



BOEHMERT & BOEHMERT
ANWALTSOZIOIETÄT

Die kartellrechtliche Bedeutung von Markenlizenzverträgen - Zum Spannungsfeld von Lizenzvertragsrecht und Kartellrecht

13. Josef-Kohler-Vortrag - Berlin, 25. April 2016

Prof. Dr. Jan Bernd Nordemann, LL.M.,
Rechtsanwalt in Berlin, Honorarprofessor an der Humboldt-Universität zu Berlin,
Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz

BOEHMERT & BOEHMERT

Übersicht

- I. Ausgangspunkt: Immaterialgüterrechte und Kartellrecht**
- II. Markenrechte und ihr spezifischer Schutzgegenstand**
- III. Markenlizenzverträge und Kartellrecht**
 - 1. Geografisch ausschließliche Markenlizenzen
 - 2. Sachlich ausschließliche Markenlizenzen
 - 3. Andere Beschränkungen zum Schutz von Markenfunktionen in Markenlizenzen
 - 4. Wettbewerbsverbote, Nichtangriffsabreden und Markenlizenzen
 - 5. Vertikale Preisbindung und Markenlizenzen
 - 6. Informationsaustausch und Markenlizenzen
 - 7. Zulieferkonstellationen und Markenlizenzen

I. Ausgangspunkt: Immateriälgüterrechte und Kartellrecht

I. Ausgangspunkt: Immateriälgüterrechte und Kartellrecht

- **Schutzfunktionen des Kartellrechts**
 - **Gesellschaftspolitische Funktion:** Individualschutz
 - Handlungsfreiheiten der Marktbeteiligten
 - **Gesamtwirtschaftliche Funktion:** Schutz Institution Wettbewerb
 - **Statische Wettbewerbsfunktionen:** Gewährleistung des Gleichgewichts von Angebot und Nachfrage, eines wirtschaftlichen Einsatzes der Produktionsmittel, einer gerechten Einkommensverteilung durch Belohnung der besten Leistung mit dem größten Gewinn
 - **Dynamische Wettbewerbsfunktionen:** ständige Anpassung an die Präferenzen der Marktgegenseite, Gewährleistung möglichst schnellen technischen Fortschritts

I. Ausgangspunkt: Immateriälgüterrechte und Kartellrecht

- Immateriälgüterrechte:
 - Gewähren ausschließliche Rechte und damit grundsätzlichen Schutz vor imitierendem (statischem) Wettbewerb
 - Können den substitutiven (dynamischen) Wettbewerb fördern
- Also: Ausschließlichkeitsrechte sind **nicht Ausnahme vom Wettbewerb**, sondern sein **Mittel**, das **auf substitutiven** statt auf imitierenden **Wettbewerb verweist**.

I. Ausgangspunkt: Immateriälgüterrechte und Kartellrecht

- *Hauck in Obergfell/Hauck, Lizenzvertragsrecht, 2016, 6. Kapitel Rn. 5:
Heute ist im europäischen Recht freilich die Ansicht vorherrschend ..., dass beide Rechtsgebiete im Ergebnis **ein gemeinsames Ziel** verfolgen, nämlich die Förderung der Verbreitung von Technologien, womit notwendig auch der **Wettbewerb der Technologien** untereinander angeregt wird.*

I. Ausgangspunkt: Immateriälgüterrechte und Kartellrecht

- Folge:
 - Immateriälgüterrechtsschutz und Kartellrecht stehen in einem **Spannungsverhältnis** im Hinblick auf die Beschränkung imitierenden Produktwettbewerbs
 - Immateriälgüterrechtsschutz **führt aber zu einer Stärkung der dynamischen Wettbewerbsfunktionen**, insbesondere der Innovation
 - **Komplementarität** mit Einschränkungen beim Imitationswettbewerb

I. Ausgangspunkt: Immaterialgüterrechte und Kartellrecht

- Wie löst sich das diffizile Verhältnis zwischen Kartellrecht und Immaterialgüterrechten auf?
- Früher h.M.: „**Inhaltstheorie**“:
 - Siehe für Patente, Gebrauchsmuster § 17 GWB a.F., für geheimes Know-how § 18 GWB a.F.
 - Grundsätzliche Unanwendbarkeit des Kartellrechts innerhalb des Inhaltes des betreffenden Immaterialgüterrechts = **kartellrechtsfester Kern der Immaterialgüterrechte**
 - Konzept eines **klar umzäunten Naturschutzparks Immaterialgüterrecht** erscheint als **untauglich**, die Spannungen zwischen Immaterialgüterrechten und Kartellrecht abzubilden
 - flexiblere Handhabung unter Berücksichtigung kartellrechtlicher Interessen erforderlich

