

GeschGehG

Harte-Bavendamm / Ohly / Kalbfus

2020

ISBN 978-3-406-73171-6

C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei
beck-shop.de

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de steht für Kompetenz aus Tradition. Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage C.H.BECK und Franz Vahlen.

beck-shop.de hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit: über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird beck-shop.de für sein umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

sind in der Regel für bis zu zwei Jahre, ausnahmsweise auch für bis zu fünf Jahre zulässig.

IV. Lizenzverträge über Geschäftsgeheimnisse

1. Allgemeines

In Erwägungsgrund 1 der Geschäftsgeheimnis-RL wird das von Unternehmen und Forschungseinrichtungen entwickelte **Know-how als die „Währung der wissensbasierten Wirtschaft“** bezeichnet. Stärker noch als durch vollständige Veräußerung erfolgt die Weitergabe des erfolgreich erarbeiteten wissenschaftlichen und technischen Wissens, seltener auch der wettbewerbsrelevanten wirtschaftlichen Geheimnisse, durch die **Überlassung** der Geschäftsgeheimnisse zu einer in **sachlicher, zeitlicher** und bisweilen auch **räumlicher Hinsicht näher definierten Nutzung**.

2. Rechtliche Einordnung

Die Lizenzierung von Geschäftsgeheimnissen wird häufig nur als Begründung eines **schuldrechtlichen Nutzungsrechts** des Lizenznehmers an dem ihm überlassenen Wissen betrachtet (*Ullmann* in Benkard § 15 Rn. 234 mwN.; *Pfaff* BB 1974, 565, 566; *Maassen* in Ann/Loschelder/Grosch Kap. 5 Rn. 41; so wohl auch *Kalbfus*, Know-how-Schutz, S. 242 f.). Nach einer anderen Meinung wird zumindest **ausschließlichen Lizenzverträgen** der gleiche **dingliche Charakter** zugekannt wie etwa patent- und urheberrechtlichen Lizenzverträgen (*Forkel* in FS Schnorr zu Carolsfeld, 1972, S. 105, 122 f.; *Ohly* in Ohly/Sosnitza Vor §§ 17–29 Rn. 5; *Köhler* in Köhler/Bornkamm/Feddersen Vor §§ 17–19 Rn. 4; zur Terminologie betreffend „einfache“ Lizenzverträge, ausschließliche Lizenzverträge und „Alleinlizenzen“ *Pfaff/Nagel* in Pfaff/Osterrieth A.I. Rn. 41 f.; *Fuchs* in Immenga/Mestmäcker TT-GVO Art. 4 Rn. 26; zur Rechtsnatur von Geschäftsgeheimnissen im System der Rechte des geistigen Eigentums → Einl. A Rn. 21 ff.).

Die Anerkennung des dinglichen Charakters einer ausschließlichen Know-how-Lizenz würde den Umgang mit **gemischten ausschließlichen Patent- und Know-how-Lizenzen** vereinfachen. Dabei stehen bald die Patente im Vordergrund, während die Lizenzierung von Know-how nur ergänzende Funktion hat, nämlich den Lizenznehmer in der praktischen Anwendung der ihm zu Nutzung überlassenen Erfahrung zu unterstützen. In anderen Fällen liegt der Schwerpunkt auf der Anwendung technischer Kenntnisse; die gleichzeitige Lizenzierung des einen oder anderen Patents hat hier eher die Bedeutung, gegenüber dem Lizenznehmer den Wert des Lizenzgegenstands zu unterstreichen und die ungestörte Verwertung des lizenzierten Know-hows mehr oder weniger effektiv zu flankieren (zu den verschiedenen Mischformen *Maassen* in Ann/Loschelder/Grosch Kap. 5 Rn. 49 ff.; *Pfaff/Nagel* in Pfaff/Osterrieth A.I. Rn. 21 ff., 33 ff.; *Osterrieth/Weinert* in Pfaff/Osterrieth B.I. Rn. 45–63; vgl. auch Art. 1 Abs. 1 lit. b TT-GVO). Es wäre jedenfalls sowohl für die Vertragsparteien als für deren mögliche Anspruchsgegner mit erheblichen Unsicherheiten verbunden, wenn die Rechte des Inhabers im Einzelfall danach aufzuspalten wären, ob es bei der Rechtsdurchsetzung gegenüber dem Lizenzgeber oder Dritten nur um die patentrechtlichen Ansprüche, nur um einen Know-how-Missbrauch oder um beides geht.

