § 314 Abs. 2 BGB wichtig, wonach bei Verletzung einer Pflicht aus dem Vertrag eine außerordentliche Kündigung erst nach Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig ist. Zur Entbehrlichkeit der Fristsetzung siehe § 323 Abs. 2 BGB. N21

Die Kündigung ist zwar nicht an die strikte Zweiwochenfrist des § 626 Abs. 2 BGB gebunden<sup>4</sup>. Sie muss aber innerhalb angemessener Frist nach Kenntnis des Kündigungsgrundes erfolgen, ist also von den Umständen des Einzelfalls abhängig.

Eine Kündigung schließt das Recht, Schadensersatz zu verlangen, nicht aus. Dies gilt im Grundsatz insbesondere für die Schadensersatzansprüche aus §§ 280 sowie 281 BGB<sup>5</sup>. N22

#### 5. Zur Verjährung (§§ 194 ff. BGB)

Kernpunkt der Änderung des Verjährungsrechts<sup>6</sup> ist die Aufgabe der Regelverjährungsfrist von 30 Jahren. Nunmehr gilt gemäß § 195 BGB eine Regelverjährungsfrist von drei Jahren. Der Verjährungsbeginn ist dabei von subjektiven Kriterien mitbestimmt: Die Verjährung beginnt nach § 199 Abs. 1 BGB am Ende des Jahres, in dem der Anspruch fällig ist N23

1 v. Hase, NJW 2002, 2278 ff.

2 Amtl. Begr. in BT-Drs. 14/6040, S. 176 f. zu § 314 BGB-E.

3 Vgl. u. a. BGH vom 2. 5. 1991, GRUR 1992, 112, 114 – pulpwash.

4 Siehe zum früheren Recht OLG Karlsruhe vom 25. 4. 1990, GRUR 1992, 162, 164 – Schleifvorrichtung.

5 Amtl. Begr. in BT-Drs. 14/6040, S. 178 zu § 314 Abs. 4 BGB-E.

6 Die Verjährungsregeln des SchuldRMoG sind maßgeblich durch die Principles of European Contract Law (ZEuP 2001, 400 ff.) und § 852 Abs. 2 BGB a. F. beeinflusst worden; vgl. Amtl. Begr. in BT-Drs. 14/6040, S. 103 zu § 195 BGB-E.

(§ 271 BGB) und der Gläubiger von den anspruchsbegründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt hat; grob fahrlässige Unkenntnis steht hier kraft Gesetzes der Kenntnis gleich.

Fehlen diese subjektiven Voraussetzungen, gilt für andere Ansprüche als Schadensersatzansprüche gemäß § 199 Abs. 4 BGB die Höchstfrist von 10 Jahren, und zwar taggenau gerechnet ab Entstehen des Anspruchs. Für Schadensersatzansprüche gilt die besondere Höchstfrist des § 199 Abs. 3 BGB.

- N24 In diesem Rahmen sind zahlreiche Ausnahmetatbestände zu beachten, so die Verjährung der kauf- und werkvertraglichen Mängelansprüche gemäß §§ 438, 634a BGB. Für titulierte Ansprüche verbleibt es gemäß § 197 Abs. 1 Nr. 4 BGB bei der 30-jährigen Verjährungsfrist.
- N25 Im Unterschied zum bisherigen Recht lässt § 202 BGB Verjährungsvereinbarungen in größerem Umfang zu. Während nach § 225 BGB a. F. nur Vereinbarungen zur Erleichterung der Verjährung zulässig waren, Erschwerungen aber grundsätzlich unzulässig, können künftig sowohl eine Verkürzung als auch eine Verlängerung der gesetzlichen Verjährungsfrist individuell vereinbart werden. Die bei diesen Vereinbarungen zu beachtenden Schranken finden sich in § 202 Abs. 1 BGB (Unzulässigkeit verjährungserleichternder Vereinbarungen) und § 202 Abs. 2 BGB (Unzulässigkeit verjährungerschwerender Vereinbarungen).
- N26 Neu sind auch die Regeln zur Hemmung und zum Neubeginn der Verjährung (§§ 203 ff. BGB). Während es nach altem Recht zahlreiche Verjährungsunterbrechungstatbestände gab, sind diese zugunsten der verjährungshemmenden Tatbestände eingeschränkt worden. Von besonderer praktischer Bedeutung ist die Hemmung bei schwebenden Verhandlungen nach § 203 BGB. Nach § 212 BGB wirken noch das Anerkenntnis sowie Vollstreckungshandlungen verjährungsunterbrechend. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass – anders als nach bisherigem Recht (§ 209 BGB a. F.) – die Klageerhebung keine Verjährungsunterbrechung mehr darstellt, sondern die Verjährung lediglich hemmt (§ 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB; zum schiedsrichterlichen Verfahren siehe § 204 Abs. 1 Nr. 11 BGB)<sup>1</sup>.

## 6. Zu Neuregelungen im Kauf- und Werkvertragsrecht

- N27 Das SchuldRMdG hat das Kaufvertragsrecht insgesamt neu geordnet und damit insbesondere folgende Neuerungen bewirkt<sup>2</sup>:

<sup>1</sup> Vgl. zu Fällen der Verjährungshemmung *Däubler*, Neues Schuldrecht – ein erster Überblick, NJW 2001, 3729, 3730.

<sup>2</sup> Siehe die Übersicht bei *Schmidt-Räntsch/Maifeld/Meier-Göring/Röcken*, S. 29 f., der hier gefolgt wird.

- ▷ Die grundlegende Unterscheidung zwischen Sach- und Rechtsmängeln ist aufgegeben und nur noch im Rahmen der Verjährungsfrist für Rechtsmängel von Bedeutung (vgl. §§ 437, 438 BGB)
- ▷ Zugunsten des allgemeinen Leistungsstörungenrechts wird weitgehend auf ein besonderes Gewährleistungsrecht verzichtet (vgl. § 437 BGB). Vor Rücktritt und Minderung besteht der Anspruch auf Nacherfüllung (vgl. §§ 437, 439, 440 i. V. m. § 323 BGB)
- ▷ Auch im Kaufrecht gilt grundsätzlich die allgemeine Schadensersatzpflicht (§§ 280 ff. BGB), d. h. der Verkäufer ist davon frei, wenn er nachweist, dass er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat (§§ 276–278 BGB). Die bisherigen Garantiehaftungen sind abgeschafft. Eine verschuldensunabhängige Haftung besteht allerdings bei der Übernahme von Garantien (§ 276 Abs. 1 Satz 1, § 443 BGB).
- ▷ Im Bereich des Verbrauchsgüterkaufs (§ 474 Abs. 1 Satz 1 BGB) ist das neue Kaufrecht „verbraucherfreundlich“ umgestaltet und weitgehend zwingend (vgl. §§ 474 ff. BGB).
- ▷ Für die Verjährung von Mängelansprüchen bestehen Sonderregelungen (vgl. § 438 BGB).

Im Werkvertragsrecht ist es nicht zu der ursprünglich geplanten weitgehenden Neugestaltung gekommen. Die Gewährleistungsansprüche sind an das neue Leistungsstörungenrecht und die Änderungen im Kaufvertragsrecht angepasst worden (§§ 633 ff. BGB). Nach § 635 Abs. 1 BGB hat nunmehr der Unternehmer das Wahlrecht zwischen Mangelbeseitigung oder Neuherstellung. Andererseits kann der Besteller nach § 637 BGB den Mangel des Werks selbst beseitigen und Aufwendungsersatz fordern (Selbstvornahme). Bei Werklieferungsverträgen kommt verstärkt Kaufrecht zur Anwendung (§ 651 BGB).

N28

## 7. Einordnung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen in das BGB (§§ 305 ff. BGB)

Ein weiteres Ziel der Reform war es, das BGB als zentrale Rechtsquelle zu stärken und das zivile Verbraucherschutzrecht stärker an das BGB anzugleichen. Hierfür wurden Vorschriften, die bisher auf Einzelgesetze verstreut waren, in das BGB integriert, wie insbesondere das Gesetz über Allgemeine Geschäftsbedingungen (jetzt: §§ 305–310 BGB).

N29

Die Anwendbarkeit dieser Normen setzt voraus, dass es sich bei den in einem Vertrag getroffenen Abreden um Allgemeine Geschäftsbedingungen handelt, also um für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierte Vertragsbedingungen, die einer anderen Partei bei Vertragsabschluss gestellt werden (vgl. die Legaldefinition in § 305 Abs. 1 Satz 1 BGB). Da Verträge im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes häufig das Ergebnis von speziell auf das Schutzrecht bezogenen Vertragsverhandlungen sind,

ist der Anwendungsbereich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen einzelfallabhängig.

Soweit an den Verträgen Unternehmen beteiligt sind, schränkt die Bereichsausnahme des § 310 Abs. 1 BGB den Anwendungsbereich ein. So finden § 305 Abs. 2 und 3 BGB und die §§ 308, 309 BGB keine Anwendung.

- N30 Besondere Bedeutung kommt damit den Vorschriften zur Missbrauchskontrolle zu. So sieht § 305c BGB n. F. vor, dass überraschende Klauseln, mit denen der Vertragspartner nicht zu rechnen braucht, nicht zum Gegenstand des Vertrages werden; Auslegungszweifel gehen zu Lasten des Verwenders. Umgehungen sanktioniert § 306a BGB. Nach der Generalklausel des § 307 BGB zur Inhaltskontrolle sind Allgemeine Geschäftsbedingungen unwirksam, wenn sie den Vertragspartner nach Treu und Glauben unangemessen benachteiligen.

## 8. Übergangsrecht

- N31 Die neuen Bestimmungen des BGB auf Grund des SchuldRModG gelten grundsätzlich nur für ab dem 1. 1. 2002 abgeschlossene Verträge (vgl. Art. 229 § 5 Satz 1 EGBGB). Das BGB in seiner bisherigen Fassung gilt im Grundsatz für alle Schuldverhältnisse weiter, die vor dem 1. 1. 2002 entstanden sind.
- N32 Eine Sonderregelung enthält das Übergangsrecht in Art. 229 § 5 Satz 2 EGBGB für Dauerschuldverhältnisse. Danach gilt das alte Recht für vor dem 1. 1. 2002 begründete Dauerschuldverhältnisse nur befristet bis zum 31. 12. 2002 weiter. Seit 1. 1. 2003 gilt das neue Recht auch hier<sup>1</sup>, soweit die Vertragsparteien nicht die Zwischenzeit genutzt haben, ihre Verträge dem neuen Recht anzupassen<sup>2</sup>.
- Diese Sonderregelung betrifft im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes insbesondere Lizenzverträge.

- N33 Eine besondere Überleitungsvorschrift besteht für die Verjährung. Aus Art. 229 § 6 EGBGB folgt, dass die neuen Verjährungsvorschriften jedenfalls für alle Ansprüche gelten, die auf Schuldverhältnissen beruhen, die nach dem 31. 12. 2001 entstehen und der Anspruch damit auch erst danach fällig geworden ist bzw. fällig wird. Ist der noch nicht verjährte Anspruch bereits vor dem 1. 1. 2002 entstanden, d. h. fällig geworden, gilt das neue Verjährungsrecht nur mit den Überleitungsmaßgaben des Art. 229 § 6 EGBGB. Nach altem Recht bereits verjährte Ansprüche können nicht wieder aufleben.

