

Markenverträge

Andreas Böhm, LL.M.

Rechtsanwalt, Dipl.-Kaufmann, Fachanwalt für
Gewerblichen Rechtsschutz, Urheber- und
Medienrecht sowie Steuerrecht,
Berlin

Online

13. September 2022

Signature



Gliederung

A. Grundlagen

B. Ausgewählte materiell-rechtliche Aspekte

C. Wichtige Rechtsgebiete

D. Vertragsgestaltung

E. Einzelne Markenverträge

F. Ökonomische Aspekte

A. Grundlagen

I. Rechteerwerb

II. Lizenz

I. Rechteerwerb

1. Originärer Rechteerwerb
2. Derivativer Rechteerwerb



Originärer Rechteerwerb

- Rechte an Marken entstehen durch Eintragung oder Benutzung
- Markenschutz entsteht gem. § 4 MarkenG als bzw. wegen
 - Registermarke
 - Benutzungsmarke / Verkehrsgeltung
 - notorische Bekanntheit / Verkehrsdurchsetzung

Derivativer Rechteerwerb

- Übertragung von Rechten an bereits existierenden Marken
 - gesetzlich
 - rechtsgeschäftlich
- Abstraktionsprinzip
 - Verfügungsgeschäft: Abtretung gem. §§ 398 ff. BGB als eigentliche Übertragung der Marke
 - Verpflichtungsgeschäft: Grundgeschäft für die Übertragung

Ausgewählte Verpflichtungsgeschäfte

- Markenlizenzvertrag
- Markenkaufvertrag als Rechtskauf gem. §§ 433, 453 BGB
- Sicherungsvertrag
- Gesellschaftsvertrag mit Marke als Sacheinlage
- Vergleich gem. § 779 BGB
- Schenkung gem. § 516 BGB
- Abgrenzungsvereinbarung
- Nutzungsgestattung
- Markentreuhandvertrag
- Markenentwicklung

II. Lizenz

1. Übersicht, Regelungsgegenstände, Rechtsgrundlagen, Form
2. Arten
3. Markenlizenzverträge
4. Typische Vertragsinhalte



Lizenz: Übersicht pp.

- Lizenz als Befugnis, das Immaterialgut eines anderen zu benutzen
- Lizenzverträge als solche gesetzlich nicht geregelt / Verträge eigener Art
- (lückenhafte) Regelung der Markenlizenz in § 30 MarkenG
- Lizenzerteilung formfrei möglich, aber jedenfalls im kaufmännischen Verkehr i.d.R. Dokumentation des Vertragsschlusses erforderlich (vgl. BGH, 21.10.2015, I ZR 173/14, GRUR 2016, 201 – Ecosoil)

Arten der Lizenz

- **einfache Lizenz:** mehr- / vielfache Lizenzvergabe möglich
- **Alleinlizenz:** nur Lizenznehmer und Lizenzgeber berechtigt
- **ausschließliche / exklusive Lizenz:** nur Lizenznehmer berechtigt
- **negative Lizenz:** Nichtangriffsverpflichtung / Verzicht auf Unterlassungsansprüche

Bewertung Lizenzarten

	Ausschl. Lizenz	Allein- lizenz	Einfache Lizenz
Lizenzeinnahmen LG	maximal	i.d.R. hoch	niedrig
Abhängigkeit LG von LN / Risiko	hoch	reduziert	gering
Konkurrenz bei LN	keine	gering	hoch
Koordinations- aufwand bei LG	gering	gering	hoch

- Markenlizenzvertrag als spezieller Lizenzvertrag
- **Grundzüge in § 30 MarkenG geregelt:**
 - § 30 Abs. 1: grundsätzliche Zulässigkeit der Markenlizenz
 - § 30 Abs. 2: deliktische Ansprüche aus der Marke
 - § 30 Abs. 3 und 4: Situation Lizenznehmer beim Vorgehen gegen Dritte
 - § 30 Abs. 5: Schicksal der Lizenz bei Wechsel Markeninhaber
 - § 30 Abs. 6: Eintragung der Lizenz in Markenregister
- § 30 MarkenG gilt nur für **Lizenzen an identischen Marken**
 - eingetragene Marken,
 - Benutzungsmarke / Verkehrsgeltung
 - notorisch bekannte Marken.




- Umfassender **Sukzessionsschutz** gem. § 30 Abs. 5:
„Ein Rechtsübergang nach § 27 oder die Erteilung einer Lizenz nach Absatz 1 berührt nicht die Lizenzen, die Dritten vorher erteilt worden sind.“
- Keine Unterscheidung zwischen ausschließlicher und einfacher Lizenz.

- **§ 30 MarkenG gilt nicht für**
 - geschäftliche Bezeichnungen (Unternehmenskennzeichen, Werktitel)
 - Persönlichkeitsrechte
 - geographische Herkunftsangaben
 - zur Marke lediglich ähnliche Kennzeichen
- Lizenzvergabe nach § 30 MarkenG ist nicht möglich
- **Lediglich schuldrechtlich** wirkende Gestattung möglich, hier zwei Erscheinungsformen:
 - Abgrenzungsvereinbarung
 - schuldrechtliche Gestattung

Beschränkungen der Markenlizenz

(1/2)

- Beschränkungsmöglichkeiten gem. **§ 30 Abs. 2 MarkenG**:
 1. Dauer der Lizenz
 2. Form, in der die Marke benutzt werden darf
 3. Art der Waren oder Dienstleistungen
 4. Lizenzgebiet
 5. Qualität der Waren oder Dienstleistungen
- Katalog des § 30 Abs. 2 MarkenG ist abschließend (vgl. EuGH GRUR 2009, 593, Rn. 20 – Copad)
-  bei Verstößen gegen Beschränkung fehlt die Zustimmung des Markeninhabers -> keine Erschöpfung -> Ansprüche in gesamter Lizenzkette möglich

Beschränkungen der Markenlizenz

(2/2)

- **weitere (nur schuldrechtliche) Beschränkungsmöglichkeiten** u.a. :
 - bestimmte Benutzungsarten des § 14 Abs. 3 MarkenG
 - ausschließliche Exportlizenz, welche nur zur Ausfuhr der markierten Ware berechtigt
 - Herstellung oder Nutzung nur durch einen bestimmten Betrieb
 - mengenmäßige Beschränkungen / Maximalmengen (ggf. aber kartellrechtliche Relevanz, s. IV. 1.)

Typische Markenlizenzverträge

- Richtlinien zur Markennutzung
- Einfacher Lizenzvertrag
- Nutzungsgestattung begleitende Marke
- Ausschließlicher Lizenzvertrag

Allgemeine Regelungsbereiche von Markenlizenzverträgen

- grundlegenden Regelungen
- konkrete Durchführung des Vertrags
- besondere immaterialgüterrechtliche Rechte und Pflichten
- Umgang mit externen Rechtsstreitigkeiten
- Schlussbestimmungen
- ggf. verschiedene Anlagen zum Vertrag

Typische Inhalte Markenlizenzverträge

(1/5)

	Richtlinien Markennutzung	Einfacher Lizenzvertrag Marke	Nutzungs- gestattung begleitende Marke	Ausschließ- licher Lizenzvertrag Marke
Grundlagen				
Lizenzgegenstände	✓	✓	✓	✓
Lizenzeinräumung einfach		✓	✓	
Lizenzeinräumung ausschließlich				✓
Lizenzgebühren		✓		✓
Vertragsdauer, Kündigung		✓	✓	✓

Typische Inhalte Markenlizenzverträge

(2/5)

	Richtlinien Markennutzung	Einfacher Lizenzvertrag Marke	Nutzungs- gestaltung begleitende Marke	Ausschließ- licher Lizenzvertrag Marke
Durchführung des Vertrags				
Ausübungsverpflichtung				✓
Aufrechterhaltung der Lizenzmarken		✓	✓	✓
Gestaltung, Lizenzvermerk	✓	✓	✓	✓
Qualität		✓	✓	✓
Werbung			✓	✓
Zustimmungserfordernisse			✓	
Buchführung		✓		✓
Abrechnung, Fälligkeit		✓		✓
Steuern		✓		✓
Revisionsklausel Marktanteile				✓

Typische Inhalte Markenlizenzverträge

(3/5)

	Richtlinien Markennutzung	Einfacher Lizenzvertrag Marke	Nutzungs- gestattung begleitende Marke	Ausschließ- licher Lizenzvertrag Marke
Besondere Rechte und Pflichten				
Gewährleistung Lizenzgeber, Haftungsausschluss		✓	✓	✓
Produkthaftpflicht			✓	✓
Verfügungen Lizenznehmer			✓	✓
Verfügungen Lizenzgeber				✓
Unterlizenz		✓	✓	✓
Nichtangriffsklausel			✓	✓
Geheimhaltung			✓	✓
Eintragung der Lizenz				✓

Typische Inhalte Markenlizenzverträge

(4/5)

	Richtlinien Markennutz.	Einfacher Lizenzvertrag Marke	Nutzungs- gestattung begleitende Marke	Ausschließ- licher Lizenzvertrag Marke
Externe Rechtsstreitigkeiten				
Verteidigung Lizenzmarken gg. Verletzungen d. Dritte		✓	✓	✓
Angriffe Dritter gegen den Bestand der Lizenzmarken		✓	✓	✓
Angriffe Dritter gegen die Benutzung der Lizenzmarken		✓	✓	✓
Widersprüche, Löschungsanträge und -klagen		✓	✓	✓
Schlussbestimmungen				
Rechtsnachfolger			✓	✓
Verletzungen des Lizenzvertrages			✓	✓
Abwicklung bei Vertragsbeendigung			✓	✓
Übertragung durch Benutzung erworbener Rechte			✓	✓
Streitigkeiten und Streitschlichtung				✓
Allgemeine Bestimmungen		✓	✓	✓

Typische Inhalte Markenlizenzverträge

(5/5)

	Richtlinien Markennutzung	Einfacher Lizenzvertrag Marke	Nutzungsg- estattung begleitende Marke	Ausschließ- licher Lizenzvertrag Marke
Anlagen				
Marken		✓	✓	✓
Richtlinien Markennutzung			✓	
Qualitätsanforderungen			✓	

B. Ausgewählte materiell-rechtliche Aspekte

- I. Definition Marke
- II. Formen der Marke
- III. Funktionen der Marke
- IV. Kategorien der Marke

I. Definition Marke

Bei einer Marke handelt es sich um ein **Zeichen**, welches Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen unterscheidet und welches dem Inhaber der Marke ein **absolutes Recht** gibt



II. Formen der Marke, §§ 6 ff. MarkenV

- Wortmarke
- Bildmarke
- Wort- / Bildmarke
- Dreidimensionale Marke
- Farbmarke
- Klangmarke
- Positionsmarke, Kennfadenmarke, Mustermarke, Bewegungsmarke, Multimediamarke, Hologrammmarke
- Sonstige Marken



III. Funktionen der Marke

- **Herkunftsfunktion:** Abgrenzung Waren und Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen
- **Qualitätsfunktion / Garantiefunktion:** Kommunikation bestimmter (positiver) Eigenschaften
- **Werbefunktion:** einfache Wiedererkennung
- **Kommunikationsfunktion:** Übermittlung von Informationen
- **Investitionsfunktion:** Erwerb oder Wahrung des Rufs

IV. Kategorien der Marke

- Individualmarke
- Kollektivmarke, §§ 97 ff. MarkenG
- Gewährleistungsmarke, §§ 106a ff. MarkenG

Individualmarke

- Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von Produkten anderer Unternehmen unterscheidet
- Individueller Markeninhaber, z.B. einzelnes Unternehmen

Beispiel Individualmarke



Inhaber: Daimler AG,
Registernummer: 989997

Kollektivmarke, §§ 97 ff. MarkenG

- Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder des Inhabers der Kollektivmarke von den Produkten anderer Unternehmen nach ihrer
 - betrieblichen oder geographischen Herkunft,
 - Art,
 - Qualität oder
 - sonstigen Eigenschaften
- Regelungen in Kollektivmarkensatzung
- Inhaber der Marke ist ein rechtsfähiger Verband
- Nutzung der Marke durch die Verbandsmitglieder

Kollektivmarke Beispiel



Inhaber: Arbeitsgemeinschaft Golden Toast GmbH,
Registernummer: 940561

Gewährleistungsmarke, §§ 106a ff. MarkenG

- Inhaber gewährleistet das Vorliegen einer oder mehrerer der folgenden Eigenschaften:
 - das Material,
 - die Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen,
 - die Qualität, die Genauigkeit oder andere Eigenschaften mit Ausnahme der geografischen Herkunft.
- Regelungen in Gewährleistungsmarkensatzung
- Inhaber der Marke als neutraler Zertifizierer
- Nutzung der Marke durch Dritte

Gewährleistungsmarke Beispiel

**GRÜNER
KN  PF**

SOZIAL. ÖKOLOGISCH. STAATLICH.
UNABHÄNGIG ZERTIFIZIERT.

Inhaber: Bundesrepublik Deutschland (Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ))

Registernummer: 302019108870

C. Wichtige Rechtsgebiete

I. Kartellrecht

II. Insolvenzrecht

III. ABG-Recht

IV. Steuerrecht

I. Kartellrecht



Kartellrecht

Übersicht

- Rechtsgrundlage: Art. 101 Vertrag über d. Arbeitsweise d. Europäischen Union (**AEUV**)
- Verschiedene Verhaltensweisen sind verboten
- § 1 GWB ist an Art 101 AEUV angeglichen, deutsches Kartellrecht weitgehend identisch (Ausnahme: Zwischenstaatlichkeitsklausel)
- **Markenverträge sind anfällig** für kartellrechtswidrige Regelungen

Art. 101 AEUV (1/2)

(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 (...)

Art. 101 AEUV (2/2)

(...)

- 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. (...)

Rechtsfolgen Kartellverstoß

- Einzelne Rechtsfolgen
 - Nichtigkeit, Art. 101 Abs. 2 AEUV
 - Schadensersatz
 - Bußgelder
- Typische Rechtsstreite bei kartellrechtswidrigen Markenverträgen
 - Unterlassungsklage
 - negative Feststellungsklage

Kartellrecht

Systematik

Verletzung Kartellrecht nach Art. 101 AEUV möglich falls:

1. Keine markenrechtliche Immanenz
2. Wettbewerbsbeschränkung
3. Zwischenstaatlichkeit
4. Spürbarkeit
5. Keine Freistellung

Markenrechtliche Immanenz

- Kartellrecht ist nicht auf Beschränkungen anwendbar, die sich aus dem **Wesen des Schutzrechts** selbst ergeben
- EuGH betont insbesondere **Herkunfts- und Qualitätsfunktion**
- Bei markenrechtliche Immanenz **kein Kartellverstoß**

- Qualitätssicherungsklauseln
 - Vorbehalt der Freigabe von Produktmustern vor Produktionsaufnahme
 - Inspektions- und Zutrittsrechte
 - Vorgabe von Qualitätsstandards für die Produktion
- Bezugsbindungen bei bestimmten Grundstoffen oder Vorprodukten
- Pflichten zur Ausübung des Lizenzrechts

Klauselbeispiel markenrechtliche Immanenz

Inspektions- und Zutrittsrechte

1. Der Lizenzgeber ist berechtigt, zum Zwecke der Qualitätskontrolle die Herstellungsbetriebe des Lizenznehmers selbst oder durch von ihm beauftragte Dritte während der üblichen Geschäftszeiten zu betreten, damit der Lizenzgeber die Vertragsprodukte und die bei ihrer Herstellung verwendeten Verfahren, Methoden, Maschinen, Geräte und Zutaten inspizieren kann.

2. Soweit der Lizenznehmer nach diesem Vertrag berechtigt ist, die Vertragsprodukte durch Dritte herstellen zu lassen, wird der Lizenznehmer eine entsprechende Möglichkeit zur Inspektion in den Herstellungsbetrieben des Dritten durch den Lizenzgeber durch geeignete vertragliche Vereinbarungen sicherstellen.

Klauselbeispiel markenrechtliche Immanenz

Vorgabe von Qualitätsstandards für die Produktion

Der Lizenznehmer hat sicherzustellen, dass die von ihm unter Benutzung der Lizenzmarken hergestellten Vertragsprodukte von einheitlicher und gleichbleibender Qualität sind und der für das jeweilige Produkt oberen bzw. obersten Qualitäts- bzw. Preisklasse angehören.

Klauselbeispiel markenrechtliche Immanenz

Pflicht zur Ausübung des Lizenzrechts

Der Lizenznehmer ist verpflichtet, diese Lizenz mindestens in dem Maße auszuüben, dass die Vertragsmarken für die Vertragsprodukte rechtserhaltend benutzt werden.

- Verbot der Unterlizenzierung
- Lizenzvermerke
- Geheimhaltungsverpflichtungen bezüglich Herstellungsverfahren

Klauselbeispiel markenrechtliche Immanenz

Verbot der Unterlizenzierung

Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, Unterlizenzen an Dritte zu erteilen.

Klauselbeispiel markenrechtliche Immanenz

Lizenzvermerke

Der Lizenznehmer ist, soweit technisch möglich, verpflichtet, bei der schriftlichen Benutzung der Lizenzmarken, insbesondere auf den Lizenzprodukten oder ihrer Aufmachung oder Verpackung sowie in der Werbung, einen Lizenzvermerk anzubringen. Soweit nicht im Einzelfall durch besondere Umstände Abweichungen gerechtfertigt sind, hat der Lizenzvermerk durch Verwendung des Symbols und einer Fußnote zu erfolgen, in der erläutert wird, dass die Lizenzmarken eingetragene Marken des Lizenzgebers sind.