I. Ausgangspunkt: Immaterialgüterrechte und Kartellrecht

- Wie löst sich das diffizile Verhältnis zwischen Kartellrecht und Immaterialgüterrechten auf?
- Heute h.M.: **Umfassende Interessenabwägung**
 - Gerechter **Ausgleich zwischen Wettbewerbsfreiheit und Immaterialgüterrechtsschutz** durch umfassende Interessenabwägung
 - Besondere Berücksichtigung des spezifischen Gegenstandes des Schutzrechts
 - Spezifischer Schutzgegenstand entspricht dem Inhalt des Schutzrechts
 - Faustformel: **Je enger die wettbewerbsbeschränkende Regelung mit dem Inhalt des Schutzrechts verbunden ist, desto weniger Rechtfertigungsaufwand bedarf es, um die Regelung als kartellrechtlich unbedenklich einzustufen**

I. Ausgangspunkt: Immateriälgüterrechte und Kartellrecht

- EuGH GRUR 2012, 156 Tz. 105-106 – *Football Association Premier League und Murphy* (dort zur Dienstleistungsfreiheit)

„Jedoch darf eine solche Beschränkung ... nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um das Ziel des Schutzes des fraglichen geistigen Eigentums zu erreichen. ...

Dabei ist zu berücksichtigen, dass Ausnahmen ... nur zugelassen werden können, soweit sie zur Wahrung der Rechte gerechtfertigt sind, die den spezifischen Gegenstand des betreffenden geistigen Eigentums ausmachen“

I. Ausgangspunkt: Immateriälgüterrechte und Kartellrecht

- Wie löst sich das diffizile Verhältnis zwischen Kartellrecht und Immateriälgüterrechten auf?
- Heute h.M.: **Umfassende Interessenabwägung** (Forts.)
- **Was ist der spezifische Schutzgegenstand?**
 - Spezifischer Schutzgegenstand für die Immateriälgüterrechte: Inhaber des Schutzrechts soll in die Lage versetzt werden, **andere von der Verwertung des Schutzgegenstandes ohne seine Zustimmung auszuschließen**
 - Inverkehrbringen oder Bereitstellung der Schutzgegenstände soll für Inhaber kommerziell nutzbar sein: **gegen Zahlung einer Vergütung werden Lizenzen erteilt**
 - ABER: Nur **angemessene Vergütung** Teil des spezifischen Schutzgegenstandes

I. Ausgangspunkt: Immateriälgüterrechte und Kartellrecht

- EuGH GRUR 2012, 156 Tz. 107-109 – *Football Association Premier League und Murphy* (dort zur Dienstleistungsfreiheit)

„Nach ständiger Rechtsprechung soll der spezifische Gegenstand des geistigen Eigentums insbesondere den Inhabern der betreffenden Rechte den Schutz der Befugnis gewährleisten, das Inverkehrbringen oder die Bereitstellung der Schutzgegenstände dadurch kommerziell zu nutzen, dass gegen Zahlung einer Vergütung Lizenzen erteilt werden

Es ist jedoch festzustellen, dass der spezifische Gegenstand des geistigen Eigentums den betreffenden Rechtsinhabern nicht garantiert, dass sie die höchstmögliche Vergütung verlangen können. ...

Um aber angemessen zu sein, muss eine solche Vergütung in einem vernünftigen Zusammenhang mit dem wirtschaftlichen Wert der erbrachten Leistung stehen. ...

I. Ausgangspunkt: Immateriälgüterrechte und Kartellrecht

Konsequenzen für die Anwendung des Kartellrechts:

- Abreden, die ihre Rechtfertigung im spezifischen Schutzgegenstand des jeweiligen Schutzrechts haben, sind tendenziell kartellrechtlich zulässig
- Im Regelfall kommt allenfalls eine bewirkte Wettbewerbsbeschränkung in Betracht
- Aber: Wettbewerbsbeschränkungen, die außerhalb des spezifischen Schutzgegenstandes liegen, können auch bezweckte Wettbewerbsbeschränkungen sein

I. Ausgangspunkt: Immateriälgüterrechte und Kartellrecht

Konsequenzen für die Anwendung des Kartellrechts:

- Beim Verbot von wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen gem. Art. 101 AEUV (bzw. § 1 GWB) **führt die Interessenabwägung** – wenn sich das Immateriälgüterrecht durchsetzt – zu einer **Tatbestandsreduktion des Art. 101 Abs. 1 AEUV** (§ 1 GWB)
- **Freistellung nach Art. 101 Abs. 3 AEUV** (§ 2 GWB) zu prüfen
 - Mehrere Gruppenfreistellungen kommen in Betracht, z.B. GVO Technologietransfer
 - Außerhalb ihres Anwendungsbereiches kann eine Einzelfreistellung erwogen werden

I. Ausgangspunkt: Immateriälgüterrechte und Kartellrecht

Konsequenzen für die Anwendung des Kartellrechts:

- **Für Art. 102 AEUV** (Missbrauchsverbot für marktbeherrschende Unternehmen) ergeben sich aus Interessenabwägung zahlreiche Besonderheiten bei der **Feststellung des Missbrauchs**

II. Markenrechte und ihr spezifischer Schutzgegenstand

II. Markenrechte und ihr spezifischer Schutzgegenstand

- MarkenG gewährt Markenschutz für Zeichen, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (§ 3 MarkenG)
-> Registrierung erforderlich; Ausnahme: es besteht Verkehrsgeltung oder notorische Bekanntheit als Marke (§ 4 MarkenG)
- EU-weiter Markenschutz für Marken bei Registrierung durch die GemeinschaftsmarkenVO

II. Markenrechte und ihr spezifischer Schutzgegenstand

- **Ausschließlicher Schutzgegenstand des Markenrechts** maßgeblich durch Markenfunktionen geprägt:
 - **Herkunftsfunktion**
 - **Qualitätsfunktion**
 - **Werbefunktion (auch Investmentfunktion)**
- **Erzielen einer angemessenen Vergütung bei Lizenzierung**

II. Markenrechte und ihr spezifischer Schutzgegenstand

- Markenschutz ist gewisse wettbewerbsbeschränkende Wirkung immanent
 - Ausschluss anderer von Benutzung Marke in sachlicher Hinsicht
 - Ausschluss anderer von Benutzung Marke in räumlicher Hinsicht
- Aber auch: Wettbewerbsförderung
 - Innovationsanreize
 - Ausschluss verfälschten Wettbewerbs („Nichtleistungswettbewerb“)
- **Markenrecht ist wesentlicher Bestandteil des Systems eines innovativen und unverfälschten Wettbewerbs**

III. Markenlizenzverträge und Kartellrecht

III. Markenlizenzverträge und Kartellrecht: Art. 101 AEUV

(1) Mit dem Binnenmarkt unvereinbar und verboten sind alle Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, welche den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen geeignet sind und eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Binnenmarkts bezwecken oder bewirken, insbesondere

a) die unmittelbare oder mittelbare Festsetzung der An- oder Verkaufspreise oder sonstiger Geschäftsbedingungen;

b) die Einschränkung oder Kontrolle der Erzeugung, des Absatzes, der technischen Entwicklung oder der Investitionen;

c) die Aufteilung der Märkte oder Versorgungsquellen;

d) die Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleichwertigen Leistungen gegenüber Handelspartnern, wodurch diese im Wettbewerb benachteiligt werden;

e) die an den Abschluss von Verträgen geknüpfte Bedingung, dass die Vertragspartner zusätzliche Leistungen annehmen, die weder sachlich noch nach Handelsbrauch in Beziehung zum Vertragsgegenstand stehen.

(2) Die nach diesem Artikel verbotenen Vereinbarungen oder Beschlüsse sind nichtig.

III. Markenlizenzverträge und Kartellrecht: Art. 101 AEUV

(3) Die Bestimmungen des Absatzes 1 können für nicht anwendbar erklärt werden auf

- Vereinbarungen oder Gruppen von Vereinbarungen zwischen Unternehmen,
- Beschlüsse oder Gruppen von Beschlüssen von Unternehmensvereinigungen,
- aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen oder Gruppen von solchen,

die unter angemessener Beteiligung der Verbraucher an dem entstehenden Gewinn zur Verbesserung der Warenerzeugung oder -verteilung oder zur Förderung des technischen oder wirtschaftlichen Fortschritts beitragen, ohne dass den beteiligten Unternehmen

a) Beschränkungen auferlegt werden, die für die Verwirklichung dieser Ziele nicht unerlässlich sind, oder

b) Möglichkeiten eröffnet werden, für einen wesentlichen Teil der betreffenden Waren den Wettbewerb auszuschalten.

III. Markenlizenzverträge und Kartellrecht

- **Prüfungsreihenfolge Art. 101 AEUV, §§ 1, 2 GWB:**
 - 1. EU-Gruppenfreistellungsverordnung („GVO“) einschlägig?
 - Art. 101 Abs. 3 AEUV, § 2 Abs. 2 GWB
 - 2. Tatbestandsreduktion des Kartellverbots bei der Prüfung der Wettbewerbsbeschränkung?
 - Art. 101 Abs. 1 AEUV, § 1 GWB
 - 3. Spürbarkeit der Wettbewerbsbeschränkung (und Vorliegen sonstiger Tatbestandsmerkmale)?
 - Art. 101 Abs. 1 AEUV, § 1 GWB
 - 4. Einzel-Freistellung?
 - Art. 101 Abs. 3 AEUV, § 2 Abs. 1 GWB (§ 3 GWB)