1 *Ziegler/Rieder*, Vertragsgestaltung und Vertragsanpassung nach dem Schuldrechtsmodernisierungsgesetz, ZIP 2001, 1789 ff.

2 Vgl. zu den Übergangsregelungen für die Verjährungsfristen *Gsell*, Schuldrechtsreform: Die Übergangsregelungen für die Verjährungsfristen, NJW 2002, 1297 ff.



## B. Schuldrechtsreform und Schutzrechtsverkauf

### I. Einordnung des Schutzrechtsverkaufs in das bürgerliche Recht

Für die sich aus der Schuldrechtsreform ergebenden Änderungen ist der Charakter des Rechtsgeschäfts, hier also des Schutzrechtsverkaufs, maßgeblich. Darauf wird zunächst kurz eingegangen. N34

Die unbeschränkte (volle) Übertragung von Schutzrechten auf Dritte (vgl. § 15 Abs. 1 Satz 2 PatG, § 22 Abs. 1 Satz 2 GebrMG, § 27 MarkenG) vollzieht sich durch Abtretung gemäß §§ 413, 398 ff. BGB<sup>1</sup>. Bei Entgeltlichkeit ist das zu Grunde liegende Verpflichtungsgeschäft ein Rechtskauf im Sinne des § 453 i. V. m. §§ 433 ff. BGB<sup>2</sup>. Zugleich mitübertragenes Know-how fällt unter die „sonstigen Gegenstände“ im Sinne des § 453 Abs. 1 BGB<sup>3</sup>, zu denen auch nicht geschützte Erfindungen und Software gerechnet werden<sup>4</sup>.

Kennzeichen des Übertragungsvertrages ist die Verfügung über die gesamte Schutzrechtsposition. Damit unterscheidet er sich vom Lizenzvertrag, bei dem lediglich Nutzungsrechte an der Schutzrechtsposition eingeräumt werden. Maßgeblich für die Abgrenzung ist nach Erwägungsgrund 9 der (EG-)Gruppenfreistellungsverordnung Technologietransfer vom 31. 1. 1996<sup>5</sup>, ob das Risiko der wirtschaftlichen Verwertung beim „Veräußerer“ verbleibt. Ist dies der Fall, etwa wenn die Höhe des Kaufpreises von den zukünftigen Umsätzen des Erwerbers abhängen soll, liegt ein Lizenzvertrag nahe<sup>6</sup>.

---

1 Vgl. statt aller BGH vom 6. 2. 2002, GRUR 2002, 609, 611 – Drahtinjektionseinrichtung.

2 So zu § 437 BGB a. F. u. a. BGH vom 12. 4. 1957, GRUR 1957, 595 – Verwandlungstisch; *Schulte*, PatG, 6. Aufl. 2001, § 15 Rz. 25; davon geht bezogen auf § 453 BGB-E auch die Stellungnahme des Bundesrates zum Regierungsentwurf in BT-Drs. 14/6857, S. 29 aus, in der als Beispiel zur Haftungsproblematik zum Rechtskauf der Verkauf eines Patents durch einen Dritten als Nichtberechtigten aufgeführt wird.

3 *Palandt/Putzo*, § 453 Rz. 7.

4 Siehe Amtl. Begr. BT-Drs. 14/6040, S. 270 zu § 453 BGB-E; siehe auch dort S. 208 (Vorbemerkung zu § 433 BGB-E).

5 ABl. EG Nr. L 31/2 vom 9. 2. 1996.

6 *Benkard/Ullmann*, PatG, 9. Aufl. 1993, § 15 Rz. 13; *Bernhardt/Kraßer*, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl. 1986, S. 698; vgl. auch *Busse/Keukenschrijver*, § 15 Rz. 19.

## II. Pflichten des Schutzrechtsveräußerers und Leistungsstörung

### 1. Verschaffungspflicht

#### a) Unvermögen des Schutzrechtsveräußerers

- N35 Hauptpflicht des Veräußerers ist die Verschaffungspflicht (§ 453 Abs. 1, § 433 Abs. 1 Satz 1 BGB), also die Übertragung der Rechtsposition. Da eine Umschreibung im Register nach nationalem Recht nicht rechtsbegründend wirkt (vgl. § 30 PatG), handelt es sich bei dahingehenden Mitwirkungspflichten nur um begleitende Nebenpflichten.
- N36 In der Praxis tritt gelegentlich die Fallgestaltung auf, dass die Übertragung einer Schutzrechtsposition dem Veräußerer mangels (voller) Rechtsinhaberschaft subjektiv (persönlich) unmöglich ist (sog. Unvermögen).
- N37 Ist der Veräußerer nicht der verfügungsberechtigte Rechtsinhaber, geht die Abtretung mangels Gutgläubensschutzes ins Leere. Der Veräußerer haftet gemäß § 453 Abs. 1, § 433 Abs. 1 Satz 1 BGB für die Verschaffung des Rechts<sup>1</sup>. Kann er wegen der Rechtsinhaberschaft eines Dritten nicht leisten (§ 275 Abs. 1 BGB) und kann er die Schutzrechtsposition auch nicht mit zumutbarem Aufwand erwerben (§ 275 Abs. 2 BGB) und verweigert er damit die Leistung, wird er von seiner Leistungspflicht frei. Es liegt ein Leistungshindernis bei Vertragsschluss im Sinne des § 311a Abs. 1 BGB vor<sup>2</sup>. Der Kaufvertrag bleibt damit wirksam. Jedoch entfällt die Pflicht des Käufers zur Kaufpreiszahlung (§ 326 Abs. 1 BGB). Der Käufer hat vielmehr die Ansprüche aus § 311a Abs. 2 BGB. Kann sich der Veräußerer nicht nach § 311a Abs. 2 Satz 2, §§ 276, 278 BGB exkulpieren, kann der Käufer nach seiner Wahl Schadensersatz statt der Leistung (§ 281 BGB) oder Aufwendungsersatz nach § 284 BGB verlangen.
- N38 Gibt der Veräußerer die angesichts des fehlenden Gutgläubensschutzes bisher stets übliche Versicherung ab, „alleinvertüfungsberechtigter Inhaber des zu übertragenden Schutzrechts zu sein“, spricht dies für eine Garantie im Sinne des § 276 Abs. 1 Satz 1 BGB. Als Rechtsfolge bewirkt eine Garantie, die an die Stelle der bisherigen Eigenschaftszusicherung getreten ist<sup>3</sup>, insbesondere, dass der Verkäufer für das Fehlen der garantierten Eigenschaft verschuldensunabhängig einzustehen hat (§ 276 Abs. 1 Satz 1 BGB).

1 Die frühere auf § 437 BGB a. F. beruhende Haftung, vgl. u. a. BGH vom 12. 4. 1957, GRUR 1957, 595 – Verwandlungstisch; *Busse/Keukenschrijver*, PatG, § 15 Rz. 22 ist mit Blick auf die Neukonzeption des Kaufvertragsrechts gegenstandslos.

2 Streitig, so *Manz/Ventroni/Schneider*, ZUM 2002, 409, 413; *Ann/Barona*, Rz. 171; *Palandt/Putzo*, § 453 Rz. 20a; in diesem Sinne auch der Hinweis des BT-Rechtsausschusses im Bericht BT-Drs. 14/7052 S. 198 u. a. auf § 311a Abs. 2 BGB-E; a. A. *Eidenmüller*, ZGS 2002, 290, 293.

3 Vgl. Amtl. Begr. in BT-Drs. 14/6040 S. 131 f. zu § 276 BGB-E.

Derartige Klauseln haben nunmehr nicht unerhebliche Bedeutung, und zwar für beide Vertragsparteien<sup>1</sup>. Es dürfte einerseits im Interesse des Käufers liegen, den Veräußerer zu binden, ohne ihm den „Ausweg“ über einen Entlastungsbeweis zuzugestehen. Andererseits übernimmt der Veräußerer damit verschärfte Haftungspflichten, die sich im Einzelfall als Haftungsrisiken darstellen. Dies kann insbesondere Arbeitnehmererfindungen betreffen. Zu denken ist etwa an die Fälle, in denen nicht der bzw. nicht alle „wahren“ Erfinder eine Dienstleistung melden und damit die Erfindung trotz unbeschränkter Inanspruchnahme nicht bzw. nicht vollständig auf den Arbeitgeber (Schutzrechtsveräußerer) nach §§ 6, 7 Abs. 1 ArbEG übergeleitet wird; gleiches gilt, wenn nachträglich Streit mit dem Arbeitnehmererfinder über die Wirksamkeit einer (konkludenten) Rechtsüberleitung entsteht. Dies betrifft aber auch sonstige Fälle, etwa bei Erwerb von Schutzrechtspositionen von Dritten, auch im Rahmen von Forschungsverträgen mit der zusätzlichen Problematik des neuen § 42 ArbEG. Zumal hier mangels Beschaffenheitsgarantie § 444 BGB nicht einschlägig ist, sind u.E. allerdings vertragliche Einschränkungen der Garantieübernahme zulässig<sup>2</sup> und im Einzelfall auch empfehlenswert.

## b) Objektive Unmöglichkeit

Die Fallgestaltungen, in denen die Übertragung einer Schutzrechtsposition dem Veräußerer mangels Rechtsinhaberschaft persönlich nicht möglich ist, wurden bislang mit Blick auf die Nichtigkeitsfolge des § 306 BGB a. F. von den Fällen unterschieden, in denen die Rechtsübertragung der Schutzrechtsposition objektiv unmöglich ist.

N39

Dies kann beispielsweise relevant werden, wenn ein zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht (mehr) bestehendes Schutzrecht veräußert wird, etwa weil die Jahresgebühr nicht rechtzeitig gezahlt wird und das Patent deshalb erloschen ist (§ 20 Nr. 3 PatG). Zu denken ist auch an die Fälle, in denen der Gegenstand des Kaufvertrages eine Patentanmeldung ist, die bereits ihrem Wesen nach objektiv einem Sonderrechtsschutz nicht zugänglich ist<sup>3</sup>; etwa ein nicht realisierbares „perpetuum mobile“<sup>4</sup>, also eine technische Wirkung, die nach naturwissenschaftlichen Erkenntnissen nicht erreichbar ist. Gleiches gilt für eine Neuerung, die nach § 1 Abs. 2, 3 bzw. § 2 PatG von der Patentierung ausgeschlossen

1 Darauf weisen zu Recht auch *Manz/Ventroni/Schneider*, ZUM 2002, 409, 413, hin, und zwar unabhängig von der Frage einer etwaigen Auslegung des § 311a Abs. 2 BGB für das Immaterialgüterrecht in Richtung einer Quasi-Garantiefahrung.

2 Siehe dazu allgemein *Dauner-Lieb/Thiessen*, ZIP 2002, 108, 110 ff.; *Knott*, NZG 2002, 255 ff.; a. A. v. *Westphalen*, ZIP 2002, 545, 546 ff.