- Marketingklauseln
 - Vertriebsförderungspflicht
 - Verkaufsförderungspflicht
 - Werbepflicht
 - Zahlung von Werbekostenbeiträgen
- Mindestklauseln
 - Mindestabsatzmengen
 - Mindestlizenzengebühren

- Wettbewerbsbeschränkung gem. Art. 101 Abs. 1 AEUV bei **Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Binnenmarkts**
- unerheblich, ob entsprechende Ziele tatsächlich erreicht oder lediglich angestrebt werden („bezwecken oder bewirken“).
- Tatbestandsmerkmal der Wettbewerbsbeschränkung wird in der Kommissionspraxis und in der Rechtsprechung des EuGH **weit ausgelegt**

- **Regelbeispiele** gem. Art. 101 Abs. 1 AUEV:
 - unmittelbare oder mittelbare Festsetzung der **An- oder Verkaufspreise**
 - **Einschränkung oder Kontrolle** der Erzeugung, des Absatzes, der technischen Entwicklung oder der Investitionen
 - **Aufteilung der Märkte** oder Versorgungsquellen;
 - Anwendung **unterschiedlicher Bedingungen** bei gleichwertigen Leistungen gegenüber Handelspartnern
 - an den Abschluss von Verträgen geknüpfte Bedingung, dass die Vertragspartner **zusätzliche Leistungen** annehmen, die weder sachlich noch nach Handelsbrauch in Beziehung zum Vertragsgegenstand stehen

- kartellrechtlich **relevante Wettbewerbsbeschränkungen** in Markenverträgen sind insbesondere:
 - **Ausschließlichkeit der Lizenz:** Lizenzgeber darf keine weiteren Lizenzen vergeben.
 - **Absoluter Gebietsschutz**, z.B. Exportverbote oder Importverbote.
 - **Ausübungsverbote und -beschränkungen**, z.B. Verpflichtung, die Marke für einen bestimmten Zeitraum nicht zu benutzen.
 - **Höchstmengenbeschränkungen**
 - **Verbot des aktiven Verkaufs:** Lizenznehmer wird verpflichtet, außerhalb des Vertragsgebiets keine Kunden aktiv zu werben und keine Niederlassungen oder Auslieferungslager einzurichten.

- **Vorbehalt von Kunden oder Kundengruppen** zugunsten des Lizenzgebers.
- **Nichtangriffsklauseln**, wenn die Marke eine wesentliche Voraussetzung für den Markterfolg ist.
- **Wettbewerbsverbote** zu Lasten des Lizenznehmers hinsichtlich konkurrierender Produkte.
- **Preisbindung** des Lizenznehmers
- **Meistbegünstigungsklauseln**, da diese auch Preisbindungswirkung entfalten können.

Kartellrecht

Zwischenstaatlichkeit

- Art. 101 AEUV ist nur anwendbar, wenn der Markenvertrag den **Handel zwischen den Mitgliedstaaten beschränkt** oder die Möglichkeit hierzu besteht
- weite Auslegung durch EuGH
- im deutschen Kartellrecht (§ 1 GWB) ist Zwischenstaatlichkeit nicht erforderlich

Kartellrecht

Spürbarkeit

- Spürbarkeit ist **ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal** des Art. 101 Abs. 1 AEUV.
- EuGH fordert Spürbarkeit bei
 - Wettbewerbsbeschränkung und
 - zu erwartender Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels
- **Einzelfallentscheidung** erforderlich
- Orientierung möglich an
 - Rechtsprechungspraxis EuGH (**Faustregel**)
 - **Bagatellbekanntmachung** der Kommission vom 30.08.2018 (2014/C 291/01)
 - **Leitlinien** der Kommission zum Begriff der Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels vom 27.04.2004 (2004/C 101/07)

Spürbarkeit nach Faustregel

- Rechtsprechungspraxis des EuGH
- Faustregel (vgl. Fezer, Niebel, Hdb. Markenpraxis, 3. Aufl. 2016, II 1 C, Rn. 203):
 - Spürbarkeit bei Marktanteilen über 5%
 - Keine Spürbarkeit bei Marktanteilen unter 1%

Spürbarkeit nach Bagatellbekanntmachung (1/2)

- außerdem Orientierung an **Bagatellbekanntmachung** der Kommission vom 30.08.2018 (2014/C 291/01) möglich:
 - Bagatellgrenze für **horizontale** wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen von **10 % des gemeinsamen Marktanteils** der an der Vereinbarung beteiligten Unternehmen.
 - Bagatellgrenze bei **vertikalen** wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen von **15 % Marktanteil für jedes Unternehmen**, welches an der Vereinbarung beteiligt ist.
- beachte: Bindungswirkung nur im Verwaltungsverfahren, nicht bei Gericht
- ggf. Abgrenzungsschwierigkeiten bei Markenlizenzenverträgen. Dann gilt **im Zweifel die 10%-Schwelle**

- Spürbarkeit ggf. auch bei sog. **Kernbeschränkungen**:
 - Festsetzung der Preise beim Verkauf von Produkten an Dritte,
 - Beschränkung der Produktion oder des Absatzes oder
 - Zuweisung von Märkten oder Kundengruppen
- Spürbarkeit dann auch unterhalb der prozentualen Grenzen möglich

Spürbarkeit nach Leitlinien

- Orientierung an **Leitlinien** der Kommission zum Begriff der Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels vom 27.04.2004 (2004/C 101/07)
- betroffen sind vertikale Vereinbarungen
- Keine Spürbarkeit, falls
 - **gemeinsamer Marktanteil** der Parteien **unter 5%** und
 - **Umsatz** der von der Vereinbarung erfassten Waren **unter 40 Mio. EUR**

Kartellrecht

Freistellung

- Freistellung verhindert Kartellrechtsverstoß
- für Markenverträge existiert keine spezifische Gruppenfreistellungsverordnung
- Einzelfreistellung nach Art. 101 Abs. 3 AEUV erforderlich
- Ergänzende Orientierung an Vertikal-GVO Nr. 330/2010 möglich

Kartellrecht

Einzelfreistellung, Art 101 Abs. 3 AEUV

- Voraussetzungen:

1. Wettbewerbsbeschränkende Vereinbarung trägt zu einer **Verbesserung** der Warenerzeugung und -verteilung oder zur **Förderung** des technischen und wirtschaftlichen Fortschritts bei,
2. Verbraucher werden ordnungsgemäß an den entstehenden Gewinnen **beteiligt**,
3. Beteiligten Unternehmen werden keine Beschränkungen auferlegt, die nicht **unerlässlich** sind und
4. **Keine Ausschaltung des Wettbewerbs** für einen wesentlichen Teil der betreffenden Waren

- Risiko einer Fehlbewertung verbleibt bei Parteien

Freistellung nach Vertikal-GVO analog

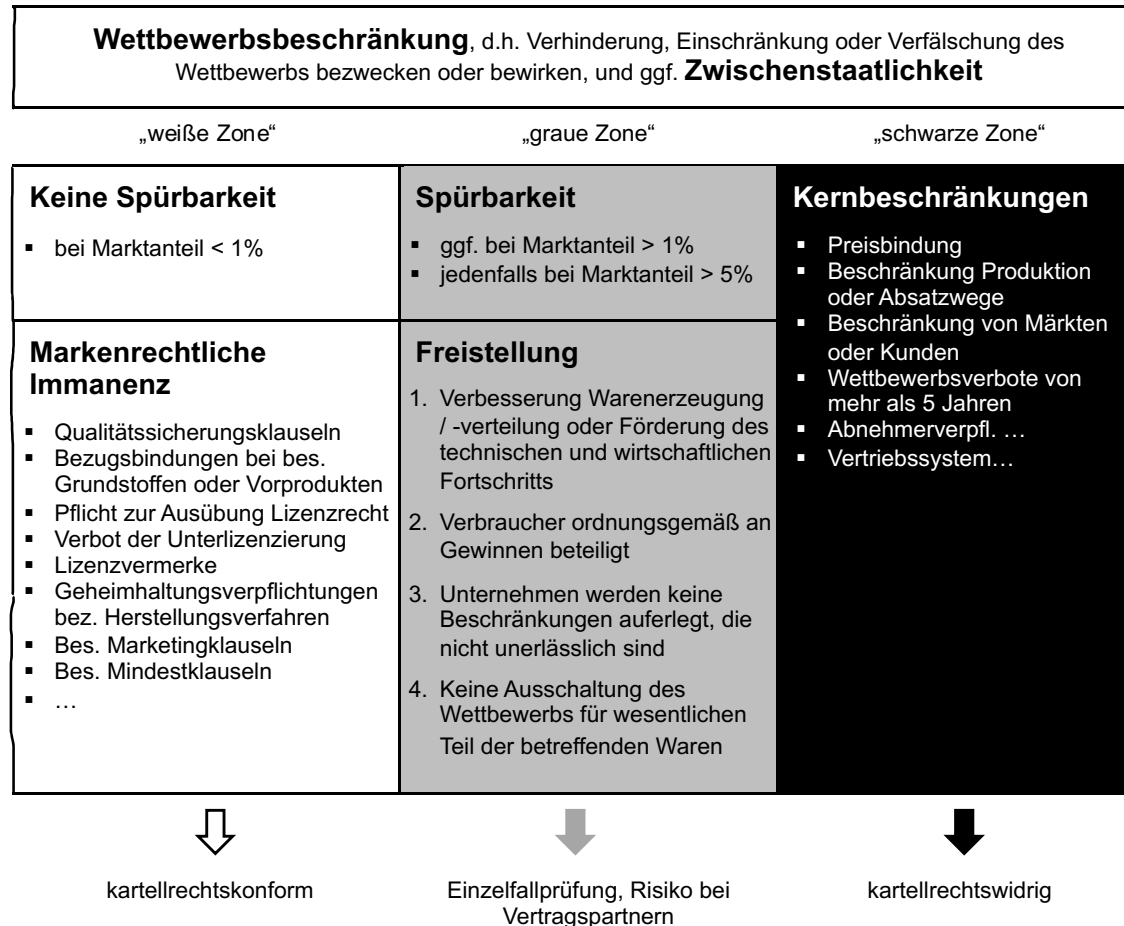
- Vertikal-GVO Nr. 330/2010 nicht direkt anwendbar, da Marken regelmäßig Hauptgegenstand der jeweiligen Vereinbarung sind
- Freistellung analog Art. 2 Abs. 1, 3 Abs. 1 Vertikal-GVO, wenn Anteile des Anbieters und Abnehmers am relevanten Markt **jeweils nicht mehr als 30 %** beträgt
- Ausnahme: **Kernbeschränkungen** des Art. 4 und 5 Vertikal-GVO
- Bei einschlägiger Kernbeschränkung ist eine Freistellung grundsätzlich nicht möglich

- **Preisbindung:** die Beschränkung der Möglichkeit des Abnehmers, seinen Verkaufspreis selbst festzusetzen
- **Gebiets- und Kundenkreisbeschränkung:** die Beschränkung des Gebiets- oder der Kundengruppe, in das oder an die ein an der Vereinbarung beteiligter Abnehmer, verkaufen darf (mit verschiedenen näher definierten Ausnahmen)
- **Beschränkungen der Absatzwege:**
 - Beschränkung des aktiven oder passiven Verkaufs an Endverbraucher
 - Beschränkung von Querlieferungen zwischen Händlern
 - bestimmte Beschränkungen im Ersatzteilgeschäft

- **Wettbewerbsverbote:** unmittelbare oder mittelbare Wettbewerbsverbote, die für eine unbestimmte Dauer oder für eine Dauer von mehr als fünf Jahren vereinbart werden;
- **Abnehmerverpflichtungen:** unmittelbare oder mittelbare Verpflichtungen, die den Abnehmer veranlassen, Waren oder Dienstleistungen nach Beendigung der Vereinbarung nicht herzustellen, zu beziehen, zu verkaufen oder weiterzuverkaufen
- **Vertriebssystem:** unmittelbare oder mittelbare Verpflichtungen, die die Mitglieder eines selektiven Vertriebssystems veranlassen, Marken bestimmter konkurrierender Anbieter nicht zu verkaufen

Kartellrecht

Zusammenfassung



II. Insolvenzrecht



Insolvenzrecht

Übersicht

- Regelungen der Insolvenzordnung (InsO)
- Problematische Konstellationen insbes.
bei Markenlizenzverträgen
- Risiken für beide Vertragspartner, je nachdem wer
Insolvenzschuldner ist

Insolvenzrecht

Übersicht Risiken

Insolvenz Lizenznehmer

- Zahlungsrisiken, Zahlungen werden ggf. eingestellt
- Verkauf zu Dumpingpreisen
- Verkauf über nicht autorisierte Vertriebskanäle

Insolvenz Lizenzgeber

- Erlaubnis Markennutzung geht verloren
- (Werbe-) Investitionen gehen verloren
- Unterlizenzen ungeklärt

Übersicht insolvenzrechtlicher Rahmen

- Eintragung, § 29 Abs. 3 MarkenG
- Erfüllung, § 103 InsO
 - Hauptlizenz
 - Unterlizenz
- Kündigung, § 112 InsO
- Anfechtung, §§ 129 ff. InsO

Insolvenzrecht

Eintragung, § 29 Abs. 3 MarkenG

- Insolvenzverfahren kann u.a. auf Antrag des Insolvenzverwalters in das Markenregister eingetragen werden.
- Keine weiteren insolvenzrechtliche Folgen
- Die Regelung des § 29 Abs. 3 MarkenG ist die einzige Vorschrift des Markengesetzes zu Insolvenzverfahren.
- Antrag auf Eintragung unter <https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7022.pdf>

- Insolvenzverwalter hat ein Wahlrecht ob der Lizenzvertrag fortgesetzt werden soll oder nicht
- sowohl bei Insolvenz des Lizenzgebers als auch bei Insolvenz des Lizenznehmers
- Lehnt der Verwalter die Erfüllung ab, so kann der andere Teil eine Forderung wegen der Nichterfüllung nur als Insolvenzgläubiger geltend machen, d.h. regelmäßig nur Quote

- Hauptlizenz erlischt bei entsprechender Entscheidung des Verwalters nach § 103 InsO
- Auswirkungen auf eine etwaige Unterlizenz bestehen nach Ansicht des BGH nicht. Die Unterlizenz bleibt trotz Erlöschen der Hauptlizenz bestehen
 - BGH, 19.07.2012 – I ZR 70/10 – M2Trade.
 - BGH, 19. 07.2012 – I ZR 24/11 – Take Five.

Kündigung, § 112 InsO

- Miet- oder Pachtverhältnis kann nach Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens wegen eines Verzugs mit der Entrichtung der Miete oder Pacht oder wegen einer Verschlechterung der Vermögensverhältnisse nicht gekündigt werden
- Regelung nicht abdingbar, § 119 InsO
- Anwendung der Kündigungssperre des § 112 InsO auf Lizenzverhältnisse strittig und vom BGH noch nicht entschieden

Klauselbeispiel Insolvenzrecht

Kündigungsregelung

Ein wichtiger Grund zur fristlosen Kündigung des Vertrages durch den Lizenzgeber liegt insbesondere vor, wenn der Lizenznehmer insolvent wird.

- Rechtshandlungen, die vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens vorgenommen worden sind und die Insolvenzgläubiger benachteiligen, kann der Insolvenzverwalter ggf. anfechten
- Bei erfolgreicher Anfechtung Rückgewähr zur Insolvenzmasse
- Anfechtung kann durch Vertragsgestaltung nicht verhindert werden
- Zu achten ist stattdessen darauf, anfechtungsrelevante Sachverhalte zu vermeiden.

- Auswahl besonders relevanter Konstellationen für die Vertragspraxis :
 - § 130 Kongruente Deckung
 - § 131 Inkongruente Deckung
 - § 132 Unmittelbar nachteilige Rechtshandlungen
 - § 133 Vorsätzliche Benachteiligung
 - § 134 Unentgeltliche Leistung
 - § 138 Nahestehende Personen

- Wahlrecht des Insolvenzverwalters gem. § 103 InsO
- Falls Lizenz anderweitig (wirtschaftlich) besser verwertet werden kann, wird InsVerwalter die Erfüllung des Lizenzvertrages ablehnen
 - anderweitig höhere Lizenzerlöse
 - Verkauf der Marke ohne Belastung mit Lizenz

- Lizenznehmer verliert Erlaubnis, Marke zu nutzen
 - ggf. Unterlassungsansprüchen etc. ausgesetzt
 - Verlust von z.T. erheblichen Investitionen in die Marke
 - Schicksal von Unterlizenzen ggf. unklar und streitig, vergleichbare Risiken auch dort.
- 👉 Ziel des Lizenznehmers i.d.R.: Fortbestand der Lizenz sichern

Übersicht Lösungsansätze Insolvenz Lizenzgeber

1. Vollständige Vertragserfüllung
2. Nutzung von Lizenzketten
3. Vertragliche Kündigungsregelung mit aufschiebend bedingtem Rechtsübergang
4. „Münchener Lösung“
5. Nießbrauch
6. Treuhand
7. Lösungen de lege ferenda

Lösungsansätze Insolvenz Lizenzgeber

Vollständige Vertragserfüllung

- § 103 InsO gilt nur, soweit Vertrag nicht vollständig erfüllt ist
- Lizenzvertrag als Kaufvertrag
 - umfassende, ausschließl., unbefristete u. inhaltl. unbeschränkte Lizenz
 - Einmalzahlung der gesamten Lizenzgebühr.
- Austauschvertrag eigener Art
 - z.B. unentgeltliche Lizenz für gemeinsamen Marktauftritt für die Dauer des Bestehens eines Konzerns (BGH, 21.10.2015, I ZR 173/14 – Ecosoil, Rn. 45)

Lösungsansätze Insolvenz Lizenzgeber

Nutzung von Lizenzketten

- Unterlizenz ist im Ergebnis unabhängig von der Hauptlizenz / Erlöschen der Hauptlizenz hat keine Auswirkungen auf die Unterlizenz (BGH, 19.07.2012 – I ZR 70/10 – M2Trade)
- Aktive Gestaltung einer Lizenzkette zur Absicherung in Insolvenz: Hauptlizenznehmer wird „zwischengeschaltet“
- Abschließende Rechtssicherheit offen, zusätzliche Absicherung des Insolvenzfalls empfehlenswert.

Lösungsansätze Insolvenz Lizenzgeber

Vertragliche Kündigungsregelung ...

- fristlose Kündigung mit aufschiebend bedingtem Rechtsübergang
- BGH hat entsprechende Klausel im UrhR für zulässig erachtet (BGH, 17.11.2005, IX ZR 162/04 - Softwarenutzungsrecht), s. folgendes Klauselbeispiel
- in der Praxis ggf. Vorbehalte des Lizenzgebers

Klauselbeispiel Insolvenzrecht

Vertragliche Kündigungsregelung ...

Dieser Vertrag kann von jedem Vertragsteil nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn Tatsachen gegeben sind, aufgrund derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und unter Abwägung der Interessen der Vertragsteile die Fortsetzung des Vertrages nicht mehr zugemutet werden kann.