III. Markenlizenzverträge und Kartellrecht

- **Markenlizenzen sind nicht grundsätzlich durch eine GVO gruppenfreigestellt**

III. Markenlizenzverträge und Kartellrecht

- Markenlizenzen sind nicht grundsätzlich durch eine GVO gruppenfreigestellt
- 1. Ausnahme: Art. 2 Abs. 3 GVO Technologietransfer
 - Eine Markenlizenz im Rahmen einer Technologietransfervereinbarung (i.S.d. Art. 1 Abs. 1 lit. c) GVO Technologietransfer) ist freigestellt, sofern sich die Markenlizenz unmittelbar auf die Produktion oder den Verkauf der Vertragsprodukte bezieht
 - Freistellung soll **Markenlizenzen privilegieren**, die dem Lizenznehmer ermöglichen, die lizenzierten Technologierechte besser zu verwerten
 - Markenlizenz kann über die Herkunfts- und Qualitätsfunktion erreichen, dass Verbraucher Herkunft und Qualität der lizenzierten Technologie zuordnen kann
 - GVO Technologietransfer selbst dann anwendbar, wenn Parteien mehr an Nutzung des Markenzeichens als an Nutzung der Technologie interessiert sind

III. Markenlizenzverträge und Kartellrecht

- Markenlizenzen sind nicht grundsätzlich durch eine GVO gruppenfreigestellt
- 2. Ausnahme: GVO Vertikal
 - Wenn Markenlizenz sich unmittelbar auf Nutzung, Verkauf oder Weiterverkauf von Waren und Dienstleistungen bezieht und **nicht den Hauptgegenstand der Vereinbarung** darstellt (Art. 2 Abs. 3 GVO Vertikal)

III. Markenlizenzverträge und Kartellrecht

- **Greifen Ausnahmefälle nicht**, muss für jeden Einzelfall nach der **Lehre vom spezifischen Schutzgegenstand** eine **Interessenabwägung** zwischen dem spezifischen Schutzgegenstand des Markenrechts (Herkunfts-, Qualitäts- und - bei bekannten Marken - die Werbefunktion) und wettbewerbsbeschränkenden Wirkungen andererseits stattfinden
 - Jede Art von Beschränkungen, die erforderlich sind, um den Markenfunktionen Rechnung zu tragen, sind grundsätzlich zulässig und nicht wettbewerbsbeschränkend gem. Art. 101 Abs. 1 AEUV (§ 1 GWB) -> **Tatbestandsreduktion**
 - Für Beschränkungen, die zwar eine Wettbewerbsbeschränkung gem. Art. 101 Abs. 1 AEUV (§ 1 GWB) darstellen, aber zumindest in Zusammenhang mit dem spezifischen Schutzgegenstand stehen, dürfte im Regelfall eine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung ausscheiden, so dass bei Prüfung einer bloß bewirkten Wettbewerbsbeschränkung zumindest die Spürbarkeit zu untersuchen ist

III. Markenlizenzverträge und Kartellrecht

- OLG Frankfurt, 02.07.2013, 11 U 4/12 – *Kalksteinprodukte*, juris Tz. 34 f.

„Vom Kartellverbot des § 1 GWB ebenso wie des § 101 AEUV wird daher all das nicht umfasst, was zum spezifischen Schutzgegenstand der Marke gehört. Dieser **spezifische Schutzgegenstand** bestimmt sich anhand der **Funktion der Marke**. Die Hauptfunktion einer Marke liegt zum einen darin, dem Verbraucher die Identität des Waren- oder Dienstleistungsursprungs zu garantieren (**Herkunftsfunktion**) und zu gewährleisten, dass alle gekennzeichneten Erzeugnisse unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt werden, das auch für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann (**Qualitätsfunktion**). Daneben wird heute weitgehend auch die **Werbe- und Kommunikationsfunktion** der Marke anerkannt, d.h. der Schutz der Marke aufgrund ihrer Werbewirksamkeit unabhängig davon, ob der Kunde über Herkunft und Qualität getäuscht wird. Schutzgut ist daher neben der Unterscheidungskraft einer Marke auch deren „Suggestiv- und Attraktionskraft“ bzw. das „Markenimage“.