3 Vgl. zum Lizenzvertrag *Busse/Keukenschrijver*, § 15 PatG Rz. 82, 84 m. w. N. zur Rspr.

4 Vgl. dazu z. B. BGH vom 27. 9. 1984, Mitt. 1985, 170 – Energiegewinnungsgerät.

ist<sup>1</sup>. Darunter fällt ferner ein Kaufvertrag über ein – als „sonstiger Gegenstand“ i. S. d. § 453 Abs. 1 BGB anzusehendes – Geheimverfahren, welches bei Vertragsabschluss bereits offenkundig ist<sup>2</sup>.

Ein auf eine solche objektiv unmögliche Leistung gerichteter Kaufvertrag war nach früherem Recht nichtig (§ 306 BGB a. F.). Nunmehr unterliegt auch diese Fallgestaltung dem § 311a BGB, d. h. der Vertrag ist nach § 311a Abs. 1 BGB wirksam.

Bezüglich der Rechtsfolgen des § 311a BGB gilt das oben zu Rz. N37 Gesagte. Allerdings ist der Schadenersatzanspruch im Unterschied zum früheren Recht (§ 307 BGB a. F.) nicht mehr auf das negative Interesse beschränkt, sondern geht auf das positive Interesse (siehe oben Rz. N12).

### c) Nichterfüllung

- N40 Fallen Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft (ausnahmsweise) nicht zusammen, so ist denkbar, dass der Veräußerer seiner Verschaffungspflicht nicht nachkommt, obschon ihm die Leistung subjektiv und objektiv möglich ist. In diesen Fällen haftet der Veräußerer gemäß §§ 453 Abs. 1, 433 Abs. 1 Satz 1 BGB. Statt Erfüllung stehen dem Käufer die Rechte aus §§ 320 ff. BGB zu, also das Rücktrittsrecht nach § 323 BGB und daneben gemäß §§ 280, 281, 325 BGB der Anspruch auf Schadenersatz statt der Leistung oder – anstelle des Schadenersatzes statt der Leistung – ein Anspruch auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen nach § 284 BGB.

## 2. Haftung für Mängel

- N41 Während die subjektive und objektive Unmöglichkeit und deren Rechtsfolgen nach der Schuldrechtsreform dem allgemeinen Leistungsstörungenrecht zugeordnet werden, bestimmen sich die Rechtsfolgen bei Mängeln des Rechts nach kaufrechtlichem Gewährleistungsrecht.

Bei Mangelhaftigkeit folgen die Rechte des Käufers nach der insoweit zentralen „Wegweisernorm“ des § 437 BGB<sup>3</sup>. Der Veräußerer haftet folglich für den Bestand des übertragenen Schutzrechts bzw. für dessen Mängelfreiheit im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gemäß §§ 453 Abs. 1, 433 Abs. 1 Satz 2, 437 BGB.

Dabei differenziert § 437 BGB nicht mehr zwischen Sachmängeln (§ 434 BGB) und Rechtsmängeln (§ 435 BGB). Diese werden nunmehr gleich behandelt; die Unterscheidung kann sich nur noch im Rahmen unter-

1 Vgl. die Beispiele bei *Bartenbach/Gennen*, Rz. 463 ff.; siehe (aber) auch RG vom 8. 4. 1908, RGZ 68, 292, 293 zum Gebrauchsmuster.

2 Vgl. zum früheren Recht RG vom 11. 7. 1939, RGZ 163, 1, 7 und BGH vom 16. 10. 1962, GRUR 1963, 207, 209 f. – Kieselsäure.

3 Siehe *Schmidt-Räntsch/Maifeld/Meier-Göring/Röcken*, S. 31.

schiedlicher Verjährungsfristen für bestimmte Rechtsmängel auswirken (vgl. § 438 BGB) und ist ansonsten gegenstandslos<sup>1</sup>. Damit kann auch die frühere Streitfrage, ob es sich z. B. bei Abhängigkeit des Vertragschutzrechts von Rechten Dritter oder bei Bestand von Vorbenutzungsrechten um Sach- oder Rechtsmangel handelt, letztlich dahingestellt bleiben<sup>2</sup>. Gleiches gilt für die Einordnung von Rechten Dritter, insbesondere von lizenzvertraglichen Nutzungsrechten, die den Sukzessionsschutz des § 15 Abs. 3 PatG genießen.

Hat der Veräußerer vor Abschluss des Kaufvertrages nicht auf ihm bekannte Mängel hingewiesen, begründet dies keinen Anspruch aus Verletzung vorvertraglicher Pflichten i. S. v. §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2 BGB (c.i.c.). Insoweit gehen die kaufrechtlichen Gewährleistungsansprüche als abschließende Sonderregelungen vor<sup>3</sup>. N42

Über § 437 BGB kann der Käufer unter den Voraussetzungen der jeweiligen Anspruchsgrundlagen und soweit vertraglich nichts Anderes bestimmt ist, wie folgt vorgehen: N43

1. Nach § 439 BGB kann er zunächst Nacherfüllung verlangen, also nach seiner Wahl Mangelbeseitigung oder „Überlassung eines mangelfreien Ersatzrechts“ verlangen;
2. nach §§ 440, 323, 326 Abs. 5 BGB kann er bei Scheitern der Mängelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung vom Vertrag zurücktreten oder – statt des Rücktritts – Minderung des Kaufpreises nach § 441 BGB verlangen und
3. nach den §§ 440, 280, 281, 283 und 311a BGB Schadensersatz oder – anstelle des Schadensersatzes – nach § 284 BGB Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen.

Wegen der Rücktritts- und Minderungsvoraussetzungen nach §§ 323, 441 BGB kommt dem Anspruch auf Nacherfüllung der Vorrang zu. Demzufolge kann der Käufer grundsätzlich erst dann von seinem Recht zum Rücktritt bzw. zur Minderung Gebrauch machen, wenn die Nacherfüllung gescheitert ist.

Im Unterschied zum früheren Recht ist der Schadensersatzanspruch nunmehr stets verschuldensabhängig (§ 437 Nr. 3 i. V. m. §§ 280, 281, 283 BGB). Damit bedarf es nicht mehr der Hilfskonstruktion eines regelmäßig stillschweigenden Abbedingens der (früher) verschuldensunabhängigen Garantiehaftung des Veräußerers<sup>4</sup>. N44

1 *Schmidt-Räntsch/Maifeld/Meier-Göring/Röcken*, S. 29.

2 Zum Meinungsstreit zum früheren Recht siehe die Nachweise bei *Busse/Keukenschrijver*, R. 23.

3 *Palandt/Heinrichs*, § 311 Rz. 25 im Anschluss an die ständ. BGH-Rspr. zur c.i.c.

4 Vgl. BGH vom 24. 9. 1957, GRUR 1958, 231, 232 – Rundstuhlwirkware; *Bernhardt/Krasser*, S. 706.

- N45 Im Übrigen ist das Risiko der Patenterteilung bzw. des Fortbestandes des Schutzrechts Inhalt des dem Patentrechtskauf immanenten Risikogeschäfts. Soweit der Veräußerer keine vertraglichen Einstandspflichten übernommen und keine Offenbarungspflichten verletzt hat, war dies im Ergebnis nach früherem Recht anerkannt<sup>1</sup>.
- N46 Auch hat eine Versagung des Patentschutzes nicht zu einer Anpassung unter dem Aspekt des Wegfalls der Geschäftsgrundlage geführt<sup>2</sup> (jetzt § 313 BGB).  
Diese Rechtsfolge ergibt sich auch nach neuem Recht nicht unmittelbar. Sie kann letztlich nur aus dem Wesen des Rechtsgeschäfts mit einem stillschweigenden Ausschluss der Haftung begründet werden, sofern man nicht auf die Regeln zum Vertretenmüssen (§ 453 Abs. 1, § 433 Abs. 1 Satz 2, §§ 437, 280 Abs. 1 BGB) zurückgreift und dessen Fehlen – im Hinblick auf den an sich notwendigen Entlastungsbeweis – für den Regelfall unterstellt bzw. vermutet. Mit Blick auf die Beweislastverteilung in § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB bezüglich des Vertretenmüssens (vgl. §§ 276, 278 BGB) zu Lasten des Veräußerers, empfiehlt sich in der Praxis bis auf Weiteres eine vertragliche Klarstellung mit Richtung auf einen Haftungsausschluss – selbstverständlich in den Grenzen des § 444 BGB (früher § 476 BGB a. F.).
- N47 Ob eine Haftung des Veräußerers für die technische Ausführbarkeit und Brauchbarkeit besteht, für die er über § 453 Abs. 1 BGB nach § 437 BGB einzustehen hat, ist zweifelhaft, aber letztlich umstritten<sup>3</sup>. Auch von daher empfiehlt sich eine vertragliche Regelung.
- N48 In der Praxis bedeutsam sind Garantien (früher Zusicherungen), die der Verkäufer übernimmt (vgl. §§ 276, 443 BGB). Diese können etwa den Bestand des Schutzrechts betreffen (vgl. § 276 BGB) oder die Beschaffenheit, etwa die Erreichung bestimmter technischer und/oder wirtschaftlicher Ergebnisse oder Einsatzmöglichkeiten in bestimmten Bereichen. Bei Nichteintritt eventueller Garantien kann den Veräußerer letztlich eine nach § 276 Abs. 1 Satz 1 BGB verschuldensunabhängige Haftung aus der Garantieerklärung treffen (vgl. § 453 Abs. 1 i. V. m. § 443 Abs. 1 BGB). Dabei besteht Anspruchskonkurrenz<sup>4</sup> zu den gesetzlichen Ansprüchen. Diese ergeben sich aus § 453 Abs. 1 BGB i. V. m. §§ 437, 280, 276

1 Vgl. zur Patenterteilung BGH vom 17. 3. 1961, GRUR 1961, 466, 468 – Gewinderollkopf; vom 23. 3. 1982, GRUR 1982, 481, 482 – Hartmetallkopfböhrer; zum Schutzrechtsbestand u. a. BGH vom 24. 9. 1957, GRUR 1958, 231, 232 – Rundstuhlwirkware; vom 28. 9. 1976, GRUR 1977, 107, 108 f. – Werbespiegel; siehe im Übrigen *Benkard/Ullmann*, § 15 Rz. 21 ff.; *Busse/Keukenschrijver*, § 15 Rz. 24 ff.

2 Vgl. BGH vom 23. 3. 1982, GRUR 1982, 481, 482 – Hartmetallkopfböhrer.

3 Vgl. *Pagenberg/Geissler*, Lizenzverträge, 5. Aufl. 2002, Muster 12 Rz. 26.

4 Vgl. § 443 Abs. 1 BGB „unbeschadet der gesetzlichen Ansprüche“; siehe *Palandt/Putzo*, § 443 Rz. 21.

BGB<sup>1</sup>. Hinzu tritt die sich aus § 444 BGB ergebende Einschränkung für einen etwaigen vertraglichen Haftungsausschluss.

### III. Zahlungsverzug des Schutzrechtskäufers

Die Hauptpflicht des Käufers liegt in der Kaufpreiszahlung (§ 453 Abs. 1, N49 § 433 Abs. 2 BGB). Der Kaufpreis ist mangels besonderer Vereinbarung mit Abschluss des Vertrages, mit dem die Forderung entsteht, fällig (§ 271 BGB). Im Zweifel ist Zug um Zug zu leisten (vgl. § 320 BGB).