Bei Kündigung dieses Vertrages durch die Firma m. oder die Firma p. gehen die Source-Codes von A. in der zum Zeitpunkt der Kündigung aktuellen Version incl. der Nutzungs- und Vertriebsrechte dieser Version auf die Firma p. über. Für den Übergang der Source-Codes sowie der Nutzungs- und Vertriebsrechte zahlt die Firma p. eine einmalige Vergütung in Höhe des Umsatzes der letzten sechs Monate vor Ausspruch der Kündigung.

Lösungsansätze Insolvenz Lizenzgeber

Zurückbehaltung eines eigenen Nutzungsrechts

- Grundlage: Entscheidung OLG München, GRUR 2013, 1125
- Rechteinhaber hat Schutzrechte an den später insolventen Erwerber übertragen, dabei aber **„unwiderrufliche, nicht ausschließliche, zeitlich und örtlich unbegrenzte Benutzungsrechte“** behalten
- Rechtsübergang unter Zurückbehaltung eines eigenen Nutzungsrechts und damit einer unwiderruflichen Lizenz führt nach Auffassung OLG München dazu, dass **Lizenz nie Gegenstand der Insolvenzmasse** wird und damit **insolvenzfest** ist
- Höchststrichterliche Entscheidung hierzu liegt bisher nicht vor.

Lösungsansätze Insolvenz Lizenzgeber

Nießbrauch

- das absolute und daher insolvenzfeste Nutzungsrecht wird in Form eines Nießbrauchs am Immaterialgut neben die Lizenz gestellt und durch einen **Sicherungsvertrag** mit dieser verbunden.
- Im Falle des Wegfalls der Lizenz kann eine fortdauernde Nutzung auf der Basis des Nießbrauchs erfolgen.
- Umstritten ist, ob diese Lösung auch bei einfachen, nichtausschließlichen Lizenzen funktioniert.
- Ggf. Unwirksamkeit wegen § 119 InsO.

Lösungsansätze Insolvenz Lizenzgeber

Treuhand

- Lizenzvertrag wird um einen Treuhandvertrag ergänzt.
- Lizenzgeber räumt dem Lizenznehmer neben der Lizenz ein Optionsrecht auf Erwerb eines dinglichen Lizenzrechts ein.
- Lizenz selbst wird dabei an einen Treuhänder übertragen, der sie treuhänderisch für Lizenzgeber und Lizenznehmer hält.
- Tritt beim Lizenzgeber der Insolvenzfall ein, soll die Option den Schadensersatzanspruch des Lizenznehmers sichern.
- Ggf. Unwirksamkeit wegen § 119 InsO.

Lösungsansätze Insolvenz Lizenzgeber

Lösungen de lege ferenda

- Bisher unbefriedigende Rechtslage und offene Fragen.
- Es besteht gesetzgeberischer Handlungsbedarf.
- Zuletzt 2007 und 2012 zwei gesetzgeberische Versuche zum Schutz des Lizenznehmers im einem neu zu schaffenden § 108a InsO (Normentwürfe s. Skript).
- Gesetzgebungsverfahren nicht abgeschlossen.
- Derzeit existiert keine gesetzliche Regelung.

Problematik bei Insolvenz Lizenznehmer (1/2)

- Nutzungsrecht des Lizenznehmers gehört zur Insolvenzmasse
- Lizenzgebühren als Masseforderungen, § 55 Abs. 1 Nr. 2 InsO. Rest muss zur Insolvenztabelle angemeldet werden.
- Zahlungsrisiken bezogen auf den Lizenznehmers
- Beeinträchtigung der Qualitätsfunktion der Marke
 - Lizenzprodukte werden (zu Dumpingpreisen) verramscht
 - Vertrieb erfolgt nicht über autorisierte Vertriebskanäle
- Lizenz wird nicht mehr genutzt / Rechtserhaltung der Marke gefährdet

- ☞ Ziel des Lizenzgebers i.d.R.: schnelle Vertragsbeendigung
- Problem: Kündigungssperre wg. Miet-/Pachtverhältnis gem. § 112 InsO? Diese wäre gem. § 119 InsO nicht abdingbar.
- str., ob § 112 InsO auf Lizenzverträge anwendbar.
- Bisher keine Entscheidung durch BGH.

Übersicht Lösungsansätze Insolvenz Lizenznehmer

1. Lizenzgebühren
2. Kündigungsgrund
3. Rückfallklausel
4. Unterlizenzen
5. Ausübungsverpflichtung

Lösungsansätze Insolvenz Lizenznehmer

Lizenzgebühren

- Vereinbarung einer Mindestlizenzgebühr
- Dadurch entweder Mindestertrag gesichert oder Kündigungsmöglichkeit

Lösungsansätze Insolvenz Lizenznehmer

Kündigungsgrund

- Definition eines frühen Kündigungsgrundes unter näher zu definierenden Voraussetzungen
- Kündigungsmöglichkeit bereits in der Krise des Lizenznehmers und damit noch vor Stellung des Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens.
- ggf. auch insolvenzbezogener Kündigungsgrund definieren (Risiko: ungeklärte Rechtslage, ggf. unwirksam)

Klauselbeispiel Insolvenzrecht

Kündigungsregelung

Ein wichtiger Grund zur fristlosen Kündigung des Vertrages durch den Lizenzgeber liegt insbesondere vor, wenn der Lizenznehmer insolvent wird.

Lösungsansätze Insolvenz Lizenznehmer

Rückfallklausel

- Die lizenzierten Rechte des Lizenznehmers fallen in dessen Insolvenzfall automatisch an den Lizenzgeber zurück.
- Alternativ: die Übertragung an Dritte wird von der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Lizenzgebers abhängig gemacht.

Lösungsansätze Insolvenz Lizenznehmer

Unterlizenzen

- Unterlizenzen sollten (nicht nur) im Insolvenzfall des Lizenznehmers nur an Unternehmen vergeben werden dürfen, die in keinem Wettbewerbsverhältnis zum Lizenzgeber stehen.

Lösungsansätze Insolvenz Lizenznehmer

Ausübungsverpflichtungen

- Regelung möglichst konkret gestalteter Ausübungsverpflichtungen
- Ziele u.a. Ausfall von Lizenzzahlungen oder einen späteren Nichtbenutzungseinwand Dritter zu verhindern.
- Ggf. Unwirksamkeit gem. § 119 InsO.

III. AGB-Recht



AGB-Recht

- Markenvertrag als AGB gem. § 305 Abs. 1 BGB, falls für eine Vielzahl von Verträgen vorformuliert
- differenzierte Betrachtung erforderlich, tendenziell:
 - einfache Lizenz eher als AGB zu qualifizieren
 - ausschließliche Lizenz eher keine AGB
- AGB-Kontrolle ggf. anhand der Generalklausel des § 307 BGB, da regelmäßig B2B-Verträge
- in internationalen Markenverträgen kann strenges deutsches AGB-Recht ggf. durch Rechtswahl vermieden werden

IV. Steuerrecht



Steuerrecht

Bedeutung

- **Steuersätze**

- Einkommensteuer: bis zu 45%
- Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer: insges. ca. 30%
- Umsatzsteuer: 19%, derzeit 16%

👉 Fehlende oder fehlerhafte steuerliche Regelungen haben erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen.

Steuerrecht

Übersicht

(1/2)

- Lizenzgebühren / Kaufpreis sind
 - bei Lizenznehmer / Käufer gewinnmindernder Aufwand
 - bei Lizenzgeber / Verkäufer steuerpflichtiger Ertrag
- Steuern auf Zahlungen aus Markenverträgen
 - Einkommen- / Körperschaftssteuer
 - Gewerbesteuer
 - Umsatzsteuer
- Regelungen zur (wirtschaftlichen) Steuertragung möglich

Steuerrecht

Übersicht

(2/2)

- Bei beschränkter Steuerpflicht Steuerabzug gem. § 50a EStG
 - Pflicht des inländischen Lizenznehmers zum Steuerabzug i.H.v. 15%
 - Pflicht zur Bescheinigung ggü. Lizenzgeber
 - Haftung des Lizenznehmers ggü. Finanzamt
- klarstellender Hinweis auf Einbeziehung USt (inkl. oder exkl.) sinnvoll
- ggf. Reverse-Charge-Verfahren gem. § 13b UStG

Klauselbeispiel Steuern

Steuertragung Vergütungsgläubiger (ges. Regelfall / Klarstellung)

Sämtliche auf die Lizenzgebühren anfallenden in- und ausländischen direkten Steuern sind vom Lizenzgeber zu tragen. Dem Lizenznehmer gesetzlich auferlegte Pflichten, z.B. zum Steuereinbehalt, bleiben unberührt.

Die Lizenzgebühr beträgt [Betrag] EUR und versteht sich abzüglich etwaiger anfallender Quellensteuern.

Klauselbeispiel Steuern

Unterstützung / Nachweise

Der Lizenznehmer ist verpflichtet, den Lizenzgeber bei der Erfüllung seiner steuerlichen Pflichten zu unterstützen. Kommt der Lizenznehmer dieser Verpflichtung nicht innerhalb angemessener Frist nach, hat er dem Lizenzgeber den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.

Klauselbeispiel Steuern

Steuertragung Vergütungsschuldner (häufige Ausnahme)

Alle direkten in- und ausländischen Steuern, die durch die Zahlung der Lizenzgebühren verursacht werden, sind vom Lizenznehmer zu tragen.

Klauselbeispiel Steuern

Unterlizenzen

Von Unterlizenznehmern in ausländischer Währung gezahlte Lizenzgebühren werden nach Zahlungseingang beim Lizenznehmer unverzüglich und ggf. unter Abzug etwaiger Quellensteuern, welche in Bezug auf die Unterlizenz aufgrund eines Gesetzes oder aus sonstigen rechtlichen Gründen zu leisten sind zum Tageskurs in Euro umgerechnet.

Klauselbeispiel Steuern

Angaben gem. § 50a Abs. 5 S. 6 EStG

Der Schuldner der Vergütung ist verpflichtet, dem Gläubiger auf dessen schriftlich anzuzeigendes Verlangen hin den Namen und die Anschrift des Gläubigers, die Art der Tätigkeit und Höhe der Vergütung in Euro, den Zahlungstag, den Betrag der einbehaltenen und abgeführten Steuer nach § 50a Abs. 2 und 3 EStG nach amtlich vorgeschriebenem Muster zu bescheinigen.

Klauselbeispiel Steuern

Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer wird auf Basis der geltenden Gesetze gesondert in Rechnung gestellt.

Die Abrechnung erfolgt zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.

D. Vertragsgestaltung

- I. Vertragsplanung
- II. Know-how-Schutz
- III. Vertragsdesign
- IV. Vertragsverhandlung
- V. Vertragsschluss



Vertragsplanung

1. Bedarfsanalyse
2. Vertragsstrategie und -taktik
3. Interdependenzanalyse
4. Projektmanagement
5. Dokumentation Vertragsplanung

Know-how-Schutz

1. Verschwiegenheitsvereinbarung / NDA
2. Materialübergabevereinbarung / MTA

Vertragsdesign

1. Checkliste Vertragsdesign
2. Rechtslage prüfen
3. Alternativen ermitteln und ggf. ausarbeiten
4. Textentwurf

Vertragsverhandlung

1. Checkliste Vertragsverhandlung
2. Verhandlungen führen
3. Dokumentation Vertragsverhandlungen

Vertragsschluss

- Unterzeichnung des Vertrages
- Abschluss des Prozesses der Vertragsgestaltung

D. Einzelne Markenverträge

- I. Konzeption
- II. Abgrenzung
- III. Lizenz
- IV. Übertragung
- V. Satzungen

I. Konzeption

1. Geheimhaltungsvereinbarung / NDA
2. Markenrecherche
3. Agenturvertrag Markenkreation

I.1. Geheimhaltungsvereinbarung / NDA



Geheimhaltungsvereinbarung / NDA

Regelungsgegenstand und Rechtsnatur

- zwei- oder mehrseitiger Vertrag
- besonderer und ausschließlicher Fokus auf Fragen der Geheimhaltung und Vertraulichkeit.
- Abschluss vor dem eigentlichen Hauptvertrag
- Markenrechtl. Bedeutung insbes. bei Bewertung von Marken
 - Lizenzverträge
 - Kaufverträge

Geheimhaltungsvereinbarung / NDA

Typische Regelungen

Präambel

- § 1 Grundlagen, Definitionen
- § 2 Besondere vertrauliche Informationen
- § 3 Verpflichtung zur Vertraulichkeit
- § 4 Ausnahmen Vertraulichkeitsverpflichtung
- § 5 Informationen, Kommunikation
- § 6 Vertragsstrafe
- § 7 Laufzeit
- § 8 Weitergehende Rechte
- § 9 Schlussbestimmungen

Geheimhaltungsvereinbarung / NDA

Präambel

- Beschreibung des spezifischen Vorhabens
- Nennung der Marken
- Keine Geheimnisse nennen

Geheimhaltungsvereinbarung / NDA

§ 1 Grundlagen, Definitionen

- Allgemeine Definition des Geschäftsgeheimnisses mit exemplarischer Auflistung
- Legaldefinition in § 2 Abs. 1 Nr. 1 GeschGehG ggf. erweitern
- Regelungen zu Umfang und Verkörperung der Informationen
- Abgrenzung von nicht vertraulichen Informationen
- Beteiligte

Geheimhaltungsvereinbarung / NDA

§ 1 Grundlagen, Definitionen

1. „**Vertrauliche Informationen**“ sind allgemein und unabhängig davon, ob die Informationen als „vertraulich“ bezeichnet oder nicht, alle Informationen, die
- seitens eines Vertragspartners ausdrücklich als „vertraulich“ oder „geheim“ bezeichnet wurden
 - zu den als Geschäftsgeheimnisse nach § 2 Nr. 1 des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) geschützten Informationen gehören, insbesondere Know-how
 - durch gewerbliche und andere Schutzrechte geschützt sind, z.B. Computerprogrammen und Entwurfsmaterial für Software nach § 69a Abs. 1 UrhG [...]

Geheimhaltungsvereinbarung / NDA

§ 3 Verpflichtung zur Vertraulichkeit

- Weitergabe von Informationen
- Nutzung von Informationen
- Rückgabe von Dokumenten, Löschung von Dateien
- Informationspflichten bei Verstößen

Geheimhaltungsvereinbarung / NDA

§ 3 Verpflichtung zur Vertraulichkeit

1. Der Interessent wird alle vertraulichen Informationen streng vertraulich behandeln und sie ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch den Informationsgeber Dritten, die nicht berechnigte Personen sind, weder weiterleiten noch auf sonstige Weise zugänglich machen sowie geeignete Vorkehrungen zum Schutz der vertraulichen Informationen treffen, mindestens aber diejenigen Vorkehrungen, mit denen er besonders sensible Informationen über sein eigenes Unternehmen schützt. Im Fall einer Aufforderung wird der Interessent dem Informationsgebers eine Liste mit berechtigten Personen, die vertrauliche Informationen erhalten haben, zur Verfügung stellen.

2. Der Interessent wird [...]

Geheimhaltungsvereinbarung / NDA

§ 4 Ausnahmen Vertraulichkeitsverpflichtung

- Ausnahmen für ggf. kollidierende (gesetzliche) Pflichten zur Offenlegung, z.B. gegenüber Gerichten oder Behörden
- Vorherige Informationspflicht regeln

Geheimhaltungsvereinbarung / NDA

§ 4 Ausnahmen Vertraulichkeitsverpflichtung

1. Die Verpflichtungen zur Vertraulichkeit gemäß § 2 Abs. 1 gelten nicht, wenn der Interessent zur Offenlegung der vertraulichen Informationen durch Anordnung eines zuständigen Gerichts oder einer Behörde oder sonstigen Einrichtung des öffentlichen Rechts oder gesetzlich oder aufgrund der Regelwerke einer Börse verpflichtet ist, wobei der Interessent alle vernünftigen Schritte unternehmen muss, um die Offenlegung der vertraulichen Information im größtmöglichen Umfang zu verhindern oder zu beschränken.

2. Hält sich der Interessent derart für verpflichtet, wird er den Informationsgeber, soweit rechtlich zulässig, rechtzeitig vor der Offenlegung schriftlich benachrichtigen, damit [...]

Geheimhaltungsvereinbarung / NDA

§ 6 Vertragsstrafe

- Schadensnachweis bei einer Verletzung der Vertraulichkeitsvereinbarung regelmäßig schwierig
- Vertragsstrafe als Alternative

Geheimhaltungsvereinbarung / NDA

§ 6 Vertragsstrafe

1. Verletzt der Interessent (Schuldner) seine Pflichten aus diesem Vertrag, insbesondere die in § 3 genannten Verpflichtung zur Verschwiegenheit, hat er dem Informationsgeber (Gläubiger) für jeden schuldhaften Pflichtverstoß eine angemessene Vertragsstrafe zu bezahlen. Die Vertragsstrafe beträgt zwischen EUR 1.000 und EUR 100.000.
2. Die Vertragsstrafe hat im Rahmen des Absatz 1 billigem Ermessen zu entsprechen. Maßgeblich hierfür sind die Bedeutung der verletzten Pflicht, der Nachteil des Gläubigers (auch der immaterielle Nachteil) und der Grad der Pflichtverletzung und des Verschuldens des Schuldners.
3. Die Vertragsstrafe wird vom Gläubiger unter Berücksichtigung der vorgenannten Kriterien festgesetzt. Sie kann ggf. vom zuständigen Gericht auf ihre Angemessenheit hin überprüft werden. [...]