3. Wesentliche Vertragspflichten

- 107 **a) Vertragsgegenstand.** Im Lizenzvertrag ist der Vertragsgegenstand so genau wie möglich zu beschreiben. Andernfalls lassen sich die Rechte und Pflichten der Vertragspartner nicht hinreichend deutlich bestimmen. Vor allem aber ist es für den Fall späterer Meinungsverschiedenheiten ungewiss, woran sich die Beteiligten wie auch die zur Streitscheidung berufenen Gerichte oder Schiedsgerichte orientieren können. Hinsichtlich der Konkretisierung des Vertragsgegenstands gelten die gleichen Grundsätze wie für die Veräußerung (Rn. 95).
- 108 Für Lizenzverträge zur Nutzung von Know-how im Sinne technischen Wissens kommt hinzu, dass eine Freistellung nach der TT-GVO (→ Rn. 11) die Identifizierbarkeit des Know-hows voraussetzt (Art. 1 Abs. 1 lit. i Ziff. iii TT-GVO), damit die Kartellbehörden ggf. überprüfen können, ob das Know-how „geheim“ und „wesentlich“ ist (→ Rn. 124). Mit der Beschreibung des Vertragsgegenstands einher geht das – im Lizenzvertrag am besten auch ausdrücklich hervorzuhebende – Verbot, die betreffenden Informationen jenseits des von der Lizenz abgedeckten „Field of Use“ zu verwenden.
- 109 **b) Pflichten des Lizenzgebers.** **Hauptpflicht des Lizenzgebers** ist es, dem Lizenznehmer das für die Nutzung relevante **Wissen** zu **verschaffen**. Dies geschieht vor allem durch die schriftliche, bildliche oder digitale Konkretisierung und Fixierung der Informationen, aus denen sich das Geschäftsgeheimnis zusammensetzt. Häufig ist es unerlässlich und dementsprechend Bestandteil der Verschaffungspflicht des Lizenzgebers, dass der Lizenznehmer zusätzlich durch die verschiedenen **Einweisungs- und Schulungsmaßnahmen** darin unterstützt wird, die ihm zur Nutzung überlassenen Kenntnisse und Erfahrungen in seinem Betrieb möglichst effektiv einzusetzen. Auch hier ist die Situation in praktischer wie in rechtlicher Hinsicht die gleiche wie bei vollständiger Veräußerung und Übertragung von Geschäftsgeheimnissen (→ Rn. 95), insbesondere, wenn es (auch) um die Verwendung technischer Kenntnisse und Erfahrungen geht. Es empfiehlt sich, die Einzelheiten der vom Lizenzgeber geschuldeten Maßnahmen (einschließlich eventueller Mindest- und Höchstanforderungen und einer hierfür ggf. separat geschuldeten Vergütung) vertraglich genau zu regeln (vgl. etwa *Osterrieth/Weinert* in Pfaff/Osterrieth Formular B.I. § 12; *Maassen/Wüttke* in Ann/Loschelder/Grosch Kap. 5 Rn. 54 ff.).
- 110 Erteilt der Lizenzgeber eine **ausschließliche Lizenz**, so hat er sich **jeder eigenen Verwendung des Vertragsgegenstands zu enthalten**, es sei denn, er habe sich ausdrücklich die Eigenverwertung vorbehalten („Alleinlizenz“, → Rn. 104; *Fuchs* in Immenga/Mestmäcker TT-GVO Art. 4 Rn. 26).
- 111 Ein den Lizenzgeber einer ausschließlichen Lizenz treffendes **Nutzungsverbot** erstreckt sich im Zweifel auch auf die **Verwendung der vom Lizenzvertrag erfassten Geschäftsgeheimnisse in abgewandelter Form**. Im Fall der nicht ausschließlichen (einfachen) Lizenz bleibt der Lizenzgeber befugt, das gleiche Wissen auch anderen Lizenznehmern zur Nutzung zu überlassen, wobei er ihnen entsprechende Geheimhaltungspflichten aufzuerlegen hat.
- 112 Ferner hat der Lizenzgeber das lizenzierte Wissen während der Vertragslaufzeit **geheimzuhalten**, soweit ihm dies rechtlich und tatsächlich möglich ist (zur reziproken, aber nicht auf die Vertragslaufzeit begrenzten Geheimhaltungspflicht des Lizenznehmers → Rn. 115). Die (wechselseitigen) Geheimhaltungspflichten sollten im Lizenzvertrag – sei es auch nur im Sinne von „Warnhinweisen“ – bestätigt und konkretisiert werden. Dies wird in der Regel die Pflicht des Lizenznehmers