Befindet sich der Käufer mit der Zahlung in Verzug (§ 286 BGB), eröffnet N50 das gemäß § 280 BGB Schadensersatzansprüche des Schutzrechtsveräußerers.

Hierzu bedarf es neben der nicht fristgerechten Zahlung als Pflichtverletzung nach § 280 Abs. 1 Satz 1 BGB der Voraussetzungen des § 286 BGB (§ 280 Abs. 2 BGB), insbesondere der Mahnung (§ 286 Abs. 1 Satz 1 BGB). Die Mahnung ist allerdings in den Fällen des § 286 Abs. 2 BGB entbehrlich. Dies gilt etwa dann, wenn die Leistungszeit kalendermäßig bestimmt ist (§ 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB) oder eine kalendermäßige Berechnung in angemessener Zeit an ein bestimmtes (äußeres) Ereignis anknüpft (§ 286 Abs. 2 Nr. 2 BGB). Letzteres können beispielsweise die Unterzeichnung (Abschluss) des Kaufvertrages selbst sein, der Vollzug der Registerumschreibung nach § 30 PatG (§ 27 Abs. 3 MarkenG) oder die Übergabe bestimmter Unterlagen, in denen das Know-how verkörpert ist; dieses Ereignis muss Ausgangspunkt einer kalendermäßigen Berechnung sein können, also z. B. „vier Wochen nach ...“ oder „30 Tage nach ...“. Diese Berechnungsmöglichkeit ist nicht gegeben, wenn z. B. vereinbart wird: „sofort nach ...“<sup>2</sup>.

Bei Verzug finden mangels vertraglicher Regelungen die Vorschriften über die gesetzlichen Verzugszinsen Anwendung (§§ 286, 288 BGB, § 352 HGB).

### IV. Verjährung

Für den Anspruch auf Kaufpreiszahlung gilt ebenso wie für Ansprüche N51 aus Leistungsstörung die dreijährige Regelverjährungsfrist des § 195 BGB. Die Sonderverjährungsfrist von zwei Jahren des § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB greift nicht, soweit es um Rücktritts- oder Minderungsrechte nach § 437 Nr. 2 BGB geht, sondern allenfalls bei Ansprüchen aus § 437 Nr. 1 und 3 BGB.

<sup>1</sup> Palandt/Heinrichs, § 276 Rz. 29.

<sup>2</sup> Vgl. Amtl. Begr. in BT-Drs. 14/6040 S. 146 zu § 286 BGB-E.

Allerdings wird angezweifelt, ob die Sondervorschrift des § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB wegen der immaterialgüterrechtlichen Besonderheiten solcher Verträge überhaupt Anwendung finden kann. § 438 BGB ist auch nicht anwendbar auf Ansprüche aus einer Garantie (§ 443 BGB) und auf konkurrierende Ansprüche, z. B. aus §§ 623 ff. BGB oder aus Verschulden bei Vertragsschluss („culpa in contrahendo“, § 280 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 311 Abs. 2, 3 BGB). Die Verjährung beginnt nach § 199 Abs. 1 BGB mit dem Ende des Jahres, in dem der Anspruch fällig ist und der Gläubiger von den anspruchsbegründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt hat; grob fahrlässige Unkenntnis steht hier der Kenntnis gleich. Fehlen diese subjektiven Voraussetzungen, gilt die Höchstfrist von 10 Jahren nach § 199 Abs. 4 BGB, und zwar taggenau gerechnet ab Entstehen des Anspruchs, d. h. ab Fälligkeit.

Für Schadensersatzansprüche gilt die besondere Höchstfrist des § 199 Abs. 3 BGB.

Zu Verjährungsvereinbarungen sowie zur Hemmung und zum Neubeginn der Verjährung siehe oben Rz. N24 ff.

## V. Vertragliche Haftungsbeschränkungen

N52 Vertragliche Haftungsbeschränkungen sind im Grundsatz zulässig<sup>1</sup>. Ausgenommen ist ein Ausschluss der Haftung des Schuldners für Vorsatz (§ 276 Abs. 3 BGB); hier ist auch keine Haftungsbegrenzung etwa durch Haftungshöchstsummen zulässig<sup>2</sup>. Ausgeschlossen sind ebenso vertragliche Verjährungserleichterungen (§ 202 Abs. 1 BGB).

Auf einen Haftungsausschluss für Sach- und Rechtsmängel (§§ 434, 435 BGB) kann sich der Veräußerer gemäß § 453 Abs. 1 i. V. m. § 444 BGB nicht berufen, wenn er den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit übernommen hat, es sei denn, dem Käufer war der Mangel bei Vertragsabschluss bekannt (vgl. § 442 Abs. 1 Satz 1 BGB)<sup>3</sup>.

## VI. Übergangsrecht

N53 Die neuen Bestimmungen des BGB auf Grund des SchuldRModG gelten grundsätzlich nur für ab dem 1. 1. 2002 abgeschlossene Rechtsübertragungsverträge (vgl. Art. 229 § 5 Satz 1 EGBGB). Für die vor dem Jahr 2002

1 Palandt/Heinrichs, § 276 Rz. 35 m. w. N.

2 Palandt/Heinrichs, § 276 Rz. 35 m. w. N.

3 Vgl. zu diesem Problembereich Dauner-Lieb/Thiessen, ZIP 2002, 108 ff. u. Gronstedt/Jörgens, ZIP 2002, 52 ff.; zu § 460 BGB a. F. vgl. BGH vom 28. 6. 1978, NJW 1978, 2240.



abgeschlossenen Verträge, ist das BGB in der alten Fassung anzuwenden, soweit sich nicht aus Art. 229 § 6 EGBGB insbesondere zum Bereich der Verjährung etwas anders ergibt (siehe hierzu im Einzelnen Rz. N33). Die Sonderregelung des Art. 229 § 5 Satz 2 EGBGB kommt beim Rechtskauf – im Unterschied zum Lizenzvertrag – nicht zum Tragen, da sie ausschließlich Dauerschuldverhältnisse betrifft (siehe hierzu Rz. N31 f.).

## C. Schuldrechtsreform und Lizenzvertrag

### I. Einordnung des Lizenzvertrages in das bürgerliche Recht

- N54 Auch für den Lizenzvertrag soll nachfolgend zur Kennzeichnung der sich aus der Schuldrechtsreform ergebenden Auswirkungen zunächst zusammenfassend dargestellt werden, wie der Lizenzvertrag als Vertragstypus dogmatisch einzuordnen ist.

Inhalt eines Lizenzvertrages ist die entgeltliche oder unentgeltliche Einräumung eines Nutzungsrechts (vgl. § 15 Abs. 2 PatG, § 22 Abs.1 GebrMG, §§ 30, 31 MarkenG) an einer Erfindung, einer Schutzrechtsanmeldung, einem Schutzrecht oder an technischem Erfahrungswissen (Know-how) bzw. sonstigen schöpferischen Schutzrechten (z. B. Marken, Design) und anderen Leistungen durch den Rechtsinhaber (Lizenzgeber) an einen Dritten (Lizenznehmer).

Er ist damit gegenseitiger Vertrag. Im Unterschied zum Rechtskauf ist er ein Dauerschuldverhältnis<sup>1</sup>, so dass auf ihn – zunächst unabhängig von einer Einordnung unter einen bestimmten Vertragstypus des BGB – die allgemeinen Regeln über Dauerschuldverhältnisse zur Anwendung kommen<sup>2</sup>.

- N55 Nach zwischenzeitlich h. M. ist der Lizenzvertrag weder Kaufvertrag noch Miet-, Pacht- oder Gesellschaftsvertrag, sondern ein Vertrag sui generis<sup>3</sup> (§ 311 Abs. 1 BGB n. F.).

Dennoch ist anzuerkennen, dass der Lizenzvertrag Berührungspunkte mit typischen Schuldverhältnissen des BGB hat, so dass einzelne Vorschriften dieser Vertragstypen analog herangezogen werden können.

Im Einzelfall bedarf es aber auch keiner Entscheidung darüber, ob die Regeln z. B. des Pacht- oder Gesellschaftsrechts auf den Lizenzvertrag anwendbar sind, wenn festzustellen ist, dass bestimmte Normen dieser Rechtsbereiche allgemeine Rechtsgrundsätze enthalten. Dies ist beispielsweise hinsichtlich der Übernahme einer Garantie<sup>4</sup> der Fall. Das

---

1 BGH vom 2. 5. 1991, GRUR 1992, 112, 114 – pulp-wash.

2 *Bartenbach/Gennen*, Rz. 25 m. w. N.

3 RGZ 142, 212 (213) – Maffei; RGZ 155, 306 (310) – Funkverband; BGH, GRUR 1951, 471 (473) – Filmverwertungsvertrag (zum Urheberrecht); GRUR 1970, 547 (548 ff.) – Kleinfiler; GRUR 1979, 767 (768) – Mineralwolle; *Busse/Keuenschrijver*, § 15 PatG Rz. 53; *Kraßer/Schmid*, Der Lizenzvertrag über technische Schutzrechte aus der Sicht des deutschen Zivilrechts, GRUR Int. 1982, 324 (328).

4 Durch die Schuldrechtsreform sind die Käuferrechte in das allgemeine Leistungsstörungenrecht eingefügt worden. Eine besondere Regelung hinsichtlich des Schadensersatzanspruches wegen Fehlens zugesicherter Eigenschaften und wegen arglistigen Verschweigens eines Fehlers gemäß § 463 BGB a. F. war somit nicht mehr erforderlich.

aufgrund der Schuldrechtsreform geltende neue Kaufrecht gibt zwar die Haftung des Verkäufers für Zusicherungen auf. Der Neuregelung in §§ 443, 444 BGB zu den Rechtsfolgen des Fehlens einer garantierten Beschaffenheit oder Haltbarkeit liegt aber der allgemeine Rechtsgedanke zugrunde, dass derjenige, der gegenüber seinem Vertragspartner bestimmte Garantien übernimmt, beim Fehlen solcher Eigenschaften auch ohne Verschulden einzustehen hat. Folgerichtig sieht § 276 Abs. 1 Satz 1 BGB eine verschuldensunabhängige Einstandspflicht vor. Eine solche allgemeine Rechtsregel ist auch auf den Lizenzvertrag entsprechend anwendbar. Auch der Lizenznehmer muss sich wegen der Risiken bei der Auswertung von Erfindungen auf die Garantieübernahme des Lizenzgebers hinsichtlich der Beschaffenheit der lizenzierten Schutzrechtsposition verlassen können. Der Lizenzgeber haftet im Verletzungsfall aufgrund Pflichtverletzung verschuldensunabhängig nach § 280 Abs. 1 i. V. m. § 276 Abs. 1 Satz 1 BGB.