Geheimhaltungsvereinbarung / NDA Modifikationen

- Mehrere Parteien
 - Mehrere Informationsgeber / Markeninhaber
 - Mehrere Informationsempfänger
- Vertragsstrafe ggf. streichen, da häufig schwer durchsetzbar

I. 2. Markenrecherche



Markenrecherche (1/2)

- Ermittlung **älterer kollidierender Zeichen**
- **Risikopotenzial** der Kennzeichennutzung aufdecken
- generell **Kennzeichenumfeld** aufdecken
- Recherche ggf. über kommerzielle Anbieter
- Recherche **nach ca. sechs Monaten wiederholen**

Markenrecherche (2/2)

- Markenrecherchen sind zwangsläufig unvollständig.
- **Verbleibende Lücken** führen zu einem unvermeidlichen (Rest-) Risiko des Anmelders.
- Rechtzeitige Hinweise auf diese Risiken an Anmelder
- Damit wird zugleich auch eine ggf. bestehende Aufklärungspflicht konkretisiert (vgl. KG, 04.02.2011, 19 U 109/10, GRUR 2012, 39 – Werbelogo)
- Eigenständige Markenrecherche-Verträge eher selten
- i.d.R. (kurze) AGB-Regelungen

Beispiel Merkblatt Markenrecherche

Merkblatt Markenrecherche

Im Folgenden wird der Umfang der Markenrecherche dargestellt und die Risiken aufgezeigt, die sich durch unvermeidbare Lücken bei der Markenrecherche ergeben.

Die recherchierte(n) Marke(n), die Waren und Dienstleistungen und die Klassen, in denen recherchiert wurde, ergeben sich aus dem gesonderten Markenrecherchebericht.

Die durchgeführte Markenrecherche umfasst

- eingetragene und angemeldete deutsche Marken, einschl. DDR-Marken
- eingetragene und angemeldete nationale Marken in Österreich
- eingetragene und angemeldete nationale Marken in der Schweiz
- angemeldete und eingetragene Unionsmarken
- internationale Registrierungen mit Schutzerstreckung auf Deutschland

Die Markenrecherche erfolgt durch kommerzielle Markenüberwachungsdienstleister. Das Veröffentlichungsdatum der recherchierten Publikationen findet sich auf den Kopien der jeweiligen Rechercheberichte. Die Recherche basiert weitgehend auf elektronischen Registern. [...]

I.3. Agenturvertrag Markencreation



Agenturvertrag Markencreation

Regelungsgegenstand und Rechtsnatur

- geistig-schöpferische Leistung der Erstellung der Marke
- Einräumung von Nutzungsrechten an der Marke
- Vertrag ist im BGB nicht geregelt / Vertrag sui generis

Agenturvertrag Markencreation

Typische Regelungen

- § 1 Vertragsgegenstand
- § 2 Leistungen der Agentur
- § 3 Zusätzliche Leistungen der Agentur
- § 4 Mitwirkungspflichten der Auftraggeberin
- § 5 Vergütung
- § 6 Fremdleistungen
- § 7 Rechteeinräumung
- § 8 Vertraulichkeit
- § 9 Gewährleistung
- § 10 Abtretungsverbot
- § 11 Allgemeine Bestimmungen

Agenturvertrag Markencreation

Vertragsgegenstand

- Markencreation
- Abstimmung / Informationsaustausch regeln

Agenturvertrag Markencreation

§ 1 Vertragsgegenstand

1. Die Auftraggeberin beauftragt die Agentur mit der Kreation eines herkunftsidentifizierenden Zeichens – im Folgenden „Marke“ – für die in der Präambel genannten Produkte.
2. Die Kreation der Marke erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Auftraggeberin. Diese wird der Agentur im Interesse einer effizienten Arbeit alle benötigten Informationen über die Produktkonzeption, die Zusammensetzung sowie weitere für die Arbeit der Agentur wesentliche Angaben zur streng vertraulichen Behandlung zur Verfügung stellen.

Agenturvertrag Markencreation

Leistungen

- Leistungen Agentur
 - Kernleistung: markenrechtskonforme Markenentwicklung
 - ggf. Zusatzleistungen, z.B.
 - Marktforschung
 - Werbemittel
- Leistungen Auftraggeber
 - Vergütung (s.u.)
 - Anforderungsprofil an Marke benennen / dokumentieren, z.B. als Anlage zum Vertrag
 - allg. Mitwirkung

Agenturvertrag Markencreation

§ 2 Leistungen der Agentur

1. Die Agentur entwickelt für die Auftraggeberin eine Marke für die geplanten Produkte, die den Anforderungen der §§ 3, 8 MarkenG sowie den Anforderungen der Art. 4, 7 UMV entspricht.
2. Die Auftraggeberin gibt der Agentur in Anlage 1 zu diesem Vertrag ein Anforderungsprofil vor. Die Parteien sind sich darüber einig, dass das Anforderungsprofil zum Inhalt des Vertrages wird. Die Agentur verpflichtet sich, die Marke dem Anforderungsprofil entsprechend zu entwickeln.
3. Es ist Aufgabe der Agentur, die Verfügbarkeit der entwickelten Marke sicherzustellen. Dies hat durch geeignete Mittel, insbesondere die Durchführung einer Verfügbarkeitsrecherche zu geschehen. Die Beauftragung eines Rechercheurs sowie die Kostentragung richtet sich nach den Bestimmungen des § 6.

Agenturvertrag Markencreation

§ 3 Zusätzliche Leistungen der Agentur

1. Auf Wunsch der Auftraggeberin kann die Agentur neben den beschriebenen Leistungen für die zu entwickelnde Marke folgende Aufgaben gegen ein gesondert zu vereinbarendes Honorar übernehmen:

- Planung, Durchführung und Analyse von Marktforschungsmaßnahmen in Form von Werbemitteltests, Meinungs- und Marktumfragen etc;
- Auswertung von durch die Auftraggeberin zur Verfügung gestelltem Material wie Marktforschungsergebnissen oder ähnlichem;
- Vorschläge für Layouts und Texte von Werbemitteln, in denen die Marke an ihre Zielgruppe kommuniziert wird.

2. Die Agentur wird die in Erfüllung solcher Aufgaben ggf. gewonnenen Erkenntnisse bei der Kreation der Marke soweit wie möglich berücksichtigen.

Agenturvertrag Markencreation

§ 4 Mitwirkungspflichten der Auftraggeberin

Die Auftraggeberin wird Prüfungen zeitnah vornehmen und Genehmigungen rechtzeitig erteilen, damit der Arbeitsablauf der Agentur nicht beeinträchtigt wird und die Agentur in der Lage ist, Folgearbeiten ohne Mehrkosten zu erbringen.

Agenturvertrag Markencreation

Vergütung

- Beachte: zwei unterschiedliche Vergütungsgegenstände
 - Kreation der Marke
 - Einräumung von Nutzungsrechten
- i.d.R. Pauschalvergütungen empfehlenswert, ggf. mit Anpassungsoptionen
- Vergütung von Fremdleistungen gesondert regeln

Agenturvertrag Markencreation

§ 5 Vergütung

1. Für ihre Tätigkeit der Markencreation sowie für die vertragsgemäße Einräumung von Nutzungsrechten am Arbeitsergebnis erhält die Agentur ein Honorar nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen.
2. Für die vertragsgemäße Schaffung eines markenfähigen Zeichens gemäß §1 und § 2 erhält die Agentur ein Gesamthonorar von [Betrag] Euro. Das Honorar ist in [Zahl] gleichen Raten jeweils am [Datum] fällig. Mit der Vergütung sind sämtliche von der Agentur gemäß § 2 erbrachten Leistungen abgegolten, einschließlich aller Auslagen, insbesondere Reisekosten und Aufwendungen für Fremdleistungen auf Rechnung der Agentur.
3. Für die Einräumung der Nutzungsrechte nach § 7 erhält die Agentur eine pauschale Vergütung von [Betrag] Euro. Die Parteien sind sich darüber einig, dass mit Zahlung der Vergütung die Rechteeinräumung abschließend abgegolten ist. Dies gilt unbeschadet des Rechts der Agentur, unter den besonderen Voraussetzungen des § 32a UrhG eine Anpassung ihrer Vergütung zu verlangen. [...]

Agenturvertrag Markencreation

§ 6 Fremdleistungen

1. Die Agentur ist nicht berechtigt, Verträge im Namen und auf Rechnung der Auftraggeberin mit Dritten abzuschließen, es sei denn, die Auftraggeberin hat hierzu im Einzelfall schriftlich ihre Zustimmung erteilt.
2. Übersteigt das Ausgabenvolumen einer Fremdbeauftragung voraussichtlich den Betrag von [Betrag] Euro, wird die Auftraggeberin ihre Zustimmung erst erteilen, wenn die Agentur der Auftraggeberin mindestens drei Angebote verschiedener potentieller Vertragspartner zum Vergleich vorgelegt hat.

Agenturvertrag Markencreation

Rechteeinräumung

- (abgestufte) Konstellationen an Schutzrechten:
 - urheberrechtlicher Schutz
 - designrechtlicher Schutz
 - Schutzunfähigkeit
- Auftraggeber benötigt i.d.R. Nutzungsrechte (mind. Design)
- Vereinbarung eines höheren (urheberrechtlichen) Schutzes möglich und empfehlenswert
- Weitere wichtige Regelungskomplexe
 - Erwerb von Drittrechten
 - Unterlizenzen
 - Verzicht auf Urhebernennung
 - Eintragung in Markenregister

Agenturvertrag Markencreation

§ 7 Rechteeinräumung

(1/3)

1. Die nachfolgenden Vereinbarungen gelten zwischen den Parteien unabhängig davon, ob die Marke Gegenstand besonderer gesetzlicher Rechte, insbesondere des Urheberrechts ist. Über die hier eingeräumten Rechte hinaus wird die Auftraggeberin die Marke in keinem Fall ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Agentur verwerten.
2. Die Agentur räumt der Auftraggeberin mit der Abnahme für die Dauer des gesetzlichen Urheberrechtes das ausschließliche Recht ein, die Marke einschließlich sämtlicher verkörperter oder auf Datenträgern elektronisch gespeicherter Vorlagen, Studien, Entwürfe, Präsentationsunterlagen und aller sonstigen Arbeitsergebnisse, die in Erfüllung des erteilten Auftrages geschaffen wurden, räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkt auf alle gegenwärtigen und künftigen Nutzungsarten, auch zu allen Zwecken, die mit dem Unternehmenszweck der Auftraggeberin in Verbindung stehen, insbesondere zur Produktkennzeichnung, zur Unternehmenskennzeichnung, zur Benutzung als Domain-Name sowie zu Werbezwecken, zu nutzen. Übertragen sind insbesondere die Rechte zu folgenden Nutzungen der Marke: [...]

Agenturvertrag Markencreation

§ 7 Rechteeinräumung

(2/3)

3. Bestehen an der Marke Rechte Dritter, so räumt die Agentur der Auftraggeberin auch hinsichtlich dieser Rechte die ausschließlichen Nutzungsrechte in dem durch Abs. 1, 2 festgelegten Umfang ein. Die Verpflichtung zur Übertragung von Nutzungsrechten gemäß Abs. 1 gilt auch, wenn die Agentur einen Subunternehmer zur Leistungserbringung einschaltet. Die Agentur wird gegenüber sämtlichen an der Erstellung der Marke beteiligten Personen sicherstellen, dass sie die Nutzungsrechte gemäß Abs. 1, 2 auf die Auftraggeberin übertragen kann. Dies gilt insbesondere für sämtliche festen und freien Mitarbeiter der Agentur und für sonstige im Rahmen der Leistungserbringung tätigen Personen. Die Agentur versichert, dass sie berechtigt ist, der Auftraggeberin die Nutzungsrechte gemäß Abs. 1, 2 einzuräumen, und dass keine Nachvergütungsansprüche Dritter bestehen. Die Agentur stellt die Auftraggeberin von Ansprüchen Dritter wegen der Verletzung ihrer Urheberrechte oder sonstiger gewerblicher Schutzrechte sowie von Ansprüchen Dritter auf Nachvergütung frei.

Agenturvertrag Markencreation

§ 7 Rechteeinräumung

(3/3)

4. Die Rechteeinräumung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung der vertragsgemäßen Vergütung nach § 5.
5. Der Agentur ist bekannt, dass die Auftraggeberin als Unternehmen die Rechte an der Marke ggf. an ihre Vertragspartner übertragen bzw. lizenzieren wird und ihre Vertragspartner in die Lage versetzen muss, über die Marke für unternehmerische Zwecke zu verfügen. Die Auftraggeberin ist daher berechtigt, die Rechte aus Abs. 1, 2 ganz oder teilweise auf ihre Vertragspartner zu übertragen beziehungsweise zu lizenzieren und ihre Vertragspartner zu ermächtigen, die Rechte ihrerseits zu übertragen und unterzulizenzieren .
6. Die Agentur verzichtet darauf, dass an der Marke eine Urheberbezeichnung angebracht wird. Die Auftraggeberin ist jedoch berechtigt, nach ihrer Wahl, auf die Urheberschaft der Agentur hinzuweisen. Die Agentur wird gegenüber sämtlichen an der Erstellung der Marke beteiligten Personen sicherstellen, dass diese gleichfalls auf ihr Benennungsrecht verzichten .
7. Die Auftraggeberin erwirbt mit der Ablieferung alleiniges Eigentum an der Marke und das ausschließliche Recht, die Marke weltweit eintragen zu lassen.

Agenturvertrag Markencreation

Weitere Regelungen

- Vertraulichkeit
- Abtretungsverbot
- Allgemeine Bestimmungen

II. Abgrenzungsvereinbarung



Abgrenzungsvereinbarung

Regelungsgegenstand

- Häufige Ausgangskonstellation: zwei (möglicherweise) kollidierende Marken
- Ziel: Streitvermeidung / -beilegung, insbes. im Widerspruchsverfahren
- Vertragsparteien:
 - Inhaber prioritätsälterer Marke(n)
 - Anmelder / Inhaber prioritätsjüngerer Marke(n)

Abgrenzungsvereinbarung

Rechtsnatur

- Schuldrechtlicher Vertrag
- Abgrenzung (potentiell) kollidierender Schutzbereiche
- Keine (Teil-) Übertragung von Markenrechten nach § 27 Abs. 1 oder Abs. 4 MarkenG
- Keine Lizenz i.S.d. § 30 MarkenG

Abgrenzungsvereinbarung

Typische Regelungen

- § 1 Gegenstand der Vereinbarung
 - § 2 Verpflichtungen des Anmelders
 - § 3 Verpflichtungen des Inhabers
 - § 4 Löschung wegen Verfalls
 - § 5 Rechtsnachfolger, verbundenen Unternehmen, Lizenznehmer
 - § 6 Geographischer Geltungsbereich
 - § 7 Geltungsdauer
 - § 8 Kosten
 - § 9 Schlussbestimmungen
- Anlagen: Registerauszüge Marken Inhaber und Anmelder

Abgrenzungsvereinbarung

§ 1 Gegenstand der Vereinbarung

- eindeutige Benennung und Zuordnung der ev. kollidierenden Marken etc.
- Registerrauszüge als Anlagen beifügen
- Prioritätsältere Rechte z.B.:
 - Marken
 - Unternehmenskennzeichen
 - Titel i.S.d. § 5 Abs. 3 MarkenG

Abgrenzungsvereinbarung

§ 1 Gegenstand der Vereinbarung

1. Für den Inhaber sind die folgenden Marken eingetragen:

geographische Geltung: [DE-Marke, Unionsmarke etc.]

Wiedergabe der Marke: [Marke 1]

Registernummer: [Registernr. / Az.]

Priorität: [Datum]

Markenform: [Wortmarke, Bildmarke, Wort-/Bildmarke etc.]

geographische Geltung: [DE-Marke, Unionsmarke etc.]

[ggf. weitere Marken...]

Registerauszüge sind als Anlage 1 beigelegt.

2. Der Anmelder beansprucht die folgenden Marke:

geographische Geltung: [DE-Marke, Unionsmarke etc.]

Wiedergabe der Marke: [Marke 1]

Registernummer: [Registernr. / Az.]

Anmeldedatum: [Datum der Markenmeldung]

Eintragungsdatum: [Datum der Markeneintragung]

Markenform: [Wortmarke, Bildmarke, Wort-/Bildmarke etc.]

geographische Geltung: [DE-Marke, Unionsmarke etc.]

Ein Registerauszug ist als Anlage 2 beigelegt.

Abgrenzungsvereinbarung

§ 2 Verpflichtungen des Anmelders

- Anmelder häufig in etwas schwächerer Position
- Typische Verpflichtungen:
 - Beschränkung WDLV
 - Einbeziehung künftiger Markenmeldungen etc.
 - Vorrechtsvereinbarung
 - Nichtangriff
- Erweiterte Verpflichtungen möglich, z.B.
„verwechselbar ähnliche Bestandteile“

Abgrenzungsvereinbarung

§ 2 Verpflichtungen des Anmelders

1. Der Anmelder wird das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Anmeldung auf die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen beschränken und die aus dieser Anmeldung resultierende Marke nur für diese Waren und Dienstleistungen benutzen:

- [Nr. Klassenverzeichnis und Bezeichnung] [...]

2. Der Anmelder verpflichtet sich, alle weiteren, über die vorgenannten Waren/Dienstleistungen hinausgehenden Waren und Dienstleistungen aus seinem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der in § 1 wiedergegebenen Marken zu streichen.

3. Der Anmelder verpflichtet sich, weitere oder zukünftige Marken und/oder Unternehmenskennzeichen und/oder Domainnamen oder sonstige Kennzeichen mit den in § 1 genannten Bestandteilen der Marke des Inhabers oder hierzu verwechselbar ähnliche Bezeichnungen nur unter den in den Absätzen (1) und (2) genannten Voraussetzungen zu benutzen und/oder neu anzumelden.

4. Der Anmelder verpflichtet sich, weder aus der Eintragung noch aus der Benutzung seiner in § 1 genannten Marken Rechte gegen die Marken des Inhabers herzuleiten. Insbesondere wird der Anmelder Neueintragungen der Marke oder sonstige Kennzeichen des Inhabers und Eintragungen ähnlicher Marken dulden, mit Ausnahme solcher Marken, die mit der angemeldeten Marke identisch sind.

5. Der Anmelder verpflichtet sich, gegen die in § 1 genannten Kennzeichen des Inhabers keine Löschungsklage zu erheben.

Abgrenzungsvereinbarung

§ 3 Verpflichtungen des Inhabers

- Duldung der vereinbarten (eingeschränkten) Anmeldung etc.
- Verzicht auf Widerspruch oder dessen Rücknahme
- ggf. auch Einschränkungen bei prioritätsälteren Rechten des Inhabers möglich

Abgrenzungsvereinbarung

§ 3 Verpflichtungen des Inhabers

1. Der Inhaber verpflichtet sich, die Benutzung, Registrierung und/oder Neuansmeldung der in § 1 genannten Bezeichnung durch den Anmelder in dem in § 2 beschriebenen Umfang zu dulden und insoweit keine Rechte gegen den Anmelder herzuleiten, insbesondere keinen Widerspruch zu erheben, sollte der Anmelder die genannte Bezeichnung unter den genannten Voraussetzungen benutzen, registrieren oder neu anmelden.