einschließen, den für ihn tätigen Personen (Mitarbeitern, Beauftragten, weiteren Vertragspartnern) seinerseits ausdrückliche vertragliche Pflichten zur Geheimhaltung der in Rede stehenden Informationen aufzuerlegen. Der Lizenzgeber macht sich **schadensersatzpflichtig**, wenn das lizenzierte Geschäftsgeheimnis während der Vertragslaufzeit aus Gründen offenkundig wird, die er zu vertreten hat (ebenso *Maßfen/Wuttke* in Ann/Loschelder/Grosch Kap. 5 Rn. 61). Letzteres ist beispielsweise dann der Fall, wenn der Lizenzgeber keinerlei Geheimhaltungsmaßnahmen mehr ergreift oder wenn er – sei es auch befugtermaßen – weitere (einfache) Lizenznehmer einsetzt, die dann ihrerseits die geheimen Informationen aufgrund mangelnder Sorgfalt offenkundig werden lassen. Dagegen haftet der Lizenzgeber nicht, wenn Dritte das relevante Wissen selbst entwickeln und zu nutzen beginnen (vgl. § 3 Abs. Nr. 1 GeschGehG).

Wie weit die **Gewährleistungspflichten des Lizenzgebers** reichen, sollte 113 im Lizenzvertrag in einer auf den Einzelfall zugeschnittenen Weise konkretisiert werden. Dies gilt unter anderem für die Fragen, welche Verpflichtungen der Lizenzgeber hinsichtlich der **Freiheit von Rechten Dritter** auf sich nimmt, oder ob ihn irgendeine Haftung für die technische oder **wirtschaftliche Brauchbarkeit** des Vertragsgegenstands für die vom Lizenznehmer verfolgten Zwecke treffen soll (vgl. auch hierzu *Osterrieth/Weinert* in Pfaff/Osterrieth Formular B. I § 13; *Maßfen/Wuttke* in Ann/Loschelder/Grosch Kap. 5 Rn. 57 ff.). Im Lizenzvertrag sollte ferner klargestellt werden, dass der Lizenznehmer die **Beweislast** für eine bei Vertragschluss vorhandene oder später eingetretene Offenkundigkeit trägt. Ohnehin bleibt im Einzelfall zu prüfen, ob die anfängliche oder spätere Offenkundigkeit einzelner dem Vertragsgegenstand zuzurechnender Informationen überhaupt die Grundlagen des Lizenzvertrages in Frage stellt. Es wurde schon darauf hingewiesen, dass auch die Nutzung von teils geheimen, teils bei strenger Betrachtung als offenkundig einzuordnenden Informationen von erheblichem wirtschaftlichem Interesse sein kann (→ Rn. 94). Dies gilt nicht zuletzt dann, wenn die Know-how-Überlassung Teil eines **gemischten Technologie-Transfer-Vertrages** ist und das Know-how eher die Funktion hat, den praktischen Einsatz der durch bestandskräftige Patente geschützten Erfindungen zu erleichtern (→ Rn. 105). Eine differenzierte vertragliche Lösung findet sich bei *Osterrieth/Weinert* (in Pfaff/Osterrieth Formular B.I. § 6).

c) Pflichten des Lizenznehmers. Die **Hauptpflichten des Lizenznehmers** liegen in der Zahlung der vereinbarten Vergütung und in der Geheimhaltung der ihm zur vorübergehenden Nutzung anvertrauten Geschäftsgeheimnisse.

Hinsichtlich der **Vergütung** kennt die Vertragspraxis verschiedene Modelle (zum Sonderfall des „Lizenzkaufs“ BGH GRUR 2016, 201 – Ecosoil). Die Vergütung kann entweder in einer **Pauschalzahlung** bestehen, welche die Verwendung des lizenzierten Wissens während der gesamten oder zunächst eines Teils der vereinbarten Vertragslaufzeit abgelten soll. Häufiger wird der Lizenzgeber aber an den Verwertungsergebnissen beteiligt, indem er einen bestimmten **Prozentsatz des vom Lizenznehmer erzielten Nettoumsatzes** erhält; er nimmt damit an den Chancen und Risiken der Verwertung teil. Diese Vertragsgestaltung ist auch bei gemischten Patent- und Know-how-Lizenzverträgen weithin üblich (vgl. etwa *Osterrieth/Weinert* in Pfaff/Osterrieth Formular B.I. § 15 mit Erläuterungen). Sie wird nicht selten – wie es oft auch bei Vertriebsver-

tragen und bei marken- oder urheberrechtlichen Lizenzverträgen geschieht (*Harte-Bavendamm* in Pfaff/Osterrieth Formular B.III. Ziffer 5 und Anm. 22) – mit der Vereinbarung jährlicher **Mindestumsätze** verbunden, die der Lizenznehmer erreichen muss. Verfehlt er diese, so hat er die Differenz zu den umsatz-abhängigen Gebühren zu zahlen; für den Fall mehrfacher Unterschreitung wird der Lizenzgeber erwägen, sich ein außerordentliches Kündigungsrecht einräumen lassen. Aufgrund der Besonderheiten der Know-how-Überlassung (Unumkehrbarkeit von Erkenntnisprozessen, sehr begrenzte Nachweisbarkeit von Verletzungshandlungen, Schwierigkeit der Rechtsverfolgung) bietet sich aus der Sicht des Lizenzgebers am ehesten eine **Kombination von Pauschalbeträgen mit Stück- (Absatz-) oder Umsatzlizenzgebühren** an (Maßßen/Wittke in Ann/Loschelder/Grosch Kap. 5 Rn. 111).