Vor diesem Hintergrund bewegen sich nicht nur solche Lizenzvertragsklauseln grundsätzlich **im Bereich des kartellrechtsneutralen spezifischen Gegenstandes** der Marke, die etwa eine **Qualitätssicherung** bezwecken (...), sondern **auch** solche, die den Lizenznehmer zur **Förderung des Vertriebs des Produktes** und zur **Benutzung der Marke** für die vertragsgegenständlichen Waren verpflichten.“

III. Markenlizenzverträge und Kartellrecht

- **Lizenzverträge:** Zeitlich begrenzte Überlassung der Nutzungsmöglichkeiten von Markenrechten
- **Einfache Lizenzen:**
 - Berechtigen Lizenznehmer zur Nutzung, ohne dass Nutzung durch andere ausgeschlossen ist
 - Sind **kartellrechtlich unbedenklich**, weil zusätzlicher Wettbewerb entsteht
- **Ausschließliche Lizenzen:**
 - Berechtigen zu Nutzung unter Ausschluss aller anderen Personen (i.d.R. einschließlich des Schutzrechtsinhabers)
 - Ausschließlichkeit bzgl. **bestimmten sachlichen Teil** des Markenrechts und/oder **bestimmten räumlichen Teil** des Markenrechts

III. Markenlizenzverträge

1. Geografisch ausschließliche Markenlizenzen

- **Geografisch ausschließliche Lizenzen**
 - **Besonderes Spannungsverhältnis zum EU-Kartellrecht**
 - Ermöglichen territoriale Aufspaltung des Binnenmarktes und **laufen damit der marktintegrativen Zielrichtung des Art. 101 AEUV zuwider**
 - Differenzierte Lösung durch das EU-Kartellrecht

III. Markenlizenzverträge

1. Geografisch ausschließliche Markenlizenzen

- **Geografisch ausschließliche Lizenzen im Regelfall kartellrechtlich unbedenklich**
- Gebietsausschließlichkeit gewährleistet **Herkunfts- sowie Qualitätsfunktion**, gehört insoweit zum **spezifischen Schutzgegenstand des Markenrechts** und ist mit dinglicher Wirkung abspaltbar, § 30 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG, Art. 22 Abs. 1 und 2 GemMVO
- **Ausschließlichkeitswirkung gegenüber dem Lizenzgeber** gehört zum **spezifischen Schutzgegenstand** des Markenrechts

III. Markenlizenzverträge

1. Geografisch ausschließliche Markenlizenzen

- **Aber: Erschöpfungswirkung**
- Sobald ein mit einer Marke versehenes Produkt mit Zustimmung des Markeninhabers **in Verkehr gelangt** ist, ist das **Markenrecht (innerhalb EU und Gebiet des EWR) erschöpft**
- -> mit der Marke gekennzeichnetes Produkt kann ohne gebietsmäßige Beschränkung zirkulieren (§ 24 MarkenG, Art. 13 GemMVO)

III. Markenlizenzverträge

1. Geografisch ausschließliche Markenlizenzen

- Vereinbarung eines **absoluten Gebietsschutzes** auch für Fälle, in denen die Erschöpfung den Gebietsschutz aufhebt, **verletzt Art. 101 Abs. 1 AEUV und § 1 GWB**; Freistellung scheidet regelmäßig aus
- Allenfalls wenn Gebietsschutz entsprechend den Leitgedanken aus **Art. 4 GVO Vertikal gelockert vereinbart** wird, kommt eine Freistellung in Betracht

III. Markenlizenzverträge

1. Geografisch ausschließliche Markenlizenzen

- **Beachte: Grundsätzlich keine Erschöpfung bei unkörperlichen Verwertungen** von Markenrechten
- Anerkannt, dass der Rechtsinhaber das **Gebiet für die Nutzung** – auch innerhalb der EU – **aufteilen kann**
- *Beispiel: Lizenz für die Benutzung einer Dienstleistungsmarke auf einer Website*

III. Markenlizenzverträge

1. Geografisch ausschließliche Markenlizenzen

- **Keine markenrechtliche Erschöpfungswirkung für Gebiete außerhalb der EU und des EWR**
 - Gebietsmäßige Aufteilungen auch nach Inverkehrbringen der Ware mit Zustimmung des Markeninhabers ohne Konflikt mit Art. 101 Abs. 1 AEUV grundsätzlich kartellrechtskonform möglich
 - Aber: Prüfung, ob Vertragsklauseln, die zur Abschottung von Drittmärkten führen, nicht auch Wettbewerbsbeschränkung in der EU und im EWR bewirken
 - Kartellrechtlich bedenklich können marktaufteilende Vertragsklauseln unter drei Voraussetzungen sein: (1) Der Gemeinschaftsmarkt der betreffenden Erzeugnisse wird durch eine oligopolistische Struktur gekennzeichnet; (2) Es besteht ein spürbarer Unterschied zwischen den innerhalb und den außerhalb der Gemeinschaft geforderten Preisen der Markenwaren, und (3) der innergemeinschaftliche Handel wird spürbar beeinträchtigt, weil die zur Ausfuhr auf Märkte außerhalb der Gemeinschaft bestimmten Erzeugnisse nicht nur einen unbedeutenden Prozentsatz des Gesamtmarktes dieser Erzeugnisse im Gebiet der EU und des EWR ausmachen.