2. Falls bereits ein Widerspruch erfolgt ist, wird der Inhaber seinen Widerspruch gegen die Marken des Anmelders gegen Vorlage eines schriftlichen Nachweises über die erfolgte Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses wie in § 2 genannt zurücknehmen.

Abgrenzungsvereinbarung

§ 5 Rechtsnachfolger, verbundenen Unternehmen, Lizenznehmer

- grds. nur schuldrechtliche Pflichten zw. Vertragsparteien
- erweiterte Einbeziehung erforderlich und sinnvoll:
 - Rechtsnachfolger
 - verbundene Unternehmen
 - Lizenznehmer

Abgrenzungsvereinbarung

§ 5 Rechtsnachfolger, verbundenen Unternehmen, Lizenznehmer

1. Die Rechte an dieser Abgrenzungsvereinbarung stehen auch den Rechtsnachfolgern der Vertragsparteien zu. Die Vertragsparteien werden die Verpflichtungen unter dieser Abgrenzungsvereinbarung ihren jeweiligen Rechtsnachfolgern auferlegen.
2. Die Rechte an dieser Abgrenzungsvereinbarung stehen auch den mit den Vertragsparteien verbundenen Unternehmen im Sinne des deutschen Aktienrechts (§ 15 AktienG) zu. [...]
3. Außerdem werden die Parteien Lizenznehmern, die identische oder verwechselbar ähnliche Marken oder andere Kennzeichen für dieselben oder gleichartige Waren und/oder Dienstleistungen, die Gegenstand dieses Vertrages sind, registriert haben und/oder benutzen, die Verpflichtungen aus diesem Vertrag für die Dauer ihrer Lizenznehmerstellung auferlegen.
4. Den Parteien sind Handlungen ihrer Tochtergesellschaften und Lizenznehmer zuzurechnen.

Abgrenzungsvereinbarung

§ 6 Geographischer Geltungsbereich

- genaue Bestimmung des Vertragsgebietes erforderlich, u.a. zur Vermeidung von Kartellrechtsverstößen
- ggf. ältere Rechte des Anmelders beachten
- ev. Neuregistrierungen regeln

Abgrenzungsvereinbarung

§ 6 Geographischer Geltungsbereich

1. Diese Vereinbarung gilt in all denjenigen Ländern, in denen sich derzeit oder zukünftig die Rechte der Parteien an den in § 1 genannten Kennzeichen gegenüberstehen.
2. In Ländern, in denen dem Anmelder ältere Rechte zustehen oder von diesem erworben werden, wird der Anmelder dem Inhaber die Eintragung und Benutzung der in § 1 genannten Marken des Inhabers gestatten.
3. Im Fall von Neuregistrierungen verpflichten sich die Parteien, die jeweils andere Partei auf deren Aufforderung und deren Kosten zu unterstützen, insbesondere eventuelle Zustimmungserklärungen abzugeben. Es gelten dabei die in dieser Vereinbarung getroffenen Regelungen.

Abgrenzungsvereinbarung

§ 7 Geltungsdauer

- zeitliche Geltung an Laufzeit der Kennzeichenrechte anpassen

Abgrenzungsvereinbarung

§ 7 Geltungsdauer

Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Die Rechte und Pflichten aus dieser Vereinbarung erlöschen zu dem Zeitpunkt, an dem die in § 1 genannten Kennzeichenrechte des Inhabers vollständig erloschen sind.

Abgrenzungsvereinbarung

§ 8 Kosten

- i.d.R. Kostentragung selbst
- andere Regelungen möglich, z.B. Kosten für Widerspruch durch Anmelder als „Veranlasser“

Abgrenzungsvereinbarung

§ 8 Kosten

Die Vertragsparteien tragen ihre Kosten, einschließlich der Kosten dieser Vereinbarung, jeweils selbst.

Abgrenzungsvereinbarung

§ 8 Schlussbestimmungen

- Rechtswahl
- Gerichtsstand
- Salvatorische Klausel

Abgrenzungsvereinbarung Modifikationen

1. Entgelt
2. Vertragsstrafe
3. Nutzungsspezifikationen, z.B.
 - Branchenaufteilung
 - Art und Form der Nutzung
 - Regionale Aufteilung

Abgrenzungsvereinbarung und Kartellrecht

- Kartellrechtliche Vorgaben beachten, u.a.
 - keine Marktaufteilung
 - nur bestehenden Unterlassungsanspruch konkretisieren
- Maßstab: besteht ein ernsthafter, objektiv begründeter Anlass zur Annahme, dem begünstigten Vertragspartner stehe ein entsprechender Unterlassungsanspruch zu?

III. Lizenz

1. Richtlinien Markennutzung
2. Einfacher Markenlizenzvertrag
3. Nutzungsgestattung begleitende Marke
4. Ausschließlicher Markenlizenzvertrag

Typische Inhalte Markenlizenzverträge

(1/5)

	Richtlinien Markennutzung	Einfacher Lizenzvertrag Marke	Nutzungs- gestattung begleitende Marke	Ausschließ- licher Lizenzvertrag Marke
Grundlagen				
Lizenzgegenstände	✓	✓	✓	✓
Lizenzeinräumung einfach		✓	✓	
Lizenzeinräumung ausschließlich				✓
Lizenzgebühren		✓		✓
Vertragsdauer, Kündigung		✓	✓	✓

Allgemeine Regelungsbereiche von Markenlizenzverträgen

- grundlegenden Regelungen
- konkrete Durchführung des Vertrags
- besondere immaterialgüterrechtliche Rechte und Pflichten
- Umgang mit externen Rechtsstreitigkeiten
- Schlussbestimmungen
- ggf. verschiedene Anlagen zum Vertrag

III.1. Richtlinien Markennutzung



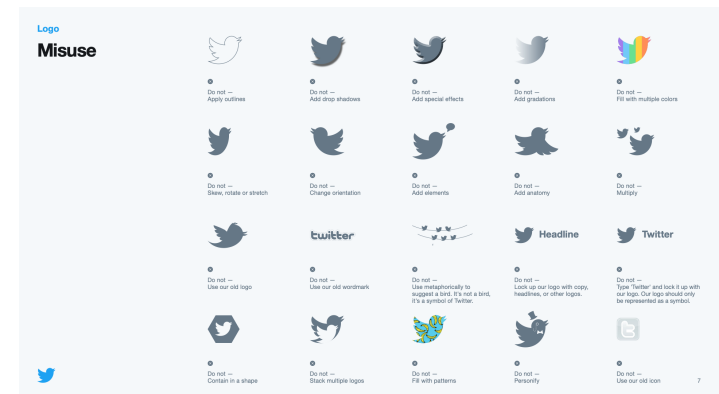
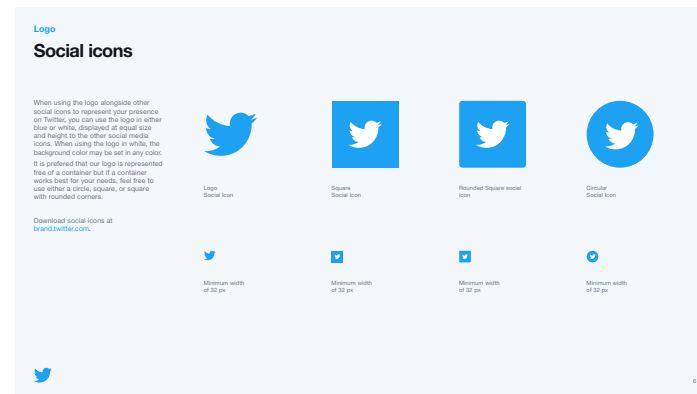
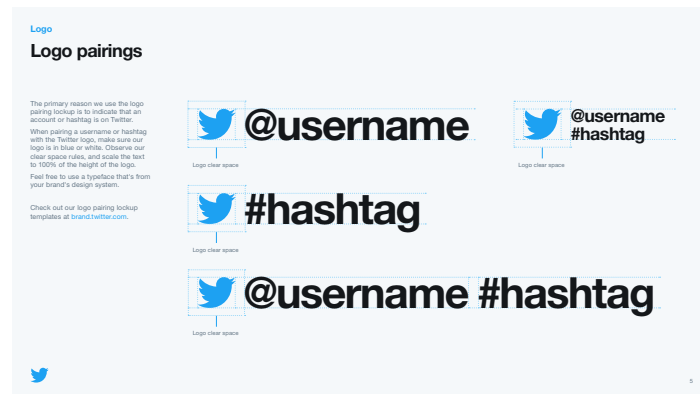
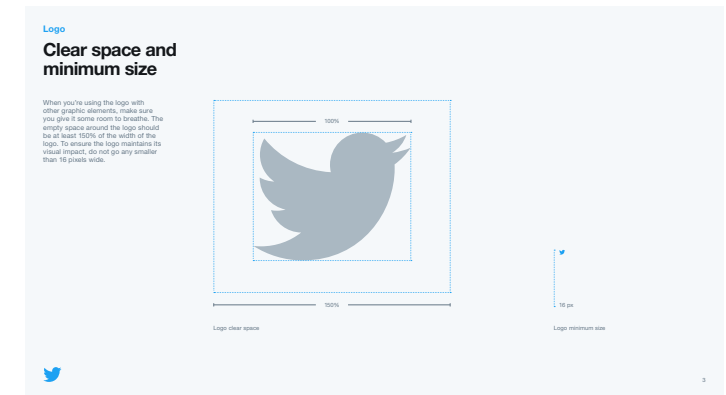
Richtlinien Markennutzung

Regelungsgegenstand

- (Einfacher) Lizenzvertrag
- Reduzierte Regelungen
 - marketingkonforme Nutzung der Marke
 - markenrechtskonforme Nutzung
- ggf. gesonderte Rechteeinräumung, z.B. durch schriftliche Erklärung des Markeninhabers
- Bezugnahme oder Integration in andere Lizenzverträge möglich
- z.T. auch eigenständiger Einsatz, z.B. auf Websites

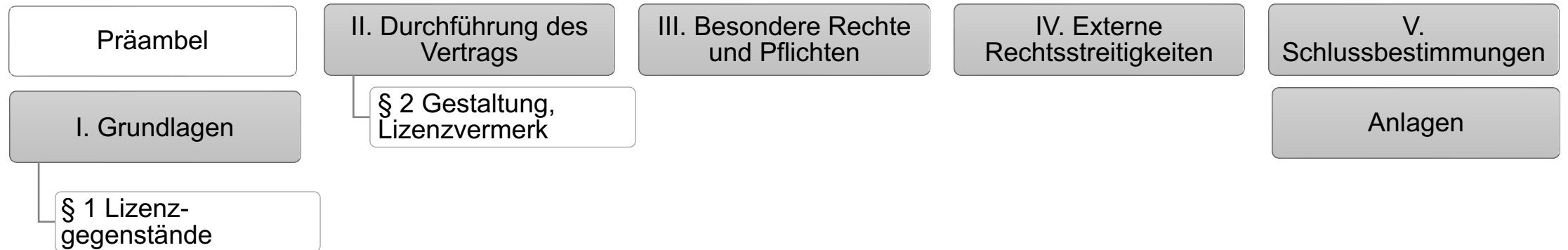
Richtlinien Markennutzung

Beispiel (Auszug)



Richtlinien Markennutzung

Typische Regelungen



Richtlinien Markennutzung

§ 1 Lizenzgegenstände

- Welches Recht wird eingeräumt?
 - Marke / Markenportfolio
 - Registerauszüge in Anlage
- Wie darf das Recht genutzt werden?
 - ggf. Vertragsprodukte (Beschränkung i.S.v. § 30 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG)
 - ggf. indiv. Beschränkungen, z.B. ausgewählte Waren / DL
- Kartellrecht beachten! Insbes. bei fehlendem Markenschutz.

Richtlinien Markennutzung

§ 1 Lizenzgegenstände

1. Gegenstand dieses Lizenzvertrags sind folgende Marken:

- [Marke, Register, Registernr. Datum Priorität]
- [Marke, Register, Registernr. Datum Priorität]

(nachfolgend auch „Marke“ oder „Marken“). Der Lizenzgeber ist Inhaber der vorgenannten Marken. Kopien der Registerauszüge sind als Anlage 1 beigelegt. Der Lizenzgeber ist Inhaber der dort genannten Marken.

2. Die Marken werden für Vertragsprodukte des Lizenznehmers lizenziert. Vertragsprodukte sind Produkte, für die der Lizenznehmer aufgrund der in diesem Vertrag erteilten Lizenz die Lizenzmarken benutzen darf. Gegenstand dieses Lizenzvertrages sind folgende Vertragsprodukte:

- [Bezeichnung Vertragsprodukt, ggf. Kurzbeschreibung]
- [Bezeichnung Vertragsprodukt, ggf. Kurzbeschreibung]

3. Die Vertragsprodukte sind oben abschließend aufgeführt.

Richtlinien Markennutzung

§ 2 Gestaltung, Lizenzvermerk

- Gestaltungsvorgaben ...
 - als Beschränkung i.S.v. § 30 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
 - zur rechtserhaltenden Benutzung, § 26 Abs. 2 MarkenG
 - zur Wahrung einer einheitlichen Markenidentität
 - zur Vermeidung einer ev. Begründung von Drittrechten
 - konkrete Benennung zulässiger und unzulässiger Benutzung
- Lizenzvermerk ...
 - Kommunikationspolitik
 - Risiko Verwässerung Marke

Richtlinien Markennutzung

§ 2 Gestaltung, Lizenzvermerk

1. Der Lizenznehmer verpflichtet sich, die Lizenzmarken nur in der eingetragenen Form zu benutzen. Insbesondere [...]
2. Für die Zwecke dieses Vertrages gilt die Benutzung der Lizenzmarken in einer Form, die von der Eintragung abweicht, auch dann nicht als zulässige Benutzungsform im Sinne dieses Markenlizenzvertrages, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Lizenzmarken nicht verändern.
3. Der Lizenznehmer ist, soweit technisch möglich, verpflichtet, bei der schriftlichen Benutzung der Lizenzmarken, insbesondere auf den Lizenzprodukten oder ihrer Aufmachung oder Verpackung sowie in der Werbung, einen Lizenzvermerk anzubringen. Soweit nicht im Einzelfall durch besondere Umstände Abweichungen gerechtfertigt sind, hat der Lizenzvermerk durch Verwendung des Symbols ® und einer Fußnote zu erfolgen, in der erläutert wird, dass die Lizenzmarken eingetragene Marken des Lizenzgebers sind.
4. Etwaige Änderungen der vorgeschriebenen Form oder der Zusätze [...]

Richtlinien Markennutzung Modifikationen

- grds. individuelle Anpassung an Einzelfall sinnvoll
- Verzicht auf Benennung konkreter Vertragsprodukte
- Integration der Richtlinien in (umfangreicheren) Lizenzvertrag
- Verzicht auf gesondertes Einwilligungserfordernis
- Regelung zu Drittmarken und sonstiger Kennzeichenelemente (zur Vermeidung der Begründung von Drittmarken)

III.2. Einfacher Lizenzvertrag Marke



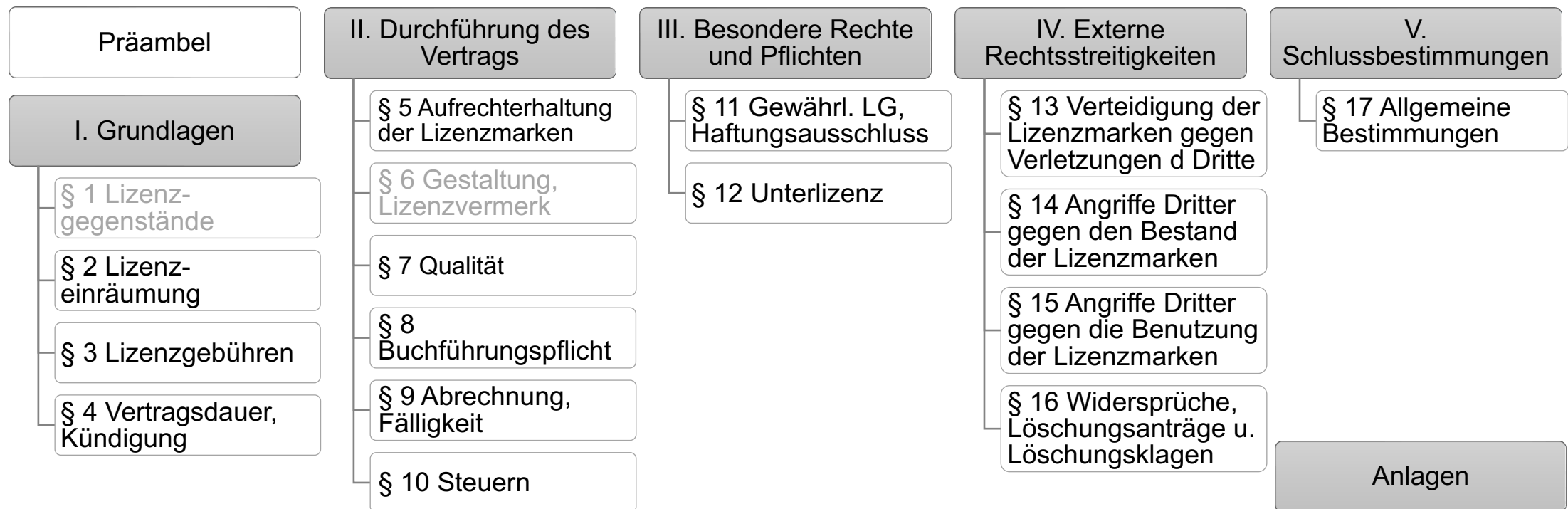
Einfacher Lizenzvertrag Marke

Regelungsgegenstand

- Lizenzvertrag
- Mehrfache Lizenzvergabe möglich
- Anwendungsbereiche z.B.
Merchandising und Franchising

Einfacher Lizenzvertrag Marke

Typische Regelungen



Einfacher Lizenzvertrag Marke

§ 2 Lizenzeinräumung

- Übertragung der Rechte
- Lizenzart festlegen und definieren
- Ggf. weitere Beschränkungen festlegen
 - z.B. räumlich

Einfacher Lizenzvertrag Marke

§ 2 Lizenzeinräumung

1. Der Lizenzgeber räumt dem Lizenznehmer hiermit das nicht-ausschließliche, einfache Recht ein, die Marken für die Vertragsprodukte zu verwenden. Die Einräumung der Lizenz erfolgt für

- die Bundesrepublik Deutschland [...]