- 116** Weitere Hauptpflicht des Lizenznehmers ist die **Geheimhaltung** der ihm zur Nutzung überlassenen Kenntnisse. Während der Vertragslaufzeit decken sich die diesbezüglichen wirtschaftlichen und rechtlichen Interessen der Vertragspartner, danach fallen sie auseinander. Auch wenn sich die nachvertragliche Pflicht, die zuvor genutzten Informationen des Lizenzgebers nicht mehr zu verwenden, aber bis zum Eintritt der Offenkundigkeit weiter geheimzuhalten, im Grunde schon aus dem Vertragszweck ergibt, empfiehlt es sich, diesen Aspekt vor allem hinsichtlich der nach Vertragsende geltenden Geheimhaltungspflicht auch ausdrücklich zu regeln (Beispiel bei Osterrieth/Weinert in Pfaff/Osterrieth Formular B.I. § 17 mit Erläuterungen). Berücksichtigt werden sollten folgende Punkte (vgl. Maßßen/Wittke in Ann/Loschelder/Grosch Kap. 5 Rn. 68 ff.): Bestimmung der geheimzu haltenden Informationen; Inhalt und Umfang der Geheimhaltungspflicht (Umgang mit Unterlagen und Dateien, in denen die Informationen enthalten sind, Verhalten gegenüber Dritten); Dauer der Geheimhaltungspflicht (grundsätzlich bis zu einem vom Lizenzgeber nicht zu vertretenden Eintritt der Offenkundigkeit); Ausnahmen (wie sie in der heutigen Vertragspraxis weithin üblich sind): eigenständige Entwicklung, rechtmäßige Erlangung derselben Informationen von rechtmäßig handelnden Dritten, Aussagepflichten gegenüber Gerichten und Behörden); Beweislast des Lizenznehmers für das Eingreifen solcher Ausnahmen.
- 117** Aus der Sicht des Lizenzgebers ist es ferner wünschenswert, Verstöße gegen die Geheimhaltungspflicht durch Vereinbarung einer angemessenen **Vertragsstrafe** zu sanktionieren, die auf den Schadensersatzanspruch angerechnet wird. Zur **Übertragung** des Lizenzgegenstands und zu dessen **Unterlizenzierung** an Dritte ist der Lizenznehmer nur mit ausdrücklicher Ermächtigung durch den Lizenzgeber befugt.
- 118** Je nach Einzelfall können Lizenzverträge **weitere Verpflichtungen einer oder beider Vertragspartner** enthalten. Zu nennen sind etwa die den Lizenznehmer treffende **Ausübungspflicht** (die bei ausschließlichen Lizenzverträgen aus dem Vertragszweck abzuleiten ist, dessen ungeachtet aber ausdrücklich geregelt oder mittelbar durch die Vereinbarung jährlicher Mindestumsätze oder Mindestlizenzgebühren zum Ausdruck gebracht werden kann), eine gemeinsame, wechselseitige oder einseitige **Fortentwicklungs pflicht**, zumindest aber die Vereinbarung eines laufenden **Erfahrungsaustauschs**, die Zusammenarbeit und die wechselseitigen Rechte und Pflichten im Sinne einer **Angriffs- und Verteidigungsgemeinschaft** bei Know-how-Verletzungen, oder ein dem Lizenznehmer auferlegtes **Wettbewerbsverbot** (das aber engen kartellrechtlichen Grenzen unterliegt und für das es in der Praxis der Know-how-Lizenzver-

träge auch kaum ein Bedürfnis gibt, vgl. *Maßßen/Wuttke* in Ann/Loschelder/Grosch Kap. 5 Rn. 87 f.).