## II. Pflichten des Lizenzgebers und Leistungsstörung

### 1. Pflicht zur Einräumung des Nutzungsrechts

#### a) Unvermögen des Lizenzgebers

Geht man mit der h. M. davon aus, dass es sich bei der Lizenzeinräumung um die Einräumung eines positiven Benutzungsrechts<sup>1</sup> am Lizenzgegenstand handelt, ist der Lizenzgeber zur Gebrauchsüberlassung des Schutzgegenstandes an den Lizenznehmer verpflichtet. Dies beinhaltet die Pflicht zur Gestattung der Benutzung des geschützten Gegenstandes und zur Vermittlung des für die vertragsgemäße Benutzung erforderlichen Wissens<sup>2</sup>. N56

Ist man dagegen der Ansicht, bei der Lizenzeinräumung handele es sich um eine negative Lizenz<sup>3</sup>, d. h. einen bloßen Verzicht des Lizenzgebers auf seine Verbotensrechte aus der lizenzierten Schutzrechtsposition, oder vereinbaren die Vertragsparteien ausdrücklich eine negative Lizenz, so ist der Pflichtenkreis des Lizenzgebers stark eingeschränkt<sup>4</sup>. N57

1 *Stumpf/Groß*, Rz. 15 f., 243; *Busse/Keukenschrijver*, § 9 PatG Rz. 17, 48; *Mes*, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, § 15 Rz. 24; *Henn*, Patent- und Know-how Lizenzvertrag, 4. Aufl., Rz. 40 ff., insbes. Rz. 57 ff.; *Hiestand*, Die Anknüpfung internationaler Lizenzverträge, S. 34; *Benkard/Ullmann*, § 15 PatG Rz. 56, 61; *Klauer/Möhring/Nirk*, § 9 PatG Rz. 41.

2 *Stumpf/Groß*, Rz. 243 ff.; *Schulte*, § 15 PatG Rz. 43.

3 *Troller*, Immaterialgüterrecht II, S. 821, 824; *ders.*, Internationale Lizenzverträge, GRUR Int. 1952, 108; *Völp*, Weitergeltung der Lizenz bei Veräußerung des Schutzrechts, GRUR 1983, 45 (49 ff.); *Lichtenstein*, Der Lizenzvertrag im engeren Sinne, NJW 1965, 1839 ff.

4 Vgl. dazu ausf. *Britta Bartenbach*, Mitt. 2002, 503 und *ders.*, Die Patentlizenz als negative Lizenz, 2002, S. 64 ff., insbes. S. 70 ff., 84 ff.

N58 Im Rahmen eines Lizenzvertrages – gleich ob positives Benutzungsrecht oder negative Lizenz – ist die Rechtsverschaffung anfänglich subjektiv unmöglich, wenn der Lizenzgeber selbst das Recht nicht lizenzieren kann, es also an seiner Lizenzvergabebefugnis fehlt<sup>1</sup>, insbesondere weil ihm das lizenzierte Recht weder als Rechtsinhaber noch als zur Unterlizenzvergabe berechtigter (ausschließlicher) Lizenznehmer zusteht. Bei einem gemeinsamen Schutzrecht können nur alle Gesellschafter bzw. Teilhaber gemeinsam hierüber im Wege der Lizenzierung verfügen (§ 719 Abs. 1 bzw. § 747 Satz 2 BGB)<sup>2</sup>. Auch eine Lizenzierung des eigenen Anteils durch den Teilhaber schließt die h. M. mit Blick auf § 744 Abs. 1, § 743 Abs. 2 BGB zu Recht aus<sup>3</sup>.

Hier gilt im Ergebnis das Gleiche wie zuvor beim Schutzrechtsverkauf Gesagte, ohne dass es u. E. – wie beim alten Recht jedenfalls für die ausschließliche Lizenz – eines Rückgriffs auf die kauf- oder pachtrechtlichen Regeln bedarf<sup>4</sup>. Kann der Lizenzgeber das aus dem Wesen des Lizenzvertrages folgende Benutzungsrecht bzw. die negative Lizenz mangels (voller) Rechtsinhaberschaft nicht verschaffen (§ 275 Abs. 1 BGB) und kann er dies auch nicht mit zumutbarem Aufwand erreichen (§ 275 Abs. 2 BGB) und verweigert er damit also die Leistung, wird er auch hier von seiner Leistungspflicht frei. Diese Rechtsfolge ergibt sich unmittelbar aus § 311a BGB<sup>5</sup>. Der Lizenzvertrag bleibt auf Grund des bei Vertragsabschluss vorliegenden Leistungshindernisses nach § 311a Abs. 1 BGB – wie bisher – wirksam. Jedoch entfällt nach § 326 Abs. 1 BGB die Pflicht des Lizenznehmers zur Gegenleistung, also insbesondere der Zahlung von Lizenzgebühren. Dieser hat – ebenso wie ein Schutzrechtskäufer – die Ansprüche aus § 311a Abs. 2 BGB, kann also bei ausbleibendem Entlastungsbeweis des Lizenzgebers (vgl. § 311a Abs. 2 Satz 2, §§ 276,

1 *Stumpf/Groß*, Rz. 62.

2 Zur Bruchteilsgemeinschaft vgl. u. a. BGH vom 17. 10. 2000, GRUR 2001, 226, 227 – Rollenantriebseinheit; LG Düsseldorf vom 26. 6. 1990, GRUR 1994, 53, 56 – Photoplethysmograph; *Sefzig* GRUR 1995, 302; *Fischer*, GRUR 1977, 313 ff.; *Lüdecke*, Erfindungsgemeinschaften, 1962, S. 111 ff. zur Gesellschaft vgl. BGH vom 20. 2. 1979, GRUR 1979, 540, 541 – Biedermeiermanschetten.

3 Vgl. in diesem Sinne u. a. *Benkard/Bruchhausen*, § 6 Rz. 35; *Klauer/Möhrling*, Patentrechtskommentar, 3. Aufl. 1971, § 3 PatG Rz. 18; a. A. nunmehr *Chakraborty/Tilmann* in Festschrift Reimar König, 2003, 63, 77.

4 Nach bisherigem Recht traf den Lizenzgeber eine verschuldensunabhängige Garantiepflcht, für anfängliches Unvermögen einzustehen, wobei die rechtsdogmatische Herleitung auf Pachtrecht (vgl. *Stumpf/Groß*, Rz. 251, 331 f.), auf Kaufrecht (§§ 437, 440 i. V. m. §§ 320 ff. BGB a. F., so u. a. *Busse/Keukenschrijver*, § 15 PatG Rz. 105 m. H. a. BGH vom 23. 4. 1963, Az. I 1 ZR 121/62 nichtveröffentlicht – zum Nichtbestehen eines lizenzierten Gebrauchsmusters; *Kraßer/Schmid* GRUR 1982, 324, 338; *Benkard/Ullmann*, § 15 Rz. 97; *Bartenbach/Gennen*, Rz. 1531 gestützt wurde.

5 Ebenso *Ann/Barona*, Rz. 84; *Manz/Ventroni/Schneider*, S. 412, zum Urheberrecht.

278 BGB) wahlweise Schadensersatz statt der Leistung (§§ 280 Abs. 1, 281 BGB) oder Aufwendungsersatz nach § 284 BGB verlangen.

Unter die Rechtsfolgen nach §§ 311a, 275 ff. BGB wird man u. E. nunmehr auch die Fälle subsumieren können, in denen ein Patentinhaber einem Dritten eine Lizenz einräumt, obschon er zur Verschaffung eines unbelasteten Nutzungsrechts wegen einer bereits zuvor erteilten ausschließlichen Lizenz nicht mehr imstande ist<sup>1</sup>. N59

Die vertragliche Erklärung des Lizenzgebers, alleinverfügungsberechtigter Rechtsinhaber zu sein, kann auch hier eine Garantie mit der Folge einer verschuldensunabhängigen Schadensersatzpflicht nach § 276 Abs. 1 Satz 1 BGB begründen (siehe dazu oben Rz. N48).

### b) Objektive Unmöglichkeit

Stellt sich heraus, dass eine Rechtseinräumung für den Lizenzgeber objektiv unmöglich ist (siehe dazu oben Rz. N39) ist ein solcher Lizenzvertrag nicht mehr nichtig (§ 306 BGB a. F.)<sup>2</sup>. N60

Vielmehr ist dieser nach § 311a Abs. 1 BGB wirksam. Die Rechtsfolgen bestimmen sich auch hier unmittelbar nach §§ 311a, 275 ff. BGB. Insoweit gilt das zuvor Gesagte (siehe oben Rz. N58). Damit ist auch hier der Schadensersatzanspruch im Unterschied zum früheren Recht (§ 307 BGB a. F.) nicht mehr auf das negative Interesse beschränkt, sondern geht auf das positive Interesse (siehe oben Rz. N12), d. h. der Lizenzgeber hat den Lizenznehmer so zu stellen, als sei der Vertrag ordnungsgemäß erfüllt worden<sup>3</sup>.

### c) Nichterfüllung

Unter die Verschaffungspflicht fällt zunächst die Pflicht zur Einräumung des Nutzungsrechts. N61

Im Lizenzvertragsrecht wird ebenfalls zwischen Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft unterschieden<sup>4</sup>. In der Vertragspraxis fallen allerdings – auch bei der ausschließlichen Lizenz – Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft regelmäßig zusammen. Insoweit dürften – von der Situation des

1 Er ist Nichtberechtigter (*Benkard/Bruchhausen*, § 15 PatG Rz. 51). Dies entspricht dogmatisch im Ergebnis der h.M., wonach der dingliche Charakter der ausschließlichen Lizenz auch gegen den Patentinhaber wirkt und diesen nicht bloß schuldrechtlich bindet, vgl. OLG Karlsruhe vom 5. 3. 1980, GRUR 1980, 784, 785 – Laminiermaschine; *Bernhardt/Kraßer*, S. 691; a. A. *Busse/Keukenschrijver*, § 15 PatG Rz. 51, 59.

2 Vgl. zum alten Recht *Busse/Keukenschrijver*, § 15 PatG Rz. 82, 84; *Bartenbach/Gennen*, Rz. 463 ff.

3 Siehe allg. *Palandt/Heinrichs*, Vorbem. vor § 249 BGB Rz. 16.

4 Vgl. *Lüdecke*, NJW 1966, 815; *Busse/Keukenschrijver*, § 15 PatG Rz. 51 m. w. N.

§ 311a BGB abgesehen – die Fälle, in denen der Lizenzgeber die Einräumung des Nutzungsrechts als Verfügungsgeschäft nicht vollzieht, kaum praktisch werden.

- N62 Ist Know-how ausschließlich oder begleitend Vertragsgegenstand der Lizenzeinräumung, ist ebenfalls zwischen dem Verpflichtungsgeschäft und der durch „Besitzverschaffung zu vollziehenden Gebrauchsüberlassung“ zu unterscheiden<sup>1</sup>. Dies betrifft z. B. die Übergabe der Know-how-Dokumentation oder sonstiger Unterlagen, Muster, Modelle, in denen sich das Know-how niederschlägt.
- N63 Kommt der Lizenzgeber seinen Verschaffungspflichten – obschon sie ihm möglich sind – nicht nach, liegt hierin eine Pflichtverletzung. Ohne dass es eines Rückgriffs auf Haftungsregeln des Kaufvertrags- bzw. Pachtrechts (vgl. § 581 Abs. 2, § 535 BGB) bedarf, ergeben sich u.E. die Ansprüche unmittelbar aus §§ 280 ff., §§ 320 ff. BGB. Insbesondere kann der Lizenznehmer nach § 323 BGB vom Lizenzvertrag zurücktreten und daneben gemäß §§ 280, 281, 325 BGB den Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung oder – anstelle des Schadensersatzes statt der Leistung – einen Anspruch auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen nach § 284 BGB geltend machen.