(nachfolgend „Vertragsgebiet“).

2. Der Lizenznehmer ist insbesondere berechtigt,

- die Lizenzmarken auf den Vertragsprodukten oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen; [...]

3. Der Lizenznehmer ist darüber hinaus nicht berechtigt, die Lizenzmarken als Bestandteil seiner Firma, als besondere Bezeichnung seines Geschäftsbetriebs oder [...] zu benutzen.

4. Nicht-Ausschließlichkeit bzw. einfaches Recht im Sinne dieses Vertrages bedeutet, dass der Lizenzgeber das Recht zur Verwendung der Lizenzmarken im Vertragsgebiet für die Vertragsprodukte auch anderen als dem Lizenznehmer einräumt und auch selbst die Lizenzmarken im Vertragsgebiet für die Vertragsprodukte verwenden wird.

Einfacher Lizenzvertrag Marke

§ 3 Lizenzgebühren

- Unterschiedliche Arten der Ermittlung
- z.B. Umsatzlizenz in %


Einfacher Lizenzvertrag Marke

§ 3 Lizenzgebühren

1. Der Lizenznehmer zahlt an den Lizenzgeber eine Lizenzgebühr in Höhe von [...] % auf die Nettoverkaufserlöse.
2. Die Nettoverkaufserlöse von Tochtergesellschaften der Lizenznehmerin werden der Lizenznehmerin zugeordnet, unabhängig davon, ob ein ausdrücklicher Unterlizenzvertrag geschlossen wurde.
3. „Nettoverkaufserlöse“ bedeutet die vom Lizenznehmer seinen Abnehmern in Rechnung gestellten Preise abzüglich Mehrwertsteuer, Rabatte, sonstige handelsübliche Nachlässe und Fremdkosten.
4. Die Lizenzgebühren verstehen sich ausschließlich etwa anfallender Umsatzsteuer.

Einfacher Lizenzvertrag Marke

§ 4 Vertragsdauer, Kündigung

- Individuelle Vereinbarungen
 - feste Laufzeit
 - unbestimmte Laufzeit
- Praxis: erste Laufzeit häufig zunächst ca. drei Jahre
- Gründe für außerordentliche Kündigung definieren
ggf. wichtig bei Insolvenz 

Einfacher Lizenzvertrag Marke

§ 4 Vertragsdauer, Kündigung

1. Dieser Vertrag tritt mit Unterzeichnung durch die Vertragsparteien in Kraft.
2. Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
3. Der Vertrag kann mit einer Frist von sechs Monaten gekündigt werden, frühestens jedoch nach Ablauf drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Vertrages.
4. Die Kündigung bedarf der Schriftform.
5. Der Vertrag kann von jeder Partei ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist aus wichtigem Grund gekündigt werden. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn Umstände eintreten, die unter Berücksichtigung von Inhalt und Zweck des Vertrages einer oder beiden Vertragsparteien eine weitere Fortsetzung des Vertragsverhältnisses unzumutbar machen.
6. Ein wichtiger Grund zur Kündigung liegt für beide Parteien vor, wenn
 - die andere Vertragspartei die ihr obliegenden Pflichten gröblich verletzt;
 - [ggf. Regelungen zum Insolvenzverfahren, s.o. ...]
7. Mit der Beendigung dieses Markenlizenzvertrages endet das Recht des Lizenznehmers, die Lizenzmarken zu benutzen.

Einfacher Lizenzvertrag Marke

§ 5 Aufrechterhaltung der Lizenzmarken

- Pflicht (klarstellend) benennen
- Kostentragung regeln

Einfacher Lizenzvertrag Marke

§ 5 Aufrechterhaltung der Lizenzmarken

Der Lizenzgeber ist verpflichtet, die Lizenzmarken aufrechtzuerhalten, insbesondere die Verlängerung der Schutzdauer der Lizenzmarken zu erwirken. Die mit der Aufrechterhaltung der Lizenzmarken verbundenen Gebühren und Kosten, insbesondere amtliche Gebühren und etwaige Rechtsanwalts- oder Patentanwaltskosten oder Kosten von Markenagenten oder sonstigen Vertretern trägt der Lizenzgeber.

Einfacher Lizenzvertrag Marke

§ 7 Qualität

- Qualitätsfunktion der Marke: Kommunikation bestimmter positiver Eigenschaften
- Produkthaftung, § 4 Abs. 1 S. 2 ProdHaftG: Lizenzgeber als Hersteller
- vertragliche Vorgaben erforderlich
 - Qualitätsvorgaben
 - Überwachung / Kontrolle
 - Besichtigung
- bei Verstoß gegen Vorgaben keine Erschöpfung!

Einfacher Lizenzvertrag Marke

§ 7 Qualität

Der Lizenznehmer hat sicherzustellen, dass die von ihm unter Benutzung der Lizenzmarken hergestellten Vertragsprodukte von einheitlicher und gleichbleibender Qualität sind und der für das jeweilige Produkt zugehörigen Qualitäts- bzw. Preisklasse angehören.

§ 4 ProdHaftG

(1) [...] Als Hersteller gilt auch jeder, der sich durch das Anbringen seines Namens, seiner Marke oder eines anderen unterscheidungskräftigen Kennzeichens als Hersteller ausgibt. [...]

Mögliche Qualitätsvorgaben

- Herstellungsprozesse
- Verwendung bestimmter Rohstoffe
- Einhaltung bestimmter Standards, z.B. DIN, ISO etc.
- Art und Weise des Vertriebes, vgl. EuGH GRUR 2009, 593 – Copad

Einfacher Lizenzvertrag Marke

§ 8 Buchführungspflicht

- ausreichend genaue Aufzeichnungen mit Bezug auf Lizenzgegenstand sind erforderlich
- insbes. als Abrechnungsgrundlage
- Steuerrecht i.d.R. nicht ausreichend
- Einsichtsrechte, ggf. mit Wirtschaftsprüfervorbehalt

Einfacher Lizenzvertrag Marke

§ 8 Buchführungspflicht

1. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, über die mit den Vertragsprodukten erzielten Umsätze in seiner Hauptniederlassung gesonderte Bücher zu führen. Die Bücher müssen die hergestellten und verkauften Vertragsprodukte nach Stückzahlen, Abnehmern, Lieferpreisen und Rechnungs- und Lieferdaten nachweisen und im Übrigen den buchhalterischen Regeln nach § 238 Abs. 1 S. 2, 3 HGB genügen. Sämtliche Rechnungen über die Vertragsprodukte, die der Lizenznehmer seinen Kunden stellt, sind in Kopie gesondert aufzubewahren.
2. Der Lizenzgeber hat das Recht, einmal im Kalenderjahr die Bücher zu den nachstehend für die Prüfung der Einzelabrechnungen geltenden Bedingungen zu überprüfen oder überprüfen zu lassen. Darüber hinaus hat der Lizenzgeber das Recht, die in Abs. 1 bezeichneten Unterlagen nach vorheriger Ankündigung bei dem Lizenznehmer während der üblichen Geschäftszeiten einzusehen und auf eigene Kosten Kopien anzufertigen.
3. Unbeschadet steuerlicher und sonstiger gesetzlicher Verpflichtungen hat der Lizenznehmer die nach diesen Vorschriften zu führenden Bücher mindestens zehn Jahre über das Ende des Lizenzvertrages hinaus aufzubewahren.

Einfacher Lizenzvertrag Marke

§ 9 Abrechnung, Fälligkeit

- Abrechnungsmodalitäten
- Zahlungsströme
- Kontrolle durch Wirtschaftsprüfer und Kostentragung

Einfacher Lizenzvertrag Marke

§ 9 Abrechnung, Fälligkeit

1. Die Abrechnung der Lizenzgebühren durch den Lizenznehmer erfolgt jeweils zum [...] auf der Grundlage [...] (nachfolgend jeweils „Abrechnungszeitraum“). Der Lizenznehmer wird dazu jeweils spätestens am [...] (nachfolgend jeweils „Abrechnungstag“) [...] für den jeweils vorangegangenen Abrechnungszeitraum geordnete und vollständige Aufstellungen übermitteln, aus denen sich [...] ergeben. [...]
2. Der Lizenzgeber hat das Recht, die übermittelten Aufstellungen auf eigene Kosten durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer oder eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft überprüfen zu lassen, um die Richtigkeit der Abrechnungen zu kontrollieren. Falls die Überprüfung der Aufstellungen eine Abweichung zum Nachteil des Lizenzgebers in Höhe von mehr als 3 % (drei Prozentpunkte) der für den jeweiligen Abrechnungszeitraum geschuldeten Lizenzgebühr beträgt, hat der Lizenznehmer die Kosten der Überprüfung zu zahlen.
3. Die Entgegennahme der Aufstellungen durch den Lizenzgeber bedeutet keine Anerkennung der Richtigkeit [...]

Einfacher Lizenzvertrag Marke

§ 10 Steuern

- in nationalen Verträgen mind. Regelung der USt.
- in internationalen Verträgen regelmäßig umfangreichere und individuelle Regelungen erforderlich.
- hohe wirtschaftliche Risiken wg. Steuersätzen zwischen 19% und 45%
- Einzelheiten s.o.


Einfacher Lizenzvertrag Marke

§ 10 Steuern

Auf die Lizenzgebühren anfallende Umsatzsteuer ist vom Lizenznehmer zusätzlich zu den Lizenzgebühren zu bezahlen.

Einfacher Lizenzvertrag Marke

§ 11 Gewährleistung LG, Haftungsausschluss

- ohne vertragliche Regelung gilt gesetzliche Rechtsmängelhaftung
- hier: weitgehende Haftungsbeschränkung zugunsten des Lizenzgebers als Individualvertrag
- ggf. AGB-Vorgaben beachten! 

Einfacher Lizenzvertrag Marke

§ 11 Gewährleistung LG, Haftungsausschluss

1. Der Lizenzgeber gewährleistet, dass
 - der Rechtsstand des Lizenzgebers an den Lizenzmarken den Angaben in § 1 dieses Vertrages entspricht und
 - die Lizenzmarken von ihm rechtserhaltend benutzt wurden.
2. Sofern mit dem Lizenzgeber im Sinne des Aktienrechts verbundenen Unternehmen Rechte an den Lizenzmarken zustehen, versichert der Lizenzgeber, zugunsten des Lizenznehmers zur Einräumung der Lizenz berechtigt zu sein, und verpflichtet sich, dem Lizenznehmer die für die Ausübung der vorstehend eingeräumten Lizenz erforderlichen Rechte zu verschaffen.
3. Dem Lizenzgeber sind keine Rechte Dritter bekannt, welche der Benutzung der Lizenzmarken durch den Lizenznehmer im Umfang der eingeräumten Lizenz entgegenstehen. Eine Gewährleistung für das Nichtbestehen solcher Rechte ist aber ausdrücklich ausgeschlossen.
4. Über das Vorstehende hinaus übernimmt der Lizenzgeber keine Gewährleistung

Einfacher Lizenzvertrag Marke

§ 12 Unterlizenz

- individuelle Vereinbarung möglich und sinnvoll
 - Inhalt / Umfang
 - Vergütung / Einnahmen
 - Informationen
- ohne Vereinbarung wohl
 - einfache Lizenz: keine UL
 - ausschließliche Lizenz: UL
- Unterlizenz vom Bestand der Hauptlizenz wohl unabhängig (jedenfalls im UrhR)

Einfacher Lizenzvertrag Marke

§ 12 Unterlizenz

1. Der Lizenznehmer ist berechtigt, nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Lizenzgebers Unterlizenzen an Dritte zu erteilen.
2. Der Lizenznehmer verpflichtet sich, als Unterlizenzgeber dem Unterlizenznehmer die Rechte zur Benutzung der Lizenzmarken nur zu solchen Bedingungen einzuräumen, die den Bedingungen dieses Markenlizenzvertrages entsprechen. Der Unterlizenznehmer hat sich seinerseits zu verpflichten, durch die Bedingungen dieses Markenlizenzvertrages entsprechend gebunden zu sein.
3. Der Lizenznehmer bleibt zur Zahlung der Lizenzgebühren nach diesem Vertrag verpflichtet. Der Lizenznehmer schuldet dem Lizenzgeber die nach diesem Vertrag zu zahlende Lizenzgebühr auf Basis der vom Lizenznehmer und Unterlizenznehmern erzielten Nettoverkaufserlöse. [...]
5. Der Lizenznehmer als Unterlizenzgeber ist nicht berechtigt, bei Verstößen des Unterlizenznehmers gegen Bestimmungen des Unterlizenzvertrages die Rechte aus den Lizenzmarken geltend zu machen, [...]

Einfacher Lizenzvertrag Marke

§ 13 - 16 Externe Rechtsstreitigkeiten

- Konstellationen
 - Verteidigung der Lizenzmarken gegen Verletzungen durch Dritte
 - Angriffe Dritter gegen den Bestand der Lizenzmarken
 - Angriffe Dritter gegen die Benutzung der Lizenzmarken
 - Widersprüche, Löschungsanträge und Löschungsklagen
- Überwiegend, nicht aber zwingend wird Lizenzgeber sich Angriffs- / Verteidigungsrechte vorbehalten wollen
- § 30 Abs. 3 MarkenG: „Der Lizenznehmer kann Klage wegen Verletzung einer Marke nur mit Zustimmung ihres Inhabers erheben.“

§ 13 Verteidigung der Lizenzmarken gegen Verletzungen durch Dritte

1. Der Lizenzgeber und der Lizenznehmer werden sich gegenseitig von sämtlichen Verletzungen der Lizenzmarken unverzüglich unterrichten. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, den Lizenzgeber in geeigneter Weise bei der Verteidigung der Lizenzmarken zu unterstützen, wenn dies im Einzelfall sachgerecht ist.

2. Das gerichtliche und außergerichtliche Vorgehen gegen Verletzer ist dem Lizenzgeber vorbehalten. Falls der Lizenzgeber nicht bereit oder interessiert ist, gegen einen Verletzer vorzugehen, ist der Lizenznehmer berechtigt, aber nicht verpflichtet, Ansprüche wegen Verletzung der Lizenzmarken vorbehaltlich der Zustimmung des Lizenzgebers im eigenen Namen geltend zu machen. Der Lizenzgeber darf die Zustimmung nur aus wichtigem Grund verweigern. Der Lizenzgeber hat dem Lizenznehmer auf Verlangen eine schriftliche Ermächtigung zu erteilen, falls dieser nach diesem Vertrag zur Geltendmachung der Rechte aus den Lizenzmarken im eigenen Namen berechtigt ist.

§ 14 Angriffe Dritter gegen den Bestand der Lizenzmarken

Die Verteidigung gegen Angriffe Dritter gegen den Bestand der Lizenzmarken (Löschungsanträge, Löschungsklagen) ist ausschließlich dem Lizenzgeber vorbehalten.

§ 15 Angriffe Dritter gegen die Benutzung der Lizenzmarken

Sofern Dritte gegen den Lizenzgeber oder den Lizenznehmer mit der Behauptung vorgehen, die Benutzung der Lizenzmarken verletze Rechte des Dritten aus einem älteren Kennzeichen, werden sich die Parteien gegenseitig unterrichten. Die Parteien sind verpflichtet, sich gegenseitig in geeigneter Weise bei der Verteidigung gegen Verletzungsansprüche zu unterstützen, wenn dies im Einzelfall sachgerecht ist. Falls erforderlich stimmt der Lizenzgeber zu Verteidigungszwecken der Geltendmachung seiner Rechte aus den Lizenzmarken durch den Lizenznehmer zu, sofern dies nicht bereits vorab geschehen ist.

§ 16 Widersprüche, Löschungsanträge und Löschungsklagen

Zur Erhebung von Widersprüchen gegen die Anmeldung oder Eintragung von Marken mit jüngerem Zeitrang ist ausschließlich der Lizenzgeber berechtigt. Gleiches gilt für Löschungsanträge und Löschungsklagen gegen die Eintragung von Marken Dritter. Löschungsklagen gegen die Eintragung von Marken Dritter wegen älterer Rechte kann mit Zustimmung des Lizenzgebers auch der Lizenznehmer vornehmen.