4. Kartellrechtliche Beurteilung

Kartellrechtlich beurteilt sich die Lizenzerteilung zur Nutzung von Geschäftsgeheimnissen nach **Art. 101 Abs. 1 und Abs. 3 AEUV bzw. § 1 GWB**. In Erwägungsgrund 38 wird ausdrücklich hervorgehoben, dass die Richtlinie die **Anwendung der Wettbewerbsvorschriften unberührt** lässt; die in der RL vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe sollten nicht dazu verwendet werden, den Wettbewerb entgegen den Vorschriften des AEUV in unzulässiger Weise einzuschränken. Soweit sie **technisches Wissen (Know-how)** betreffen, werden Lizenzverträge unter den Voraussetzungen der **TT-GVO** (Verordnung [EU] Nr. 316/2014 der Kommission vom 21.3.2014 über die Anwendung von Art. 101 Abs. 3 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen, ABl. Nr. 293/S. 17) vom Kartellverbot freigestellt (→ Rn. 122).

Auf der anderen Seite ist im Rahmen **kartellrechtlicher Informationsansprüche und Zugangsrechte** der Schutz der hieron betroffenen Geschäftsgeheimnisse in die Betrachtung einzubeziehen. So ist nach § 33g Abs. 3 S. 1 GBW die **Herausgabe von Beweismitteln** nach § 33g Abs. 1 und 2 GWB ausgeschlossen, wenn sie sich unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen der Beteiligten als unverhältnismäßig darstellt (s. auch § 33g Abs. 3 S. 2 Nr. 6 GWB; *Alexander* in Köhler/Bornkamm/Feddersen GeschGehG Vor § 1 Rn. 86). Für das **Auskunftsverfahren** bestimmt § 89b Abs. VII GWB, dass das Gericht die erforderlichen Maßnahmen trifft, um den im Einzelfall gebotenen **Schutz** von Geschäftsgeheimnissen zu gewährleisten.

Die in der Praxis relativ seltenen Lizenzverträge, die keinen Technologie-Transfer, sondern ausschließlich **Geschäftsgeheimnisse wirtschaftlicher Art** betreffen, sind nach **Art. 101 Abs. 1 AEUV** – oder bei rein nationalen Auswirkungen – nach **§ 1 GWB** daraufhin zu überprüfen, ob sie insgesamt oder aufgrund einzelner Klauseln **Wettbewerbsbeschränkungen bezuwecken oder bewirken** und – soweit es um die Anwendung des Unionsrechts geht – geeignet sind, den **Handel zwischen den Mitgliedstaaten spürbar zu beeinträchtigen** (eingehend zum Lizenzkartellrecht *J. B. Nordemann* in Loewenheim/Meesen/Riesenkampff/Kersting/Meyer-Lindemann GRUR Rn. 22 ff.; *Bechtold/Bosch* GBW § 1 Rn. 83 ff.; *Jestaedt* in Langen/Bunte Nachbem. zu Art. 101, Rn. 1257 ff.). Diese Beschränkungen greifen nicht ein, soweit die Vertragsbestimmungen lediglich Ausdruck des spezifischen Gegenstands des jeweiligen Schutzrechts oder – im Falle von Geschäftsgeheimnissen – der den Rechten des geistigen Eigentums angrenzhaften Rechtsposition des Geheimnisinhabers sind. Hieron erfasst werden jedenfalls die beiderseitigen Geheimhaltungspflichten, die den Lizenznehmer treffenden Verbote, die Lizenz weiter zu übertragen, Unterlizenzen zu erteilen und das ihm zur vorübergehenden Nutzung anvertraute Wissen nach Vertragsende weiter zu verwerten vgl. *Jestaedt* in Langen/Bunte Nachbem. zu Art. 101 Rn. 1371 ff.). Auch die im Rahmen des Üblichen (→ Rn. 19) vereinbarten Vergütungsregelungen (einschließlich Mindestsumsätze oder -absatzmengen) sind kartellrechtlich unbedenklich (*Wuttke* in Ann/Loschelder/Grosch Kap. 5 Rn. 116 f.).