III. Markenlizenzverträge

2. Sachlich ausschließliche Markenlizenzen

- **Sachliche ausschließliche Markenlizenzen** im Regelfall kartellrechtlich unbedenklich
- Markeninhaber kann eine **Markenlizenz beschränkt** auf eine ganz **bestimmte Ware** oder eine ganz **bestimmte Leistung erteilen; inhaltlicher Teil des Markenrechts** und nach § 30 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, Art. 22 GemMVO mit dinglicher Wirkung vom Markenrecht abspaltbar
- Sachliche Ausschließlichkeit erzeugt Wettbewerbsbeschränkungen:
 - Schließt Lizenzgeber selbst von der Nutzung aus
 - Wettbewerb Lizenznehmer mit Lizenzgeber unter Verwendung der Marke ausgeschlossen, soweit Marke über Lizenz hinaus für andere Waren/Dienstleistungen für den Lizenzgeber geschützt ist
- **Herkunfts- und Qualitätsfunktion erfordern jedoch zwingend solche Beschränkungsmöglichkeiten!**

III. Markenlizenzverträge

3. Andere Beschränkungen zum Schutz von Markenfunktionen in Markenlizenzen

- Ebenfalls kartellrechtlich **privilegiert**, wenn notwendig, um Markenfunktionen zu **gewährleisten**:
 - **Sublizenz- und Übertragungsverbote** (Markenqualität)
 - **Festlegung** des Lizenznehmers auf einen bestimmten **Produktionsbetrieb** (Markenqualität)
 - **Vorgaben** im Zusammenhang mit der **Qualitätssicherung** einschließlich Kontrollrechten
 - **Ausübungspflichten** (i.d.R. durch spezifischen Schutzgegenstand gerechtfertigt, weil Wert der Marke gesteigert und Marke vor Lösungsreife durch Nichtbenutzung geschützt werden kann)
 - **Vorgaben für Werbung und Verpackung**, soweit sie unmittelbar oder mittelbar die Benutzung oder Reputation der Marke betreffen

III. Markenlizenzverträge

4. Wettbewerbsverbote, Nichtangriffsabreden und Markenlizenzen

- **Nicht** durch den spezifischen Schutzgegenstand des Markenrechts **privilegiert**:
 - Wettbewerbsverbote für den Lizenznehmer, **Waren oder Dienstleistungen von Konkurrenten des Lizenzgebers nicht zu vertreiben**

III. Markenlizenzverträge

4. Wettbewerbsverbote, Nichtangriffsabreden und Markenlizenzen

- **Nicht** durch den spezifischen Schutzgegenstand des Markenrechts privilegiert:
 - **Nichtangriffsvereinbarungen**
 - Spezifischer Schutzgegenstand rechtfertigt nicht ausbleibenden Angriff wegen absoluter Schutzhindernisse
 - Spezifischer Schutzgegenstand rechtfertigt nicht ausbleibenden Angriff wegen relativer Schutzhindernisse (anders bei Abgrenzungs- und sonstigen Vergleichsvereinbarungen)
 - Spürbarkeit kann allerdings fehlen, wenn ein Ausweichen auf eine andere Marke offen steht; anders: Wenn die Existenz einer Marke eine spürbare Marktzutrittschranke bildet

III. Markenlizenzverträge

4. Wettbewerbsverbote, Nichtangriffsabreden und Markenlizenzen

- Zu **Nichtangriffsverpflichtungen** siehe auch **Art. 5 GVO Technologietransfer**
- Art. 5 enthält bei Angriff auf lizenzierte Schutzrechte wichtige Grundentscheidungen, die in den Leitlinien Technologietransfer weiter konkretisiert werden
- Denkbare Übertragung auch auf Markenlizenzen, insbesondere Kündigungsrecht des Lizenzgebers bei Angriff

III. Markenlizenzverträge

5. Vertikale Preisbindung und Markenlizenzen

- **Vertikale Preisbindungen** sind **nicht** durch den spezifischen Schutzgegenstand des Markenrechts **privilegiert**
- Verpflichtungen zur **Zahlung von Lizenzgebühren**
 - Grundsätzlich **keine kartellrechtlichen Bedenken**, auch wenn sie ein gewisses Mindestniveau des Endverbraucherpreises bedingen
 - Inhaber soll Schutzrecht gerade dadurch kommerziell nutzen können, dass gegen Zahlung einer Vergütung Lizenzen erteilt werden
 - Vergleichbar mit Verpflichtung zur Kaufpreiszahlung als Gegenleistung für den Anspruch auf Übertragung einer Sache

III. Markenlizenzverträge

5. Vertikale Preisbindung und Markenlizenzen

- OLG Hamburg, 12.12.2013, 3 U 38/11 – *FC St. Pauli II*, juris Tz. 405:
Die Vergütungsregelung des § 5.1 MMV, insbesondere die Höhe der Vergütung, ist kartellrechtlich unbedenklich. Die Verpflichtung zur Zahlung von Lizenzgebühren ist grundsätzlich kartellrechtlich neutral (...). Sie stellt ebenso wenig eine Verwendungsbeschränkung gemäß § 16 Nr. 1 GWB a.F. (vertikal) oder eine Wettbewerbsbeschränkung gemäß § 1 GWB dar, wie die Verpflichtung zur Zahlung eines Kaufpreises als Gegenleistung für den Anspruch auf Übertragung einer Sache. Insoweit unerheblich ist auch die Höhe der Lizenzgebühren (...).