Einfacher Lizenzvertrag Marke

§ 17 Allgemeine Bestimmungen

- Vollständigkeit / mündliche Abreden
- Rechtswahl
- Gerichtsstand
- Salvatorische Klausel

Einfacher Lizenzvertrag Marke Modifikationen

- Definitionen
- z.B.: „§ 1 Definitionen

Die im Vertrag verwendeten Begriffe sollen folgende Bedeutung haben: [...]“

III.3. Nutzungsgestattung begleitende Marke



Nutzungsgestattung begleitende Marke

Regelungsgegenstand

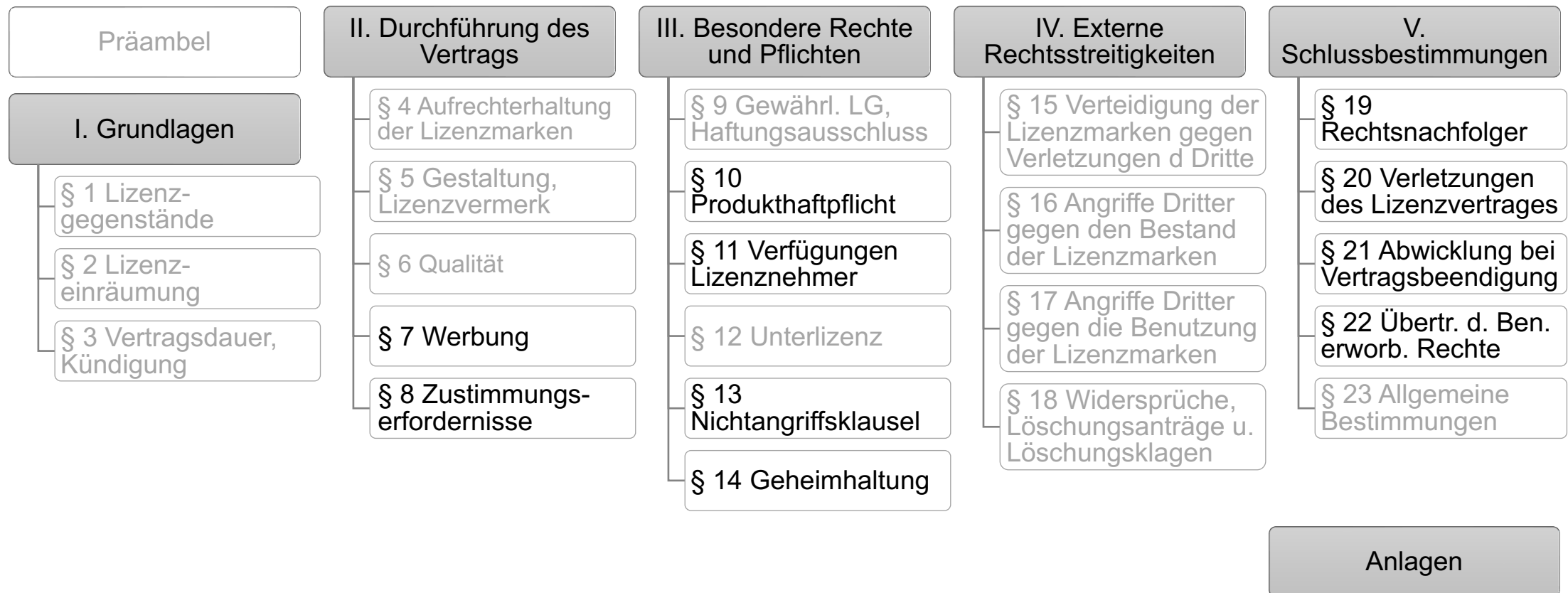
- i.d.R. einfacher Lizenzvertrag
- Gegenstand: Produktkomponenten / -zutaten
- häufig unentgeltliche Nutzungsgestattung
- besondere Vorgaben zur Markennutzung (in Richtlinien, Guidelines o.ä.)
- Terminologie:
 - Marketing: „Ingredient Branding“
 - juristische Literatur: „begleitende Marke“

Begleitende Marke Beispiele



Nutzungsgestattung begleitende Marke

Typische Regelungen



Nutzungsgestattung begleitende Marke

Lizenzgebühren

- i.d.R. unentgeltliche Nutzung / keine Lizenzgebühren
- folglich auch keine Regelungen zu Buchführung, Abrechnung und Fälligkeit erforderlich.

Nutzungsgestattung begleitende Marke

§ 7 Werbung

- Aspekt der Werbung prägend für begleitende Marken
- explizite Gestattung und Begrenzung für Werbung
- „Richtlinien Markennutzung“ zur Konkretisierung (C. II.)

Nutzungsgestattung begleitende Marke

§ 7 Werbung

1. In der Werbung darf der Lizenznehmer die Lizenzmarken nur nach Maßgabe der „Richtlinien Markennutzung“ des Lizenzgebers in der jeweils aktuellen Fassung benutzen. Er ist dabei berechtigt, den Verkehr darauf hinzuweisen, dass sein Produkt unter Verwendung des Markenprodukts des Lizenzgebers hergestellt wird.

2. Der Lizenznehmer darf die Lizenzmarke nicht isoliert oder in einem solchen räumlichen Zusammenhang mit einer der Marken des Lizenznehmers oder Dritter benutzen, dass der Eindruck entsteht, es bestehe eine andere Verbindung zwischen dem Lizenzgeber und den Vertragsprodukten oder dem Lizenzgeber und dem Lizenznehmer oder einem Dritten, als die, dass die Vertragsprodukte unter Verwendung der Markenprodukte des Lizenzgebers hergestellt werden.

Nutzungsgestattung begleitende Marke

§ 8 Zustimmungserfordernisse

- Ausgangspunkt: Werbeaktivitäten
- eigenständige Kontrollmöglichkeit durch Zustimmungserfordernisse
- in beiderseitigem Interesse
- ausgewogenes Maß an zustimmungspflichtigen Tätigkeiten ausarbeiten

Nutzungsgestattung begleitende Marke

§ 8 Zustimmungserfordernisse

1. Der Lizenznehmer wird dem Lizenzgeber rechtzeitig vor Aufnahme der Produktion von allen Verpackungen, Aufmachungen und Werbemitteln, auf denen von den Lizenzmarken Gebrauch gemacht werden soll, Muster vorlegen.
2. Der Lizenzgeber wird die ihm vorgelegten Muster auf die Einhaltung der Bestimmungen in § 5 dieses Vertrages und der „Richtlinien Markennutzung“ des Lizenzgebers in der aktuellen Fassung überprüfen und seine Zustimmung zur Benutzung erteilen, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind.
3. Erteilt der Lizenzgeber die Zustimmung nicht binnen zwei Wochen ab Zugang der Muster beim Lizenzgeber ausdrücklich, so gilt die Zustimmung als erteilt.
4. Verweigert der Lizenzgeber die Zustimmung berechtigt, so darf der Lizenznehmer die jeweilige Benutzung der Lizenzmarken nicht vornehmen. Er ist berechtigt, dem Lizenzgeber weitere veränderte Muster zur Zustimmung vorzulegen.

Nutzungsgestattung begleitende Marke

§ 10 Produkthaftungspflicht

- Produkthaftung, § 4 Abs. 1 S. 2 ProdHaftG: Lizenzgeber ggf. als Hersteller
- Erweiterung der Qualitätsregelungen um
 - Freistellung
 - Versicherung

Nutzungsgestattung begleitende Marke

§ 10 Produkthaftungspflicht

1. Der Lizenznehmer verpflichtet sich, den Lizenzgeber von sämtlichen Ansprüchen Dritter im Innenverhältnis freizustellen bzw. zu entschädigen, die auf einer Verwendung der Lizenzmarken durch den Lizenznehmer beruhen. Dies gilt insbesondere für Ansprüche aus Produkthaftung.
2. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, während der Laufzeit dieses Vertrages und den Zeitraum der zulässigen Verwendung der Lizenzmarken nach Beendigung dieses Vertrages eine Produkthaftungspflichtversicherung mit einer Haftungssumme von mindestens [...] zu unterhalten.

§ 4 ProdHaftG

(1) [...] Als Hersteller gilt auch jeder, der sich durch das Anbringen seines Namens, seiner Marke oder eines anderen unterscheidungskräftigen Kennzeichens als Hersteller ausgibt.[...]

Nutzungsgestattung begleitende Marke

§ 11 Verfügungen des Lizenznehmers

- Ziel: Dritte sollen keinen Zugriff auf die Lizenzmarke bekommen.

Nutzungsgestattung begleitende Marke

§ 11 Verfügungen des Lizenznehmers

Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, die ihm aus diesem Vertrag zustehenden Rechte an den Lizenzmarken zu verpfänden oder zum Gegenstand sonstiger dinglicher Rechte zu machen.

Nutzungsgestattung begleitende Marke

§ 13 Nichtangriffsklausel

- Lizenznehmer soll den Bestand der Schutzrechte des Lizenzgebers nicht angreifen
- ggf. Erweiterung um eingeschränkte Markenmeldung / -verwendung
- ggf. kartellrechtlich problematisch!

Nutzungsgestattung begleitende Marke

§ 13 Nichtangriffsklausel

1. Der Lizenzgeber ist für die Fälle, dass der Lizenznehmer aus der Benutzung der Lizenzmarken gegen den Lizenzgeber eigene Rechte aus der Marke herleitet, die Lizenzmarken selbst angreift oder Angriffe Dritter anregt oder unterstützt, zu einer fristlosen Kündigung dieses Vertrages berechtigt. Dies gilt auch für den Fall, dass der Lizenznehmer gegen Neueintragungen der Lizenzmarken gerichtlich und außergerichtlich Maßnahmen ergreift, die zum Ziel haben, die Neueintragung zu verhindern.

2. Der Lizenznehmer verpflichtet sich ferner, im Vertragsgebiet keine Marken für identische oder ähnliche Waren anzumelden oder zu benutzen, die mit den Lizenzmarken identisch oder diesen ähnlich sind. Andernfalls wird der Lizenznehmer diese Marke unentgeltlich und unter Übernahme der Verfahrenskosten auf den Lizenzgeber übertragen.

Nutzungsgestattung begleitende Marke

§ 14 Geheimhaltung

- Schutz sensibler Informationen
- ggf. mit Vertragstrafenregelung kombinieren.

Nutzungsgestattung begleitende Marke

§ 14 Geheimhaltung

1. Der Lizenznehmer verpflichtet sich, die ihm während der Dauer dieses Vertrages durch den Lizenzgeber zugänglich gemachten Unterlagen und Informationen über Herstellungsverfahren der Produkte geheim zu halten und sie nur für die Herstellung der unter der Vertragsmarke vertriebenen Produkte zu verwenden. Er darf die Informationen nur solchen Mitarbeitern zugänglich machen, für die die Kenntnis zur Herstellung der Produkte unumgänglich ist, und verpflichtet sich, [...]
2. Ausgenommen von dieser Verpflichtung sind nur solche Informationen, [...] bekannt oder allgemein zugänglich waren oder zu einem späteren Zeitpunkt allgemein zugänglich geworden sind.
3. Auch nach Vertragsbeendigung hat der Lizenznehmer die ihm zur Herstellung der Produkte durch den Lizenznehmer vermittelten Kenntnisse geheim zu halten und nicht mehr zu nutzen, es sei denn, [...]

Nutzungsgestattung begleitende Marke

§ 19 Rechtsnachfolger

- schuldrechtl. Verpflichtungen gehen nicht ohne weiteres auf den Rechtsnachfolger über
- allg. Rechtsnachfolgeklausel verpflichtet Parteien die Regelungen des Vertrags auch den Rechtsnachfolgern aufzuerlegen

Nutzungsgestattung begleitende Marke

§ 19 Rechtsnachfolger

Die Rechte aus dieser Vereinbarung gelten auch für etwaige rechtsgeschäftliche Rechtsnachfolger der Parteien. Die Parteien verpflichten sich, die Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung auch ihren jeweiligen Rechtsnachfolgern und den mit diesen im Sinne des Aktiengesetzes verbundenen Unternehmen aufzuerlegen.

Nutzungsgestattung begleitende Marke

§ 20 Verletzungen des Lizenzvertrages

- außerhalb des Kataloges von § 30 Abs. 2 MarkenG bei Verstoß nur schuldrechtliche Ansprüche
 - Unterlassung
 - Schadenersatz
 - Kündigung aus wichtigem Grund
- Verfahren definieren
- ggf. Erschöpfung möglich

Nutzungsgestattung begleitende Marke

§ 20 Verletzungen des Lizenzvertrages

1. Falls eine der Parteien gegen eine Bestimmung dieses Markenlizenzvertrages verstößt, hat die jeweils andere Partei diese zunächst aufzufordern, die Vertragsverletzung unverzüglich zu beseitigen. Stellt die vertragsverletzende Partei das beanstandete Verhalten nicht innerhalb einer Woche ab Zugang der Aufforderung ein und erteilt der anderen Partei darüber einen geeigneten Nachweis, ist die andere Partei zur fristlosen Kündigung dieses Markenlizenzvertrages berechtigt.
2. Ungeachtet des Rechts zur fristlosen Kündigung und anderer dem Lizenzgeber zustehender Rechte wegen Verletzungen dieses Markenlizenzvertrages kann der Lizenzgeber die Rechte aus den Lizenzmarken gegen den Lizenznehmer geltend machen, wenn dieser gegen eine der folgenden Bestimmungen dieses Markenlizenzvertrages verstößt:
 1. Dauer der Lizenz; [...]

Nutzungsgestattung begleitende Marke

§ 21 Abwicklung bei Vertragsbeendigung

- Problem: bei Beendigung des Lizenzvertrages sind i.d.R. noch Lizenzprodukte beim Lizenznehmer vorhanden
- Interessensausgleich erforderlich
 - Investitionen Lizenznehmer
 - Qualitätssicherung etc. bei Lizenzgeber / Verhinderung Verramschung
- Lösungsansätze
 - Aufbrauchfristen für LN
 - Ankauf durch LG

Nutzungsgestattung begleitende Marke

§ 21 Abwicklung bei Vertragsbeendigung

1. Mit der Beendigung dieses Markenlizenzvertrages endet das Recht des Lizenznehmers, die Lizenzmarken zu benutzen.
2. Der Lizenznehmer hat das Recht, den bei ihm noch vorhandenen Lagerbestand an Vertragsprodukten und die noch in Produktion befindlichen Vertragsprodukte im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nach den vereinbarten Vertragsbedingungen noch innerhalb eines Zeitraums von höchstens drei Monaten ab Vertragsbeendigung zu vertreiben.

Nutzungsgestattung begleitende Marke

§ 22 Übertragung d. Benutzung erworbener Rechte

- Ausgangssituation: Lizenznehmer hat durch Benutzung der Lizenzmarken eigene Markenrechte erworben, da Zeichen Verkehrsgeltung erlangt hat
- Lizenzvertrag regelt Pflicht zur Übertragung dieser Rechte

Nutzungsgestattung begleitende Marke

§ 22 Übertragung d. Benutzung erworbener Rechte

Sofern der Lizenznehmer aufgrund der Benutzung der Lizenzmarken im geschäftlichen Verkehr mit der Folge, dass die Zeichen innerhalb der beteiligten Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erlangt haben, eigene Markenrechte erworben hat, ist der Lizenznehmer verpflichtet, solche durch Benutzung erworbenen Markenrechte nach Beendigung dieses Lizenzvertrages an den Lizenzgeber zu übertragen.

III.4. Ausschließlicher Lizenzvertrag Marke



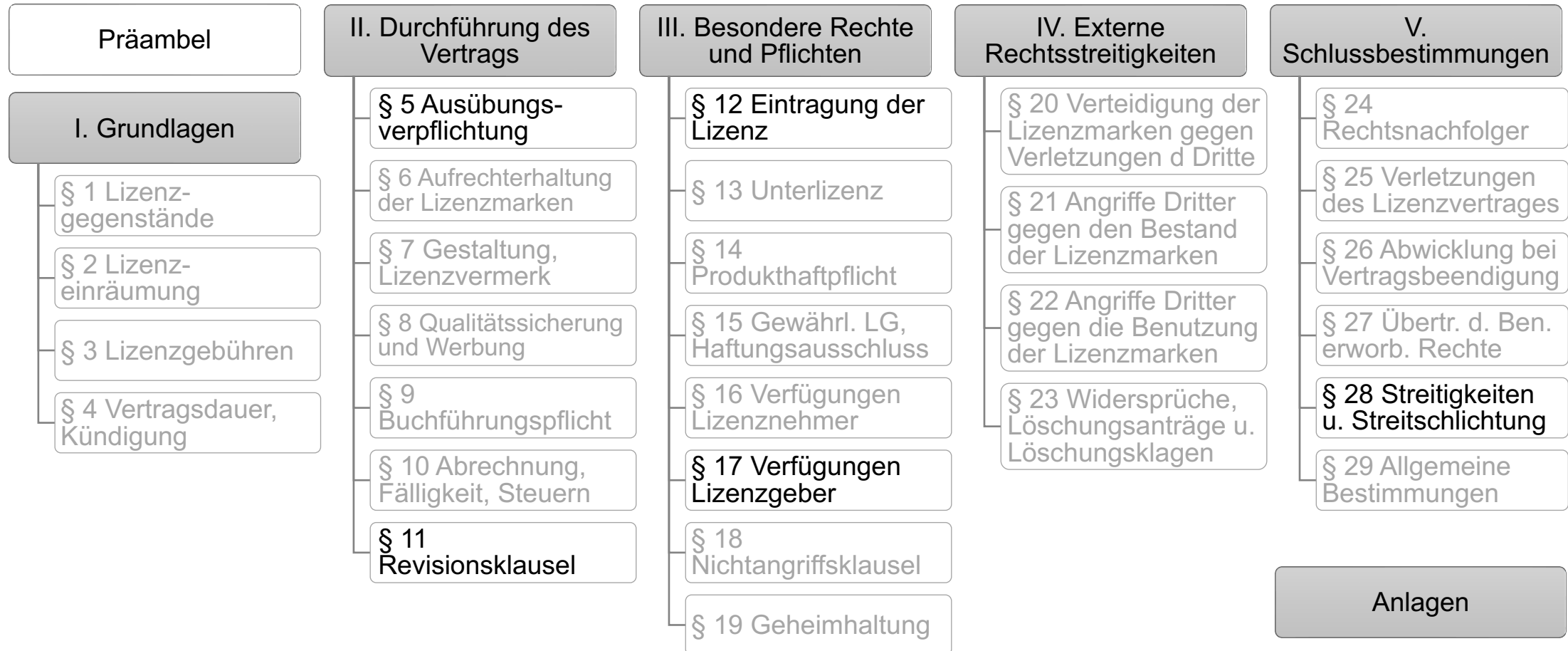
Ausschließlicher Lizenzvertrag Marke

Regelungsgegenstand

- Lizenzvertrag
- Lizenzgeber gibt nahezu alle Rechte aus der Hand
 - auch eigene Nutzung durch Lizenzgeber i.d.R. nicht möglich
 - Nutzung erst wieder nach Vertragsende
- sorgfältige Vertragsgestaltung besonders wichtig
- Kartellrechtliche Wirksamkeit beachten!


Ausschließlicher Lizenzvertrag Marke

Typische Regelungen



Ausschließlicher Lizenzvertrag Marke

Präambel

- insbes. kartellrechtlich relevante Ausgangssituation dokumentieren
- relevante Marktanteile und deren Ermittlung benennen 

Ausschließlicher Lizenzvertrag Marke

Präambel

Der Lizenzgeber beschäftigt [...] in [...]. Der Lizenzgeber vertreibt seine Produkte über [...]. Der Lizenzgeber ist Inhaber der Wortmarken [...]. Der Lizenznehmer ist ein auf dem Gebiet der Herstellung und des Vertriebs von [...] tätiges Unternehmen, das seine Produkte ausschließlich über [...] vertreibt.