- 122 Ob die **Ausschließlichkeit** einer Lizenz als solche wettbewerbsbeschränkenden Charakter haben kann, ist nicht endgültig geklärt, wird aber eher zu verneinen sein (vgl. BGH WuW/E 3137 – Sole; OLG Hamburg WuW/E DE-R 4443 (4451) – St. Pauli II; zu ausschließlichen Markenlizenzen *Harte-Bavendamm* in Pfaff/Osterrieth Formular B.III. Anm. 397 ff. mwN), soweit die Bindungsdauer fünf Jahre nicht überschreitet und es sich nicht um Exklusivvereinbarungen, insbesondere wechselseitige Exklusivvereinbarungen zwischen Wettbewerbern handelt (vgl. *Jestaedt* in Langen/Bunte Nachbem. zu Art. 101 Rn. 1373). Soweit der Lizenzvertrag weitergehende Bestimmungen enthält, die Wettbewerbsbeschränkungen bezeichnen oder bewirken, greift das Kartellverbot des Art. 101 Abs. 1 bzw. § 1 GWB ein. In diesem Fall haben die Beteiligten auf eigenes Risiko zu prüfen, ob unter den Voraussetzungen des **Art. 101 Abs. 3 AEUV** eine individuelle Freistellung in Betracht kommt. Dies ist jedenfalls dann nie der Fall, wenn der Lizenzvertrag Gebietsabschottungen, Preisbindungen oder andere Kernbeschränkungen enthält, wie sie etwa auch in **Art. 4 TT-GVO** aufgeführt sind.
- 123 **Lizenzverträge über Technologierechte** sind aufgrund einer durch die TT-GVO gewährten **Gruppenfreistellung** von der Anwendung des Kartellverbots nach Art. 101 Abs. 1 AEUV bzw. § 1 GWB ausgenommen, soweit sie die in der TT-GVO genannten Voraussetzungen erfüllen (eingehend *Jestaedt* in Langen/Bunte Nachbem. zu Art. 101 Rn. 1285 ff.; *Fuchs* in Immenga/Mestmäcker TT-GVO). Dies beruht vor allem auf der in Erwägungsgrund 4 der TT-GVO hervorgehobenen Wertung, dass solche Vereinbarungen in der Regel die **Effizienz in der Wirtschaft steigern** und den **Wettbewerb fördern**, da sie den parallelen Forschungs- und Entwicklungsaufwand reduzieren, den Anreiz zur Aufnahme von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten stärken, Anschlussinnovationen fördern, die Verbreitung der Technologie erleichtern und den Wettbewerb auf den Produktmärkten beleben können. Der Begriff „**Technologierechte**“ bezieht sich auf **Know-how**, **Patente**, Gebrauchsmuster, Software-Urheberrechte und einige weitere in Art. 1 Abs. 1 lit. b TT-GVO aufgelistete Rechte des geistigen Eigentums. Dabei spielt es keine Rolle, ob sich der betreffende Vertrag nur auf eines oder auf mehrere dieser Rechte bezieht. Auch ist es unschädlich, wenn zusätzlich auch Markenrechte oder (nicht auf Software bezogene) Urheberrechte mit lizenziert werden, soweit dies den Lizenznehmer in die Lage versetzt, die lizenzierten Technologierechte besser zu verwerten (so Rn. 47 der Leitlinien zur Anwendung von Art. 101 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Technologietransfer-Vereinbarungen, Mitteilung der Kommission 2014/C 89/03). In diesem Zusammenhang spielt es keine Rolle, ob der jeweilige Lizenzvertrag nur die Überlassung von Know-how oder eines der genannten Rechte des geistigen Eigentums betrifft, oder ob er sich auf eine Kombination verschiedener Rechte bezieht, darunter die besonders häufige Verbindung von Patent- und Know-how-Lizenzen.
- 124 Der Begriff „**Know-how**“ wird für die Zwecke dieser Gruppenfreistellungsverordnung als eine **Gesamtheit praktischer Kenntnisse** definiert, die durch Erfahrungen und Versuche gewonnen werden und die **geheim** (d.h. nicht allgemein bekannt und nicht leicht zugänglich), **wesentlich** (d.h. für die Produktion der Vertragsprodukte von Bedeutung und nützlich) und **identifiziert** sind (d.h. so nachvollziehbar beschrieben sind, dass überprüft werden kann, ob sie die Merkmale „geheim“ und „wesentlich“ erfüllen). Die Freistellung gilt, solange die lizenzierten Technologierechte nicht abgelaufen, erloschen oder für ungültig

erklärt worden sind oder solange das Know-how geheim bleibt. Den Besonderheiten der Know-how-Lizenzierung wird weiter dadurch Rechnung getragen, dass die Freistellung für die gesamte vereinbarte Vertragsdauer in Kraft bleibt, wenn der Lizenznehmer den Eintritt der Offenkundigkeit verursacht hat (Art. 2 abs. 2 TT-GVO). Die Freistellung entfällt gemäß Art. 3 TT-GVO, wenn der **Marktan teil** der Beteiligten bestimmte **Schwellen überschreitet** (20 % im Falle konkurrierender Unternehmen bzw. 30 %, wenn es sich bei den Vertragspartnern nicht um konkurrierende Unternehmen handelt).