III. Markenlizenzverträge

5. Vertikale Preisbindung und Markenlizenzen

- Verpflichtungen zur **Zahlung von Lizenzgebühren** (Forts.)
 - Kartellrecht akzeptiert nur „**angemessene**“ **Vergütungen** und kontrolliert damit Gewinnmaximierungsmöglichkeit des Schutzrechtsinhabers
 - Aber direkte Preiskontrolle des Lizenzpreises nicht über Art. 101 Abs. 1 AEUV, sondern nur über Art. 102 AEUV

III. Markenlizenzverträge

5. Vertikale Preisbindung und Markenlizenzen

- Verpflichtungen zur **Zahlung von Lizenzgebühren** (Forts.)
 - **Mindestlizenzgebühren** und **Lizenzgebühren**, die sich am **Absatzerfolg** des Lizenznehmers orientieren, sind grds. **kartellrechtlich neutral** und bewirken insbes. **keine kartellrechtlich unzulässige Einengung der Preissetzungsfreiheit**
 - Anders: Bei **absatzbezogenen Vergütungen**, die **außerhalb** des **sachlichen oder räumlichen Schutzgegenstandes** liegen, also z.B. bei Lizenzgebühren
 - für Territorien, in denen gar kein Schutz besteht
 - oder für die der Schutz weggefallen ist.

III. Markenlizenzverträge

6. Informationsaustausch und Markenlizenzen

- Mögliche Verletzung des Art. 101 AEUV, wenn es bei Lizenzverträgen zu einem Informationsaustausch zwischen **konkurrierenden Lizenzvertragspartnern** in engen Oligopolen über aktuelle Daten kommt
- Europäische Kommission: sieht Problematik zumindest im Rahmen der **Lizensierung durch Technologiepools** (Leitlinien Technologietransfer Tz. 259); verweist auf ihre allgemeinen Ausführungen in den **Horizontalleitlinien** zum Informationsaustausch (dort Tz. 55 ff.)

III. Markenlizenzverträge

6. Informationsaustausch und Markenlizenzen

- Differenzierte Beurteilung:
 - Sofern **Informationsaustausch nicht** durch den spezifischen Schutzgegenstand der lizenzierten Marke **gerechtfertigt**
 - *Beispiel: Austausch von Preisinformationen, die nach Funktion von Marken und Lizenzvertrag nicht erforderlich sind*
 - > **allgemeine Regeln** für die kartellrechtliche Zulässigkeit anwendbar

III. Markenlizenzverträge

6. Informationsaustausch und Markenlizenzen

- Differenzierte Beurteilung:
 - Bei Rechtfertigung des Informationsaustausches durch den spezifischen Schutzgegenstand der Marke: **übliche Interessenabwägung** zwischen dem spezifischen **Schutzgegenstand**, wie er sich im Lizenzvertrag manifestiert, und den **kartellrechtlichen Regelungen**
 - *Beispiel: Austausch geheimer Produktionsdaten, um bei Markenlizenzen die Produktqualität zu überwachen, i.d.R. bloß bewirkte Beschränkungen -> Kartellrecht tritt regelmäßig zurück*
 - Bezweckte oder sonst schwerwiegende Beschränkungen müssen möglicherweise freigestellt werden (Art. 101 Abs. 3 AEUV)
 - *Beispiel: Austausch von Mengen- und Preisinformationen, die für die Abrechnung der Lizenzgebühren benötigt; Unerlässlichkeit: Ggf. Einschaltung Wirtschaftsprüfer*

III. Markenlizenzverträge

7. Zulieferkonstellationen und Markenlizenzen

- Bekanntmachung der EU-Kommission (1978) zu speziell kartellrechtlichen Privilegien bei Markenvereinbarungen im Hinblick auf Art. 101 Abs. 1 AEUV (und § 1 GWB) in Zulieferkonstellationen
- **Zulieferverträge:**
 - Sämtliche Vereinbarungen, durch die ein **Unternehmen ein anderes Unternehmen als Zulieferer** beauftragt, **nach seinen Weisungen Erzeugnisse herzustellen, Dienstleistungen zu erbringen oder Arbeiten zu verrichten**, die für das auftraggebende Unternehmen bestimmt sind oder für seine Rechnung ausgeführt werden
 - **Auftraggeber stellt dem Zulieferer besondere Kenntnisse oder Betriebsmittel zur Verfügung**, um zu gewährleisten, dass seine Weisungen durch den Zulieferer entsprechend ausgeführt werden