Unter Umständen kann der Lizenzgeber auch eine außerordentliche Kündigung aussprechen, was seinen Schadensersatzanspruch unberührt lässt (§ 314 BGB).

Die Verschaffungspflicht erstreckt sich darüber hinaus für die Dauer des Vertragsverhältnisses auf die Pflicht zur Aufrechterhaltung und Verteidigung des Schutzrechts<sup>2</sup>. Dazu rechnet auch die Pflicht zum Betreiben des Erteilungsverfahrens wie die Geheimhaltung von lizenziertem geheimen Know-how. Dies gilt gleichermaßen für die ausschließliche und die einfache Lizenz. Lediglich bei einer bloß negativen Lizenz können sich Einschränkungen ergeben<sup>3</sup>.

- N64 Ob es bei Fehlschlagen der Verschaffungspflicht dabei bleiben kann, für die Rechte des Lizenznehmers das kaufrechtliche Gewährleistungsrecht heranzuziehen<sup>4</sup> oder auf die Rechtsgrundsätze zur pVV und zur Kündigung aus wichtigen Grund<sup>5</sup> (§ 314 BGB) zurückzugreifen, ist angesichts der Schuldrechtsreform zweifelhaft. Immerhin sind die bislang entspre-

1 So *Krasser/Schmid*, GRUR Int. 1982, 324, 329 f.

2 Vgl. u. a. RG vom 18. 8. 1937, GRUR 1937, 1086, 1088 – Funkverband-Verträge; *Busse/Keukenschrijver*, § 15 PatG Rz. 105; *Bartenbach/Gennen*, Rz. 1371 ff. und 1385 ff.

3 Vgl. dazu *Britta Bartenbach*, Die Patentlizenz als negative Lizenz, S. 139 ff.

4 So u. a. *Busse/Keukenschrijver*, § 15 PatG Rz. 105 m. H. a. BGH vom 23. 4. 1963 – Ia ZR 121/63; ebenso *Bartenbach/Gennen*, Rz. 1531.

5 So u. a. *Krasser/Schricker*, GRUR Int. 1982, 324, 335.

chend herangezogenen Regelungen der §§ 437, 440, 442, 445 BGB a. F. im Zuge der Neukonzeption entfallen und auch das Institut der pVV ist in dem zentralen Begriff der Pflichtverletzung des § 280 Abs. 1 BGB aufgegangen (siehe oben Rz. N4). Zudem handelt es sich bei den vorstehenden Pflichten zur Aufrechterhaltung und Verteidigung der lizenzierten Schutzrechtsposition um leistungsbezogene Pflichten und nicht um begleitende Obhuts- und Rücksichtnahmepflichten i. S. d. § 241 Abs. 2 BGB. U. E. folgen auch in diesen Fällen, in denen der Lizenzgeber seinen begleitenden Verschaffungspflichten nicht genügt und damit eine Pflichtverletzung i. S. d. § 280 Abs. 1 BGB vorliegt<sup>1</sup>, die Ansprüche des Lizenznehmers unmittelbar aus §§ 280 ff., §§ 320 ff. BGB. Daraus folgt:

- ▷ Sind die Verschaffungspflichten noch erfüllbar und ist dies dem Lizenzgeber nicht (ausnahmsweise) unzumutbar (vgl. § 275 Abs. 2 BGB), hat der Lizenznehmer den Erfüllungsanspruch aus dem Lizenzvertrag. Sind wegen der Verzögerung der Leistung bereits Schäden eingetreten, richtet sich der Schadensersatzanspruch nach § 280 Abs. 2 i. V. m. § 286 BGB, sofern sich nicht ein eigenständiger Schadensersatzanspruch wegen der Schlechtleistung aus § 280 Abs.1 unmittelbar ergibt<sup>2</sup>. Ggf. kommt ein Rücktritt nach § 323 BGB in Betracht; der Lizenznehmer kann Schadensersatz statt der Leistung nach § 281 BGB verlangen<sup>3</sup> (vgl. auch § 325 BGB).
- ▷ Ist die Verschaffungspflicht nicht mehr erfüllbar, also unmöglich, und hat der Lizenzgeber die Nichtleistung zu vertreten (§§ 276, 278 BGB), etwa weil die Schutzrechtsposition wegen Nichtzahlung der Jahresgebühren endgültig erloschen ist<sup>4</sup> oder der Schutzrechtsinhaber durch Erklärung gegenüber der Erteilungsbehörde auf das Schutzrecht verzichtet hat (vgl. u. a. § 20 PatG) – steht dem Lizenznehmer ein Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung nach § 280 Abs. 1 i. V. m. § 283 BGB zur Seite und der Anspruch des Lizenzgebers auf die Gegenleistung (Lizenzgebühr usw.) entfällt nach § 326 BGB (vgl. § 275 Abs. 4 BGB).
- ▷ Anstelle des Schadensersatzes statt der Leistung kann ein Anspruch auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen nach § 284 BGB geltend gemacht werden.

---

1 So auch *Ann/Barona*, Rz. 121 ff.

2 Vgl. allg. *Palandt/Heinrichs*, § 280 BGB Rz. 18.

3 So auch *Ann/Barona*, Rz. 123 f.

4 A. A. *Ann/Barona*, Rz. 126 f., wonach hier § 280 Abs. 3 i. V. m. § 282 BGB zum Zuge kommen soll.

## 2. Haftung für Mängel

### a) Grundsätze

N65 Da eine gesetzliche Regelung des Lizenzvertragsrechts fehlt, sind die rechtsdogmatische Einordnung der einzelnen Fallsituationen in Sach- bzw. Rechtsmängel einerseits und unter die Rechtsinstitute des Gewährleistungsrechts mit den bislang getroffenen Differenzierungen zwischen Unmöglichkeit, Rücktritt und Schadensersatz sowie die Subsumtion unter bislang ungeschriebene Rechtsinstitute wie Wegfall der Geschäftsgrundlage, außerordentliches Kündigungsrecht andererseits seit jeher umstritten.

Bei der weiteren Betrachtung kann u.E. für Lizenzverträge von folgenden Grundsätzen ausgegangen werden:

▷ Ein Rückgriff auf die Grundsätze zum Kauf-, Werk- oder Pachtvertrag ist zu Gunsten des allgemeinen Leistungsstörungenrechts regelmäßig entbehrlich.

Hinweis: Besonderheiten können allerdings bei Lizenzverträgen mit gesellschaftsähnlichem Einschlag<sup>1</sup> bestehen.

▷ Der Charakter des Lizenzvertrages als regelmäßig „gewagtes Geschäft“ bleibt wesentlicher Maßstab zur Ausfüllung der Gewährleistungsansprüche<sup>2</sup>.

▷ Bisherige Differenzierungen und Abgrenzungsprobleme zwischen Sach- und Rechtsmängeln sind regelmäßig entbehrlich.

Erforderlich ist eine Differenzierung nach Fallgruppen:

### b) Änderungen im Bestand der Schutzrechtsposition

N66 Hierzu rechnen die Fallgestaltungen, in denen die lizenzierte Schutzrechtsposition – ohne Verletzung der Verschaffungspflicht (siehe dazu Rz. N56 ff.) – rechtsbeständig nicht erteilt, widerrufen (vgl. § 61 PatG), für nichtig erklärt (vgl. §§ 22, 21 PatG) oder gelöscht (vgl. § 15 GebrMG) wird.

Auf Grund solcher amtlicher bzw. gerichtlicher Entscheidungen gelten die Wirkungen des Schutzrechts als von Anfang an nicht eingetreten (vgl. § 21 Abs. 3 PatG). Da auf die Verhältnisse im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses abzustellen ist, kann u. E. eine solche gesetzliche Rückwirkung keine anfängliche Unmöglichkeit i. S. d. § 311a Abs. 1 BGB darstellen.

1 Vgl. dazu *Bartenbach/Gennen*, Rz. 1625 ff.; *Busse/Keukenschrijver*, PatG § 15 Rz. 58.

2 Vgl. u. a. RG vom 5. 12. 1893, RGZ 33, 103, 104; BGH vom 17. 3. 1961, GRUR 1961, 466, 468 – Gewinderollkopf; vom 23. 3. 1982, GRUR 1982, 481, 482 Hartmetallkopfböhrer; *Bartenbach/Gennen*, Rz. 1530; *Busse/Keukenschrijver*, § 15 PatG Rz. 54.



Dieses Ergebnis entspricht der bisherigen Rechtsauffassung zu § 306 BGB a. F.<sup>1</sup> Die Rechtsprechung hat dies damit gerechtfertigt, dass der Lizenznehmer bis zur Rechtskraft der Entscheidung die Vorteile der durch das Schutzrecht vermittelten Monopolstellung nutzen konnte<sup>2</sup>.

Eine Lösung kann darin bestehen, in Anlehnung an die frühere Rechtsprechung<sup>3</sup> diese Fallgestaltungen über die nunmehr kodifizierten Grundsätze zum Wegfall der Geschäftsgrundlage zu lösen und § 313 BGB als Anspruchgrundlage zur Anpassung des Vertrages (siehe oben Rz. N14 ff.) anzusehen<sup>4</sup>. Bildet das weggefallene Schutzrecht den wesentlichen Vertragsgegenstand, führt das über § 313 Abs. 3 Satz 2 BGB zu einem Kündigungsrecht des Lizenznehmers aus wichtigem Grund für die Zukunft (§ 314 BGB). Eine Rückabwicklung des Vertrages erfolgt nicht. Eine solche Kündigung schließt einen Schadensersatzanspruch nach § 280 BGB nicht aus (§ 314 Abs. 4 BGB). Jedoch reicht allein der Umstand der Schutzrechtsvernichtung für die nach § 280 Abs. 1 BGB erforderliche Pflichtverletzung nicht aus. Der Lizenznehmer kann aufgrund der fehlenden Pflichtverletzung keinen Schadensersatz verlangen

N67

Ein anderer Lösungsansatz könnte in § 275 BGB als Ausgangsnorm des allgemeinen Leistungsstörungsrechts gesehen werden<sup>5</sup>.

Wird dem Lizenzgeber seine Hauptleistungspflicht, die Nutzungsrechtseinräumung an einem Schutzrecht, unmöglich, entfällt der Anspruch des Lizenznehmers auf diese Primärleistung. Der Lizenznehmer wird – wie sich aus der Verweisung in § 275 Abs. 4 BGB ergibt – auf die Rechte aus den §§ 280, 283 bis 285, 311a und 326 BGB verwiesen. § 331a BGB scheidet – wie dargestellt – aus. Zur regelmäßig fehlenden Pflichtverletzung i. S. d. § 280 BGB gilt das oben Gesagte. Da §§ 283 bis 285 BGB ebenfalls den Grundtatbestand des § 280 Abs. 1 BGB voraussetzen, scheiden auch dahingehende Ansprüche aus. Mithin bewendet es bei der Regelung des § 326 BGB. Demzufolge wird der Lizenznehmer von seiner Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühr nach § 326 Abs. 1 BGB ex nunc befreit (vgl. zur Ausnahme aber § 326 Abs. 2 BGB<sup>6</sup>). Bei bereits erfolgter Leistung des Lizenznehmers für zukünftige Nutzungshandlungen kann

N68

1 Vgl. u. a. BGH vom 25. 1. 1983, GRUR 1983, 237, 238 f. – Brückenlegepanzer; *Busse/Keukenschrijver*, § 15 PatG Rz. 82.

2 So bereits BGH vom 12. 4. 1957, GRUR 1957, 595, 596 – Verwandlungstisch.

3 Vgl. BGH vom 12. 4. 1957, GRUR 1957, 595, 596; vom 24. 9. 1957, GRUR 1958, 231, 232 – Rundstuhlwirkware; *Bartenbach/Gennen*, Rz. 1541.