Sie greift nach Art. 4 TT-GVO auch dann nicht ein, wenn der Lizenzvertrag bestimmt „**schwarze Klauseln**“ (Kernbeschränkungen) enthält, wobei wiederum danach differenziert wird, ob die Vertragsparteien aktuelle oder potentielle Wettbewerber sind oder nicht. Art. 5 TT-GVO nennt bestimmte Klauseln, die zwar nicht die Freistellung insgesamt entfallen lassen, aber nicht mit freige stellt sind. Hierbei geht es vor allem um eine Vertragspflicht des Lizenznehmers, dem Lizenzgeber eine Lizenz an selbst entwickelten Verbesserungen der lizenzierten Technologie zu gewähren, sowie (mit Einschränkungen) um das Verbot, die Schutzrechte des Vertragspartners anzufechten. Technologietransfer-Vereinbarungen, welche die in der TT-GVO geregelten **Freistellungsvoraussetzungen nicht erfüllen**, sind **nach** den oben genannten **allgemeinen Maßstäben zu beurteilen** (eingehend zu Technologietransfer-Vereinbarungen außerhalb der TT-GVO *Jestaedt* in Langen/Bunte Nachbem. zu Art. 101 Rn. 1365 ff.). Eine analoge Anwendung der TT-GVO kommt in aller Regel nicht in Betracht (vgl. Rn. 43 der Leitlinien).

Ausnahmsweise kann umgekehrt auch die Weigerung, anderen Unternehmen im Wege eines Lizenzvertrages bestimmte geheime Informationen zur Verfügung zu stellen, als **Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung** einzuordnen sein (Art. 102 AEUV, §§ 19 und 20 GWB). Dies ist im Falle eines marktbeherrschenden Anbieters von Betriebssystemen bejaht worden, der sich geweigert hatte, vertrauliche Schnittstelleninformationen bereitzustellen, und damit die Herstellung kompatibler Anschlussprogramme durch andere Softwareunternehmen zu verhindern suchte (EuG Rs. T-201/04, BeckRS 2007, 70806 Rn. 312 ff. – Microsoft/Kommission; *Ensthaler/Bock* GRUR 2009, 1, 4f.).

5. Weitere lizenzvertragliche Aspekte

Zum **anwendbaren Recht Pfaff/Nagel** in Pfaff/Osterrieth A.II. Rn. 55–116. 127
Zur **Streitentscheidung Pfaff/Nagel** in Pfaff/Osterrieth A.IV. Rn. 363–414.
Zum **Steuerrecht Ann/Kuck** in Ann/Loschelder/Grosch Kap. 9. Zum Patent- und Know-How-Lizenzvertrag in der **Insolvenz Osterrieth** in Pfaff/Osterrieth A.VII. Rn. 712–752; *Ullmann/Deichfuß* in Benkard § 15 Rn. 231 ff.; BGH GRUR 2006, 435 Rn. 15 ff. – Softwarenutzungsrecht; GRUR 2016, 201 – Ecosoil (für den Sonderfall des „Lizenzkaufs“).

Im Rahmen einer **Kooperation bei Forschung und Entwicklung** kommt 128 es häufig auch zu einer wechselseitigen Einräumung von Verwertungsrechten (generell zur Kooperation bei Forschungs- und Entwicklungsprojekten *Maume* in Ann/Loschelder/Grosch Kap. 4 Rn. 15 ff.; zur kartellrechtlichen Beurteilung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben *Schütze* in Loewenheim/Meessen/Riesenkampff/Kerstig/Meyer-Lindemann FuE-GVO, 981 ff.; *Braun* in Langen/Bunte Nach Art. 101 AEUV Rn. 144 ff.; zum Vorrang der FuE-GVO vor der TT-GVO Art. 9 TT-GVO).