III. Markenlizenzverträge

7. Zulieferkonstellationen und Markenlizenzen

- **Zulieferverträge (Forts.):**
 - Zulieferer übt gewerbliche Tätigkeiten aus, **ohne als selbstständiger Anbieter auf dem Markt in Erscheinung zu treten** (ist auf Nutzung gewerblicher Schutzrechte / technischen Know-hows des Auftraggebers angewiesen)
 - Führt aus Sicht des Auftraggebers zu der **Notwendigkeit**, den wirtschaftlichen **Wert derartiger Kenntnisse und Betriebsmittel zu erhalten**
- EU-Kommission erklärt in Zuliefer-Bekanntmachung eine Reihe beschränkender Bestimmungen von der Anwendung des Art. 101 Abs. 1 AEUV als ausgenommen
 - Dem Zulieferer kann durch den Auftraggeber vertraglich untersagt werden, die Nutzung von Marken für Erzeugnisse, Dienstleistungen oder Arbeiten zu verwenden, die nicht für den Auftraggeber bestimmt sind

Zusammenfassung und Thesen

- Zwischen Kartellrecht und Immaterialgüterrechten besteht ein Spanungsverhältnis, das über eine Interessenabwägung zu lösen ist.
- Der spezifische Schutzgegenstand des Immaterialgüterrechts wiegt so schwer, dass er Wettbewerbsbeschränkungen im Regelfall rechtfertigt.
- Der spezifische Schutzgegenstand von Markenrechten wird gebildet aus
 - dem ausschließlichen Anspruch des Markeninhabers, Herkunftsfunktion, Qualitätsfunktion und Werbefunktion gewährleisten zu können,
 - sowie dem Erzielen einer angemessenen Vergütung bei Lizenzierung.

Zusammenfassung und Thesen

- Alle Wettbewerbsbeschränkungen in Markenlizenzverträgen, die sich aus diesen Funktionen rechtfertigen lassen, sind im Regelfall gem. Art. 101 AEUV, § 1 GWB kartellrechtsfest.
 - Geografisch ausschließliche Markenlizenzen sind im Regelfall kartellrechtsfest; aber nach Erschöpfung gilt keine kartellrechtliche Privilegierung mehr.
 - Sachlich ausschließliche Markenlizenzen sind im Regelfall kartellrechtsfest.
 - Auch sonstige Regelungen zur Sicherung der Markenqualität (z.B. Sublizenz- und Übertragungsverbote; Festlegung des Lizenznehmers auf einen bestimmten Produktionsbetrieb) sind im Regelfall kartellrechtsfest.

Zusammenfassung und Thesen

- Wettbewerbsverbote und Nichtangriffsabreden sind in Markenlizenzverträgen nicht kartellrechtlich privilegiert, sondern unterliegen den üblichen kartellrechtlichen Bestimmungen.
- Markenlizenzen rechtfertigen keine vertikale (oder gar horizontale) Preisbindung.
- Vereinbarungen zur Zahlung von Lizenzgebühren sind aber im Regelfall kartellrechtsfest, auch wenn sie ein gewisses Mindestniveau des Endverkaufspreises bedingen.
- Ein wettbewerbsbeschränkender Informationsaustausch, der durch den spezifischen Gegenstand des Markenrechts, z.B. die Lizenzgebühr durch Beteiligungsvergütung, notwendig ist, nimmt an der kartellrechtlichen Privilegierung teil; bei schweren Wettbewerbsbeschränkungen bedarf es aber verhältnismäßiger Regelungen im Lizenzvertrag.

Literaturhinweise

- Siehe zum Ganzen auch
 - *Jan Bernd Nordemann* in Loewenheim/ Meessen/ Riesenkampff/ Kersting/ Meyer-Lindemann, Kartellrecht, 3. Auflage 2016, Kapitel Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht „GRUR“, dort zu Marken Rn. 56 ff.
 - *Jan Bernd Nordemann*, Markenveräußerung und Markenlizenzierung – kartellrechtliche Grenzen der Vertragsgestaltung aus Art. 101 AEUV und § 1 GWB, in: Festschrift für Fezer, 2016.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Prof. Dr. Jan Bernd Nordemann, LL.M.

BOEHMERT & BOEHMERT
Anwaltpartnerschaft mbB – Patentanwälte, Rechtsanwälte
Kurfürstendamm 185
D-10707 Berlin

Tel.: + 49 – 30 – 23 60 767 - 71
Fax: + 49 – 30 – 23 60 767 - 21

j.nordemann@boehmert.de
www.boehmert.de

BOEHMERT & BOEHMERT