4 So *Ann/Barona*, Rz. 146; wohl auch *Palandt/Heinrichs*, § 313 BGB Rz. 63.

5 Vgl. zum bisherigen Recht *Busse/Keukenschrijver*, § 15 PatG Rz. 90.

6 Wird das Vertragsschutzrecht auf Veranlassung des einer wirksamen Nichtantragsabrede (vgl. § 17 Abs. 2 Nr. 3 GWB) unterliegenden Lizenznehmers durch einen Strohmann nichtig geklagt, dürften weder eine Vertragsanpassung und Kündigung nach §§ 313, 314 BGB noch eine Befreiung von der Lizenzgebührenpflicht nach § 326 BGB gegeben sein.

diese nach § 326 Abs. 4 i. V. m. §§ 346–348 BGB zurückverlangt werden<sup>1</sup>.

Trifft den Lizenzgeber auf Grund fehlerhaften Verhaltens bei der Verteidigung des Schutzrechts ein Vorwurf (z. B. versäumtes Rechtsmittel), liegt regelmäßig ein Verstoß gegen die Verschaffungspflicht vor (siehe Rz. N56 ff.).

- N69 Dem Fall der tatsächlichen Schutzrechtsvernichtung stellt die Rechtsprechung den der Vernichtbarkeit gleich, wenn das Schutzrecht wegen seiner offenbaren oder wahrscheinlichen Vernichtbarkeit von den Wettbewerbern des Lizenznehmers nicht mehr beachtet wird<sup>2</sup>.

Wird die lizenzierte Schutzrechtsposition eingeschränkt erteilt bzw. das Schutzrecht teilweise vernichtet, bestimmen sich die Rechtsfolgen im Einzelfall zunächst danach, ob oder inwieweit dem Lizenznehmer noch tatsächliche Nutzungsmöglichkeiten verbleiben. Dieser Fallgruppe können eine Einschränkung durch den Lizenzgeber im Erteilungsverfahren sowie eine spätere Beschränkung des Schutzrechts<sup>3</sup> (vgl. § 64 PatG) gleich stehen. Ob dem Lizenzgeber in diesen Fällen der Vorwurf einer schuldhaften Pflichtverletzung zu machen ist, bestimmt sich danach, ob diese Einschränkungen durch den Stand der Technik sachlich geboten sind.

Auf dieser Grundlage ist zu entscheiden, ob und inwieweit ein Anpassungsanspruch aus § 313 BGB greift<sup>4</sup> und ob ein Kündigungsrecht aus § 314 BGB besteht. Geht man dagegen von § 275 BGB aus, ist danach zu entscheiden, ob und inwieweit eine Teilunmöglichkeit in Betracht kommt und sich auswirkt (vgl. auch § 326 Abs. 1, 2. Halbsatz BGB).

### c) Rechte Dritter bezogen auf die Schutzrechtsposition

- N70 Ist das lizenzierte Schutzrecht von einem älteren Patent abhängig (vgl. § 24 Abs. 2 PatG) und macht der Inhaber dieses älteren Patents Verletzungsansprüche gegen den Lizenznehmer geltend, wurde nach früherem Recht gemäß den Grundsätzen des Wegfalls der Geschäftsgrundlage dem Lizenznehmer einzelfallbezogen ein Recht zur Minderung der Lizenzgebühr oder ein außerordentliches Kündigungsrecht zuerkannt<sup>5</sup>.

Auf der Grundlage des neuen Rechts könnte anfängliches Unvermögen i. S. d. § 311a BGB vorliegen. Immerhin lag die Abhängigkeit bereits bei

1 Das entspricht im Ergebnis ebenfalls bisheriger Lehre, vgl. *Busse/Keuenschrijver*, § 15 Rz. 108 unter Bezug auf BGH vom 23. 4. 1963 – Ia ZR 121/63, dort nach Bereicherungsrecht gem. § 440 Abs. 1 i. V. m. § 323, 325 BGB a. F.

2 Vgl. u. a. BGH vom 17. 10. 1968, GRUR 1969, 409, 411 – Metallrahmen; vom 15. 5. 1990, GRUR 1990, 667, 668 – Einbettungsmasse (zum ArbEG).

3 Vgl. u. a. BGH vom 24. 9. 1957, GRUR 1958, 231, 232 – Rundstuhlwirkware.

4 Vgl. zum früheren Recht u. a. BGH vom 24. 9. 1957, GRUR 1958, 231, 232.

5 BGH vom 24. 9. 1957, GRUR 1958, 231, 232.

Vertragsabschluss vor und der Lizenzgeber konnte von Anfang an nur ein eingeschränktes Nutzungsrecht vermitteln<sup>1</sup>. Will man dem entgegenhalten, nicht die bloße Existenz des älteren Rechts sei maßgeblich, sondern erst dessen spätere Geltendmachung, ist zu werten, dass dann aber auch rückwirkende Patentverletzungsansprüche gegenüber dem Lizenznehmer bestehen. Im Falle des § 311a BGB wird zu Gunsten des Lizenzgebers der Haftungsausschluss des § 311a Abs. 2 Satz 2 BGB greifen, wenn der Lizenzgeber die Abhängigkeit bei Vertragsabschluss nicht kannte und auch nicht kennen konnte.

Dies käme im Ergebnis der Auffassung nahe, dass normalerweise der Lizenznehmer das Risiko einer unerwarteten Abhängigkeit trägt<sup>2</sup>.

Schließt man sich auch nach neuem Recht der bisherigen Lehre vom Wegfall der Geschäftsgrundlage an, bestimmen sich Anpassungsansprüche nach § 313 BGB und ggf. ein Kündigungsrecht nach § 313 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. § 314 BGB<sup>3</sup>.

Das Vorhandensein eines Vorbenutzungsrechts kann sich nur bei ausschließlicher Lizenz auswirken. Ein einfacher Lizenznehmer muss dies zwangsläufig hinnehmen<sup>4</sup>.

N71

Bei einer solchen Fallgestaltung scheidet eine anfängliche Unmöglichkeit i. S. d. § 311a BGB – trotz der zeitlichen Parallelität beider Rechte – regelmäßig aus; hier kann nur auf tatsächliche Beeinträchtigungen des Lizenznehmers durch die Nutzung des Vorbenutzungsrechts seitens des Berechtigten abgestellt werden<sup>5</sup>.

Lösungsansatz ist nach bisher h.M. auch eine Vertragsanpassung nach den Grundsätzen zum Wegfall der Geschäftsgrundlage, so dass sich die Folgen nach neuem Recht aus §§ 313, 314 BGB ergeben<sup>6</sup>.

Denkbar wäre aber auch der Weg über eine teilweise nachträgliche Leistungsfreiheit gemäß § 275 BGB mit den zuvor dargestellten Folgen (siehe oben Rz. N66 ff.), d. h. auch hier wäre zu entscheiden, ob und inwieweit eine Teilunmöglichkeit in Betracht kommt und wie sie sich auswirkt (§§ 275, 326 BGB).

---

1 A. A. zum früheren Recht *Krasser/Schmid*, GRUR Int. 1982, 324, 340 (nachträgliches Unvermögen).

2 *Busse/Keukenschrijver*, § 15 Rz. 107 m. H. a. BGH *Liedl* 1974/77, 337, 341 – Dauerhaftmagnete.

3 So *Ann/Barona*, Rz. 146.

4 *Bartenbach/Gennen*, Rz. 1548.

5 Zum früheren Recht so *Krasser/Schmid*, GRUR Int. 1982, 324, 340 (nachträgliche Unmöglichkeit).

6 So *Ann/Barona*, Rz. 146.

**d) Tauglichkeitsmängel**

N72 Die herrschende Meinung zum bisherigen Recht ging davon aus, dass der Lizenzgeber für die technische Ausführbarkeit und die Brauchbarkeit eines lizenzierten Schutzrechts einzustehen hat<sup>1</sup>, hingegen nicht für die kommerzielle Verwertbarkeit<sup>2</sup>, also etwa die Konkurrenzfähigkeit der nach dem lizenzierten Schutzrecht hergestellten Erzeugnisse sowie die Rentabilität der Produktion.

Die dogmatische Herleitung war umstritten und reichte von der analogen Anwendung kaufrechtlicher Vorschriften<sup>3</sup> (§§ 459, 463 BGB a. F.) über eine Kombination aus kauf-, miet- und pachtrechtlichen<sup>4</sup> Grundsätzen (§§ 463, 538, 581 BGB a. F.) bzw. über die allgemeinen Vorschriften über die Nichterfüllung (§ 326 BGB a. F.)<sup>5</sup> bis hin zur gesetzlichen Regelung über Treu und Glauben (§ 242 BGB) und dem Rechtsgrundsatz des Wegfalls der Geschäftsgrundlage.

Wie *Ann/Barona*<sup>6</sup> aufzeigen, haben sich die Haftungsvoraussetzungen durch das SchuldRMdG nicht geändert, jedoch die Haftungsfolgen, je nachdem, welchem dogmatischen Anknüpfungspunkt man folgt.

N73 Nach unserer Auffassung liegt es näher, das allgemeine Leistungsstörungenrecht heranziehen und die fehlende technische Ausführbarkeit und Brauchbarkeit als anfängliches Leistungshindernis i. S. d. § 311a BGB zu werten (zu den Rechtsfolgen siehe oben Rz. N12).

Dagegen ist die fehlende kommerzielle Verwertbarkeit – ausgehend von dem Risikocharakter des Lizenzvertrages – grundsätzlich der Sphäre des Lizenznehmers zuzurechnen und begründet keine Unmöglichkeit der Leistung des Lizenzgebers i. S. v. § 275 Abs. 1 BGB.

1 RG vom 1. 3. 1911, RGZ 75, 400, 403 – Entschirrungsapparat; BGH vom 26. 11. 1954, GRUR 1955, 338, 340 – Beschlagfreie Brillengläser; GRUR 1979, 768, 769 – Mineralwolle; *Stumpf/Groß*, Rz. 292 m. w. N.; *Busse/Keukenschrijver*, PatG § 15 Rz. 109 m. w. N.; *Bartenbach/Gennen*, Rz. 1560.

2 RGZ 75, 400, 403 – Entschirrungsapparat; BGH, GRUR 1974, 40, 43 – Bremsrolle; *Henn*, S. 189 m. w. N.; *Busse/Keukenschrijver*, PatG § 15 Rz. 111 m. w. N.; *Bartenbach/Gennen*, Rz. 1600 ff.

3 *Kraßer/Schmid*, S. 336 ff.

4 *Henn*, Rz. 310.