C. Geheimnisschutz im Arbeitsrecht

Schrifttum: Arnold/Günther, Arbeitsrecht 4.0, Praxishandbuch zum Arbeits-, IP- und Datenschutzrecht in einer digitalisierten Arbeitswelt, 2018; Asendorf, Wettbewerbs- und Patentstreitsachen vor Arbeitsgerichten?, Die sachliche Zuständigkeit bei der Verletzung von Betriebsgeheimnissen durch Arbeitnehmer, GRUR 1990, 229; Aszmons/Wiehmann/Rieks, Arbeitsrechtliche Risiken und strafrechtliche Folgen durch Compliance-Systeme vermeiden, DB 2018, 2635; Baranowski/Glaßl, Anforderungen an den Geheimnisschutz nach der neuen EU-Richtlinie, BB 2016, 2563–2569; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindungsgesetz, 6. Aufl. 2019; Bauer/Diller, Wettbewerbsverbote, 8. Aufl. 2019; Bauer/Lingemann/Diller/Haußmann, Anwaltsformularbuch Arbeitsrecht, 6. Aufl. 2017; Bauer/von Medem, Rechtliche und taktische Hinweise zu Wettbewerbsverbeten mit Vorständen und Geschäftsführern, GWR 2011, 435–438; dies., Wettbewerbsverbote mit vertretungsberechtigten Organmitgliedern, ArbRAktuell 2011, 473–476; Bissels/Schroeders/Ziegelmayer, Arbeitsrechtliche Auswirkungen der Geheimnisschutzrichtlinie, DB 2016, 2295; Böning, Gesetzesentwurf zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) – Maulkorb zu Lasten der Beschäftigten und ihre Interessenvertretung, ArbuR 2018, 555; Butzert, Die Wirksamkeit von Abwerbeverbeten in Vereinbarungen zwischen Unternehmen, NJOZ 2015, 1153; Callmann, Betriebsgeheimnis und Arbeitnehmer, MuW 1931, 310; ders., Betriebsgeheimnis und Berufserfahrung, Mitt. 1931, 212; Degen, Fabrikspionage und Geheimnisverrat, MuW 1927/28, 431; Däubler/Kittner/Klebe/Wedde (Hrsg.) Betriebsverfassungsgesetz, 16. Aufl. 2018; Depel/Raif, Geheimhaltungspflicht des Betriebsrats, BuW 2004, 523; Depenheuer, Zulässigkeit und Grenzen der Verwertung von Unternehmensgeheimnissen durch Arbeitnehmer, 1995; Diller, BAG: Verjährungsfrist beim Verstoß gegen ein vertragliches Wettbewerbsverbot, Anm. zu BAG, Urteil vom 30.5.2018 – 10 AZR 780/16, ArbRAktuell 2018, 474; Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, hrsg. v. Müller-Glöge/Preis/Schmidt, 19. Aufl. 2019 (zit. ErfK); Fezer, Der zivilrechtliche Geheimnisschutz im Wettbewerbsrecht. Zur wettbewerbsrechtlichen und arbeitsrechtlichen Dogmatik nachvertraglicher Verschwiegenheitspflichten eines ausgeschiedenen Arbeitnehmers in FS Traub, 1994, 81; Fingerhut, Datenmissbrauch und Geheimnisverrat durch Mitarbeiter – die Bedeutung des § 17 UWG, BB 2014, 389; Fitting, Betriebsverfassungsgesetz, 29. Aufl. 2018; Freckmann, Geheimnisschutzrichtlinie: Verschwiegenheitsverpflichtung auf dem Prüfstand, KSzW 2017, 101; Freckmann/Schmoll, Geheimnisschutzrichtlinie: Neuer Standard für Vertraulichkeitsvereinbarungen und arbeitsvertragliche Verschwiegenheitsklauseln, BB 2017, 1780–1785; Fuhlrott/Hieramente, Arbeitsrechtlicher Handlungsbedarf durch das Geschäftsgeheimnisgesetz – Überblick zu den Eckpunkten des Gesetzes und mögliche arbeitsrechtliche Implikationen, DB 2019, 967; Gaugenrieder, Einheitliche Grundlage für den Schutz von Geschäftsgeheimnissen in Europa – Zukunftstraum oder Alpträum, BB 2014, 1987; Gaugenrieder/Unger-Hellmich, Know-how-Schutz – gehen mit dem Mitarbeiter auch die Unternehmensgeheimnisse?, WRP 2011, 1364; Gaul, Die nachvertragliche Geheimhaltungspflicht eines ausgeschiedenen Arbeitnehmers, NZA 1988, 225; ders., Die Abgrenzung nachvertraglicher Geheimhaltungspflichten gegenüber nachvertraglichen Wettbewerbsbeschränkungen, ZIP 1988, 689; Glöckner, Vereinbarte Abwerbeverbote, „No poaching, please!“, JuS 2018, 1130; Gödde, Die nachvertragliche Verschwiegenheitspflicht des Arbeitnehmers, 1999; Göpfert/Horstkotte/Rottmeier, Integrations-Vorbereitungen in kartellrechtlichen „Clean Teams“ – arbeitsrechtliche Herausforderungen, ZIP 2015, 1269; Greßlin/Römermann, Arbeitsrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten zum Schutz von betrieblichem Know-how, BB 2016, 1461; Groß/Platzer, Whistleblowing: Keine Klarheit beim Umgang mit Informationen und Daten, NZA 2017, 1097; dies., Richtlinie der EU zur Stärkung des Schutzes von Hinweisgebern ante portas, NZA 2018, 913; Günther/Nolde, Vertragsstrafenklauseln bei Vertragsbruch – Angemessene und abschreckende Strafhöhe, NZA 2012, 62; Heydt, Das Geschäfts- und Betriebsgeheimnis im Entwurf eines Gesetzes über das Arbeitsverhältnis, GRUR 1939, 228; Haas/