5 BGH, GRUR 1979, 768.

6 Rz. 150 ff. Wendet man Pachtrecht an, ergeben sich nach § 581 Abs. 2 i. V. m. §§ 536, 536a BGB n. F. für den Lizenznehmer ein Minderungs-, Schadensersatz- oder Aufwendungsersatzanspruch. Bei Kaufrecht würde es sich um eine Verletzung des Verschaffungsanspruchs nach § 433 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 437 BGB ergeben; der Lizenznehmer hat nach erfolglos geltend gemachter Nacherfüllung (§ 439 BGB) ein Rücktrittsrecht, kann Schadensersatz verlangen sowie nach § 441 BGB Minderung geltend machen.

### e) Gesteigerte Haftung für Garantien

Nach dem bisherigen Recht traf den Lizenzgeber eine gesteigerte Haftung für Eigenschafts-Zusicherungen. Darunter waren (konkludente) Erklärungen des Lizenzgebers zu verstehen, dass der Lizenzgegenstand bestimmte Eigenschaften aufweist<sup>1</sup>. Bei Zusicherung haftete der Lizenzgeber garantieähnlich und verschuldensunabhängig für den Ersatz von Nichterfüllungsschäden analog §§ 463, 538, 581 BGB a. F.; darüber hinaus bestanden ein Rücktritts- bzw. Kündigungsrecht<sup>2</sup>; der Lizenznehmer konnte jedoch auch die Erfüllung verweigern oder seine Lizenzzahlungen mindern<sup>3</sup>. N74

Nach der Schuldrechtsreform bedarf es auch im Lizenzvertragsrecht nicht mehr eines Rückgriffs auf das Kaufrecht, das den Begriff der Zusicherung durch den der Garantie für die Beschaffenheit ersetzt hat (vgl. § 443 BGB). Hat der Lizenzgeber eine Garantie ausgesprochen bzw. eine Eigenschaft zugesagt, haftet er nun im Verletzungsfall wegen einer Pflichtverletzung nach § 280 Abs. 1 i. V. m. § 276 Abs. 1 Satz 1 BGB verschuldensunabhängig auf Schadensersatz (siehe oben Rz. N48).

## III. Pflichten des Lizenznehmers

### 1. Zahlung der Lizenzgebühr und Zahlungsverzug

Die Zahlung der Lizenzgebühr ist im Regelfall die Hauptpflicht des Lizenznehmers<sup>4</sup>. Soweit es sich nicht um eine einmalige Zahlung, sondern um eine an der Erzeugung bzw. am Umsatz orientierte Stück- bzw. Umsatzlizenzgebühr handelt, wird diese im Regelfall periodisch geschuldet. Die Fälligkeit bestimmt sich nach den vertraglichen Terminen. Sind keine Termine festgelegt, bestimmt sich die Fälligkeit gemäß § 271 BGB nach der den Lizenzgebührenanspruch auslösenden Nutzungshandlung (Erzeugung, Verkauf, Rechnungstellung, Zahlungseingang). Bei Umsatzlizenzen ist dies im Zweifel schon die Rechnungsstellung<sup>5</sup>. N75

Ein Verzug des Lizenznehmers mit der Zahlung der Lizenzgebühren (§ 286 BGB), eröffnet gemäß § 280 BGB Schadensersatzansprüche des Lizenzgebers. N76

Hierzu bedarf es neben der nicht fristgerechten Zahlung als Pflichtverletzung nach § 280 Abs. 1 Satz 1 BGB der Voraussetzungen des § 286 BGB

1 *Bernhardt/Krasser*, S. 704; *Busse/Keukenschrijver*, § 15 PatG Rz. 112; *Bartenbach/Gennen*, Rz. 1615 ff.

2 BGH, GRUR 1965, 298 (301) – Reaktionsmeßgerät.

3 BGH, GRUR 1960, 44 (46) – Uhrgehäuse; v. 11. 6. 1970, GRUR 1970, 547 (549) – Kleinfiler.

4 *Busse/Keukenschrijver*, PatG § 15 Rz. 115.

5 Vgl. BGH vom 2. 12. 1997, GRUR 1998, 561, 562 – Umsatzlizenz.

(§ 280 Abs. 2 BGB), insbesondere der Mahnung (§ 286 Abs. 1 Satz 1 BGB). Die Mahnung ist allerdings in den Fällen des § 286 Abs. 2 BGB entbehrlich.

Im Übrigen wird auf das zum Käufer-Verzug Gesagte verwiesen (siehe dazu oben Rz. N49 f.).

## 2. Ausübungspflicht

- N77 Eine weitere Pflicht stellt die im Lizenzvertrag ausdrücklich übernommene oder sich aus den Umständen des Vertrags ergebende Pflicht dar, den Lizenzgegenstand nach besten Kräften zu benutzen (vgl. Art. 2 Abs. 1 Nr. 17 EG-GruppenfreistellungsVO Technologietransfer). Nach nahezu einhelliger Auffassung spricht der Abschluss eines ausschließlichen Lizenzvertrages für eine Ausübungspflicht des Lizenznehmers<sup>1</sup>. Demgegenüber ist bei einer einfachen Lizenz mangels Vereinbarung eine Ausübungspflicht grundsätzlich zu verneinen<sup>2</sup>.

Kommt der Lizenznehmer der ihm obliegenden Ausübungspflicht nicht nach, bestimmen sich die Rechte des Lizenzgebers nach §§ 280, 281, 323 BGB<sup>3</sup>.

- N78 Ist dem Lizenznehmer die Ausübung nicht zumutbar, welches auch bei technischer oder wirtschaftlicher Unverwertbarkeit gegeben ist, entfällt die Ausübungspflicht – so die seit langem h. M. – nach Treu und Glauben (§ 242 BGB)<sup>4</sup>. Daran hat die Schuldrechtsreform nicht geändert. Eine Pflichtverletzung i. S. d. § 280 Abs. 1 scheidet damit aus. Eines Rückgriffs auf § 275 Abs. 2 BGB bedarf es nicht.

Dies bewirkt nicht automatisch ein Kündigungsrecht des Lizenzgebers nach § 314 BGB<sup>5</sup>. Ggf. kann über § 313 BGB eine Vertragsanpassung nahe liegen, etwa zur Umwandlung einer ausschließlichen Lizenz in eine einfache<sup>6</sup>.

1 BGH vom 20. 7. 1999, GRUR 2000, 138, 139 – Knopflochnähmaschine; *Bartenbach/Gennen*, Rz. 1896.

2 *Bartenbach/Gennen*, Rz. 1899.

3 Ebenso *Ann/Barona*, Rz. 123 f.

4 Vgl. BGH vom 11. 10. 1977, GRUR 1978, 166 – Banddüngerstreuer und vom 20. 7. 1999, GRUR 2000, 138; Einzelheiten bei *Busse/Keukenschrijver*, § 15 PatG Rz. 130 m. w. N.

5 In diesem Sinne wohl zum alten Recht BGH vom 11. 10. 1977, GRUR 1978, 166, 167 – Banddüngerstreuer, wonach ein Wegfall der Ausübungspflicht keine „unmittelbare vertragsgestaltende Konsequenz“ hat, auch wenn die Frage der Kündigung vom BGH offen gelassen wurde.

6 *Bartenbach/Gennen*, Rz. 1911.

### 3. Nichtangriffspflicht

Im Grundsatz besteht keine Pflicht des Lizenznehmers, das Vertragschutzrecht nicht anzugreifen<sup>1</sup>. Eine solche Pflicht folgt auch nicht aus § 241 Abs. 2 BGB. N79

Im nationalen Bereich kann die Nichtangriffspflicht indes auch unter kartellrechtlichen Aspekten zulässig vereinbart werden (vgl. § 17 Abs. 2 Nr. 3 GWB).

Verletzt der Lizenznehmer diese Nichtangriffspflicht, erhebt er also Nichtigkeits- bzw. Löschungsklage, wird seine Klage als unzulässig abgewiesen<sup>2</sup>. Ein solcher Vertragsverstoß gibt dem Lizenzgeber im Regelfall ein Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund (§ 314 BGB). Dies gilt erst recht bei Einschaltung eines Strohmanns.

### IV. Verjährung

Für den Anspruch auf Lizenzgebührenzahlung gilt ebenso wie für Ansprüche aus Leistungsstörung die dreijährige Regelverjährungsfrist des § 195 BGB. Die kaufrechtlichen Sonderverjährungsfristen (§ 438 BGB) können nicht – auch nicht entsprechend – herangezogen werden (siehe dazu Rz. N51). N80

Für den Verjährungsbeginn gilt auch hier § 199 Abs. 1 BGB. Fehlen die subjektiven Voraussetzungen, gilt die Höchstfrist von 10 Jahren nach § 199 Abs. 4 BGB. Für Schadensersatzansprüche ist die besondere Höchstfrist des § 199 Abs. 3 BGB zu beachten.

Siehe im übrigen, auch zu Verjährungsvereinbarungen sowie zur Hemmung und zum Neubeginn der Verjährung oben Rz. N24 ff. und Rz. N51.

### V. Vertragliche Haftungsbeschränkungen

Vertragliche Haftungsbeschränkungen sind im Grundsatz zulässig<sup>3</sup>. Ausgenommen ist ein Ausschluss der Haftung des Schuldners für Vorsatz (§ 276 Abs. 3 BGB); hier ist auch keine Haftungsbegrenzung etwa durch Haftungshöchstsummen zulässig<sup>4</sup>. Ausgeschlossen sind ebenso vertragliche Verjährungserleichterungen (§ 202 Abs. 1 BGB). N81

1 Vgl. *Bartenbach/Gennen*, Rz. 2042; ausnahmsweise kann eine solche Pflicht aus Treu und Glauben bei besonderen Rechtsbeziehungen gegeben sein, etwa bei gesellschaftsähnlichem Einschlag oder im Verhältnis Arbeitgeber zum Arbeitnehmererfinder, vgl. BGH vom 2. 6. 1987, GRUR 1987, 900, 902 – Entwässerungsanlage; *Busse/Keukenschrijver*, § 15 Rz. 70.

2 *Bartenbach/Gennen*, Rz. 2060.

3 *Palandt/Heinrichs*, § 276 Rz. 35 m. w. N.

4 *Palandt/Heinrichs*, § 276 Rz. 35 m. w. N.

Auf einen Haftungsausschluss für Sach- und Rechtsmängel (§§ 434, 435 BGB) kann sich der Lizenzgeber in entsprechender Anwendung der kaufvertraglichen Grundsätze (§ 453 Abs. 1 i. V. m. § 444 BGB) nicht berufen, wenn er den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit übernommen hat, es sei denn, dem Käufer war der Mangel bei Vertragsabschluss bekannt (vgl. § 442 Abs. 1 Satz 1 BGB).

## VI. Übergangsrecht

N82 Die neuen Bestimmungen des BGB auf Grund des SchuldRMdG gelten grundsätzlich für alle ab dem 1. 1. 2002 abgeschlossenen Lizenzverträge (vgl. Art. 229 § 5 Satz 1 EGBGB).

Für die vor dem Jahr 2002 abgeschlossenen Verträge gilt die Sonderregelung des Art. 229 § 5 Satz 2 EGBGB für Dauerschuldverhältnisse (siehe hierzu Rz. N31 ff.). Folglich gilt auch für die noch laufenden Verträge seit dem 1. 1. 2003 neues Recht, soweit vertraglich nichts Abweichendes vereinbart worden ist.