Der Lizenznehmer ist daran interessiert, Rechte zur Benutzung der vorgenannten Marke für [...] zu erwerben. Der Lizenzgeber ist daran interessiert, dem Lizenznehmer diese Nutzungsrechte einzuräumen. [...]

Der Lizenzgeber besitzt nach einer Studie des Marktforschungsinstituts [Name] vom [Datum] einen Marktanteil von ca. [...] % auf dem EU-Markt für [...], und einen Marktanteil von ca. [...] % auf dem EU-Markt für [...]. Die Studie stützt sich maßgeblich auf empirische Rohdaten, die von [...] am [Datum] erhoben wurden.

Der Lizenznehmer hat nach den Angaben von [Name Marktforschungsinstitut, Verband o.ä.], auf Basis von statistischen Daten vom [Datum] einen Marktanteil von ca. [...] % auf dem EU-Markt für [...].

Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Parteien Folgendes:

Ausschließlicher Lizenzvertrag Marke

§ 5 Ausübungsverpflichtung

- Minimum: rechtserhaltende Benutzung sicherstellen
- i.d.R. zumindest bei Umsatz- und Stücklizenzen weitergehende Ausübung regeln
- Alternative: Gestaltung der Lizenzgebühren, z.B. (hohe) Vorauszahlung vereinbaren

Ausschließlicher Lizenzvertrag Marke

§ 5 Ausübungsverpflichtung

Der Lizenznehmer ist verpflichtet, diese Lizenz mindestens in dem Maße auszuüben, dass die Vertragsmarken für die Vertragsprodukte rechtserhaltend benutzt werden.

Ausschließlicher Lizenzvertrag Marke

§ 13 Revisionsklausel Marktanteile

- Ziel: Absicherung der Kartellrechtswirksamkeit
- regelmäßige Prüfung und ggf. Anpassung des Vertrags erforderlich
- ggf. auch Kündigung als ultima ratio regeln

Ausschließlicher Lizenzvertrag Marke

§ 13 Revisionsklausel Marktanteile

1. Die Parteien gehen bei Abschluss dieses Vertrages übereinstimmend davon aus, dass ihre jeweiligen Marktanteile den in der Präambel genannten entsprechen; die Parteien sind sich aber bewusst, [...]
2. Die Parteien verpflichten sich dazu, ihre jeweiligen Marktanteile auf den in der Präambel genannten sachlichen Märkten intern ständig und einmal jährlich bis spätestens 30. Juni auf der Basis der dann jeweils aktuellen statistischen Daten für das vorhergehende Kalenderjahr zu überprüfen und die Beurteilung der anderen Vertragspartei bis spätestens 15. Juli eines jeden Kalenderjahres mitzuteilen.
3. Ergibt diese Prüfung, dass die Marktanteile so steigen, dass für das folgende Kalenderjahr unter Anwendung der Grundsätze des Art. 7 lit. d bis f. VO (EU) Nr. 330/2010 der Kommission die Freistellung des Vertrages entfiele, so [...]. Die Parteien verpflichten sich, unverzüglich Verhandlungen aufzunehmen, in denen die Parteien diesen Vertrag so abändern werden, dass die Wirksamkeit und Unbedenklichkeit aller seiner Bestimmungen sichergestellt ist und [...]

Ausschließlicher Lizenzvertrag Marke

§ 17 Verfügungen Lizenzgeber

- Beschränkung der Verfügungsmöglichkeiten des Lizenzgebers
- Lizenznehmer soll sich nicht mit fremden Dritten über Abrechnung etc. auseinandersetzen müssen.

Ausschließlicher Lizenzvertrag Marke

§ 17 Verfügungen Lizenzgeber

1. Der Lizenzgeber ist nicht berechtigt, die Lizenzmarken zu verpfänden oder zum Gegenstand eines sonstigen dinglichen Rechts zu machen.
2. Der Lizenzgeber ist verpflichtet, den Lizenznehmer von der Übertragung der durch die Eintragung der Lizenzmarken begründeten Rechte auf andere zu unterrichten.

Ausschließlicher Lizenzvertrag Marke

§ 21 Eintragung der Lizenz

- Eintragungsmöglichkeit
 - DE-Marke gem. § 30 Abs. 6 MarkenG
 - Unionsmarken gem. Art. 25 UMV
- vertragliche Regelung der Modalitäten

Ausschließlicher Lizenzvertrag Marke

§ 21 Eintragung der Lizenz

1. Der Lizenznehmer ist berechtigt, beim Markenregister die Eintragung der vorliegenden Lizenz herbeizuführen.
2. Der Lizenznehmer hat in dem Antrag die in § 1 , § 2 und § 4 genannten Inhalte und den Umfang der Lizenz anzugeben.
3. Der Lizenznehmer trägt die Amtsgebühren und sonstigen Gebühren im Zusammenhang mit der Eintragung der Lizenz allein.
4. Der Lizenzgeber ist berechtigt, die Löschung der Lizenz herbeizuführen, wenn der Lizenzvertrag ausgelaufen ist oder der Lizenzvertrag vom Lizenzgeber oder Lizenznehmer gekündigt wurde, gleich aus welchem Grund.

Ausschließlicher Lizenzvertrag Marke

§ 30 Streitigkeiten und Streitschlichtung

- ordentlichen Gerichtsverfahren
- alternative Wege zur Streitbeilegung, z.B.
 - Schlichtungsverfahren der WIPO
 - Schiedsgerichtsverfahren der WIPO
 - beschleunigte Schiedsgerichtsverfahren der WIPO
 - Schlichtungsverfahren der WIPO mit für den Fall mangelnder Beilegung der Streitigkeit nachfolgendem Schiedsgerichtsverfahren

Ausschließlicher Lizenzvertrag Marke

Modifikationen

- Nießbrauch als besondere Absicherung für den Lizenznehmer im Insolvenzfall
- Lizenzeinräumung um Nießbrauch ergänzen
- Regelungen zur Vertragsdurchführung ergänzen:
Einschränkungen zur Ausübung des Nießbrauchs
- Eigenständige Regelung des Nießbrauchs als solchem

Ausschließlicher Lizenzvertrag Marke

§ 2 Lizenzeinräumung mit Nießbrauch

1. [...]

2. [...]

3. [...]

4. [...]

5. Zur Sicherung der Rechte aus dem Lizenzvertrag verpflichtet sich der Lizenzgeber, zugunsten des Lizenznehmers einen Nießbrauch an der lizenzierten Marke zu bestellen (Sicherungsabrede). Die Nießbrauchsbestellung bildet den Gegenstand einer gesonderten Abrede zwischen den Parteien.

Ausschließlicher Lizenzvertrag Marke

§ ... Geltendmachung Nießbrauch

1. Der Lizenznehmer verpflichtet sich, den ihm eingeräumten Nießbrauch ausschließlich für die durch die ihm eingeräumte Lizenz erfassten Produkte und Dienstleistungen geltend zu machen. Anderenfalls hat der Lizenznehmer dem Lizenzgeber den durch diese Pflichtverletzung entstehenden Schaden zu ersetzen.
2. Der Lizenznehmer verpflichtet sich, seine ihm aus dem Nießbrauch zustehenden Abwehrrechte, Schadensersatzansprüche und sonstigen Rechte gegenüber Dritten nicht geltend zu machen. Anderenfalls hat der Lizenznehmer dem Lizenzgeber den durch diese Pflichtverletzung entstehenden Schaden zu ersetzen.

IV. Übertragung

1. Kaufvertrag Marke
2. Nießbrauch Marke
3. Treuhandvertrag Marke

IV.1. Kaufvertrag Marke



Kaufvertrag Marke

Regelungsgegenstand und Rechtsnatur

- Kaufvertrag i.S.d. § 433 BGB in der Form des Rechtskaufs
- Verpflichtungsgeschäft
 - Verschaffung Recht an Marke, § 433 Abs. 1 S. 1 BGB
 - Zahlung Kaufpreis, § 433 Abs. 1 S. 2 BGB
- ggf. auch Übertragung der Marke (d.h. Verfügungsgeschäft) im Vertrag regelbar, dann gemischter Kauf- und Übertragungsvertrag

Kaufvertrag Marke

Typische Regelungen

§ 1 Verkauf

§ 2 Kaufpreis und Kosten

§ 3 Übertragung und Umschreibung

§ 4 Zusicherung und Gewährleistung

§ 5 Allgemeine Bestimmungen

Anlage: Marken

Kaufvertrag Marke

§ 1 Verkauf

- Vertragsgegenstand können alle Marken i.S.d. § 4 MarkenG sein, nicht nur eingetragene Marken
- genaue Bezeichnung
- ggf. Registerauszug als Anlage beifügen

Kaufvertrag Marke

§ 1 Verkauf

Die Verkäuferin verkauft hiermit an die Käuferin folgende Marken:

- [Marke, Register, Registernr. Datum Priorität]
- [Marke, Register, Registernr. Datum Priorität]
- [Marke, Register, Registernr. Datum Priorität]

(nachfolgend auch „Marke“, „Marken“, „Vertragsmarke“ oder „Vertragsmarken“). Verkäuferin ist Inhaber der vorgenannten Marken. Kopien der Registerauszüge sind als Anlage 1 beigelegt.

Kaufvertrag Marke

§ 2 Kaufpreis und Kosten

- Für Bestimmung des Kaufpreises ist Bewertung der Marke erforderlich 
- Zahlungsmodalitäten und Kostentragung regeln

Kaufvertrag Marke

§ 2 Kaufpreis und Kosten

1. Die Käuferin zahlt an die Verkäuferin für die Vertragsmarke als Kaufpreis

[...] EUR (in Worten: [...] Euro),

zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

2. Der Kaufpreis ist mit Abschluss dieser Vereinbarung und Abgabe der Erklärung nach § 3 Abs. 3 fällig und auf ein von der Verkäuferin anzugebendes Konto zahlbar.

3. Die Kosten und Gebühren für die Umschreibung der Vertragsmarken trägt die Käuferin.

Kaufvertrag Marke

§ 3 Übertragung und Umschreibung

- Übertragung Marke gesondert regeln (Abstraktionsprinzip)
- Regelung in einheitlichem Vertragswerk möglich
- Übergabe der Dokumentation ebenfalls regeln


Kaufvertrag Marke

§ 3 Übertragung und Umschreibung

1. Die Verkäuferin tritt hiermit die Rechte an der Vertragsmarke an die Käuferin ab und die Käuferin nimmt hiermit die Übertragung der Vertragsmarke an.
2. Die Verkäuferin übergibt der Käuferin unverzüglich nach Vertragsunterzeichnung sämtliche in ihrem Besitz befindlichen Unterlagen, die die Vertragsmarke betreffen, insbesondere den Schriftverkehr mit Behörden einschließlich der Markenmeldung, Korrespondenz mit anderen Zeicheninhabern und sonstigen Dritten betreffend den Rechtsbestand der Vertragsmarke sowie die Eintragungsurkunde.
3. Die Verkäuferin verpflichtet sich, gleichzeitig mit Abschluss dieser Vereinbarung eine Zustimmungserklärung zur Umschreibung der Vertragsmarke abzugeben. [...]

Kaufvertrag Marke

§ 4 Zusicherung und Gewährleistungen

- Zusicherung des Verkäufers als Gerantieübernahme i.S.d. § 276 Abs. 1 BGB, d.h. verschuldensunabhängige Haftung
- i.Ü. hier umfassender Gewährleistungsausschluss
- als AGB gem. § 307 Abs. 2 S. 1 BGB unwirksam 

Kaufvertrag Marke

§ 4 Zusicherung und Gewährleistungen

1. Die Verkäuferin sichert zu, Inhaberin der Vertragsmarke zu sein.
2. Die Verkäuferin sichert zu, dass der Registerstand der Vertragsmarken in § 1 dieses Vertrages richtig wiedergegeben ist.
3. Der Verkäuferin sind keine Widersprüche oder Löschungsanträge gegen die Vertragsmarke bekannt.
4. Der Verkäuferin sind keine rechtshängigen oder durch außergerichtliche Abmahnung geltend gemachten Ansprüche Dritter gegen die Benutzung der Vertragsmarke bekannt. Ebenso wenig sind der Verkäuferin Ansprüche Dritter auf Löschung der Vertragsmarke bekannt.
5. Die Verkäuferin hat an der Vertragsmarke keine Lizenzen oder Sicherungsrechte (z. B. Pfandrechte oder Sicherungsübertragung) gewährt.
6. Über die in den vorgenannten Bestimmungen getroffenen Zusicherungen hinaus wird jede Gewährleistungshaftung der Verkäuferin hiermit ausgeschlossen. [...]

Kaufvertrag Marke

§ 5 Schlussbestimmungen

- Rechtswahl
- Gerichtsstand
- Salvatorische Klausel

Kaufvertrag Marke Modifikationen

1. Präambel
2. Markenteilkaufvertrag / Teilübertragung der Marke, i.d.R.
Begrenzung anhand WDLV

Kaufvertrag Marke

Teilverkauf

1. Die Verkäuferin ist Inhaberin der folgenden Marke: [Marke, Register, Registernr. Datum Priorität]. Die Verkäuferin ist Inhaberin der vorgenannten Marken. Kopien der Registerauszüge sind als Anlage 1 beigelegt.
2. Die Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
[Klasse Nr. 1: Beschreibung]
[Klasse Nr. 2: Beschreibung]


[Klasse Nr. 3: Beschreibung] ...
3. Gegenstand dieses Vertrages ist die entgeltliche Teil-Übertragung der Marke für folgende Dienstleistungen:
[Klasse Nr. 2: Beschreibung]
[Klasse Nr. 3: Beschreibung]
(nachfolgend „Marke“ oder „Vertragsmarke“). Der Lizenzgeber ist Inhaber der vorgenannten Marken. Kopien der Registerauszüge sind als Anlage 1 beigelegt.

IV.2. Nießbrauch Marke



Nießbrauch Marke

Übersicht

- Nießbrauch als Recht, Nutzungen aus einer Sache zu ziehen, § 1030 Abs. 1 BGB
- Auch aus Rechten können gem. § 1068 Abs. 1 BGB Nutzungen gezogen werden
- ☞ Nießbrauch an Marken ist möglich
 - insbes. als Absicherung im Insolvenzfall bei Lizenzvertrag 
 - Nießbrauch eigenständig regeln

Nießbrauch Marke

Typische Regelungen

§ 1 Vertragsgegenstand

§ 2 Bestellung Nießbrauch

§ 3 Eintragung

§ 4 Beendigungen

IV.3. Treuhandvertrag Marke



Treuhandvertrag Marke

Regelungsgegenstand und Rechtsnatur

- Ausgangssituation: Anmelder einer Marke möchte nicht (sofort) erkennbar sein
- Markenmeldung deshalb durch Dritten
- Absicherung durch Marken-Treuhandvertrag
- Treuhandvertrag ist im BGB nicht geregelt / Vertrag sui generis

Treuhandvertrag Marke

Typische Regelungen

- § 1 Anmeldung und Verfahren
- § 2 Aufrechterhaltung der Marke
- § 3 Verfügungen des Treuhänders
- § 4 Informationspflichten
- § 5 Honorar
- § 6 Freistellung, Aufwendungen
- § 7 Benutzung und Übertragung der Marke
- § 8 Vertragsdauer, Kündigung
- § 9 Geheimhaltung
- § 10 Allgemeine Bestimmungen

Treuhandvertrag Marke

Pflichten des Treuhänders

- Anmeldung der Marke
- Aufrechterhaltung der Marke
- Nutzungsgestattung bez. Marke
- Verfügungsbeschränkung / Weisungsgebundenheit
- Informationspflichten
- Geheimhaltung

Treuhandvertrag Marke

§ 1 Anmeldung und Verfahren

Der Treuhänder verpflichtet sich, die Marke beim zuständigen Amt auf seinen Namen bis zum [Datum] anzumelden und das gesamte Eintragungsverfahren nebst etwaiger damit verbundenen weiteren Verfahren im Außenverhältnis zu betreiben.

Treuhandvertrag Marke

§ 2 Aufrechterhaltung der Marke

Der Treuhänder verpflichtet sich außerdem, die Marke aufrechtzuerhalten und insbesondere fällige Gebühren zur Aufrechterhaltung der Marke fristgerecht zu zahlen.

Treuhandvertrag Marke

§ 3 Verfügungen des Treuhänders

Der Treuhänder darf über Rechte an und aus der Marke nur nach Weisung der Treugeberin verfügen. Der Treuhänder ist insbesondere nicht berechtigt, die Marke zur Löschung zu bringen, zu übertragen, zu lizenzieren, zu verpfänden oder sonst über sie zu verfügen.

Treuhandvertrag Marke

§ 4 Informationspflichten

Der Treuhänder verpflichtet sich, sämtliche Mitteilungen, Schriftsätze und sonstige Informationen, die er im Zusammenhang mit der Marke von Behörden, Gerichten oder von Dritten erhält, unverzüglich an die Treugeberin zu übermitteln und auf diese Mitteilungen und Schriftsätze nur nach Weisung der Treugeberin zu reagieren. [...]

Treuhandvertrag Marke

Pflichten des Treugebers

- Honorar
 - pauschal
 - laufend
 - gestaffelt
- Freistellung

Treuhandvertrag Marke

§ 5 Honorar

Der Treuhänder erhält für seine Tätigkeiten ein einmaliges pauschales Honorar in Höhe von

[...] EUR (in Worten: [...] Euro) zzgl. Mehrwertsteuer.

Das Honorar ist nach Übermittlung der Empfangsbestätigung des Deutschen Patent- und Markenamtes bezüglich der Anmeldung der Marke fällig.

Treuhandvertrag Marke

§ 6 Freistellung, Aufwendungen

Die Treugeberin wird den Treuhänder von allen Ansprüchen freistellen, die sich aus dessen Stellung als Treuhänder der Marke ergeben können.

Der Treuhänder hat Anspruch auf Ersatz sämtlicher Aufwendungen, die ihm im Rahmen der ordnungsgemäßen Verwaltung der Marke entstehen.

V. Satzungen

1. Satzung Kollektivmarke
2. Satzung Gewährleistungsmarke

V.1. Satzung Kollektivmarke



Satzung Kollektivmarke

Regelungsgegenstand und Rechtsnatur

- Regelungsgegenstand: Kollektivmarken i.S.d. § 97 MarkenG
- Kollektivmarkensatzung als zwingende Voraussetzung für die Eintragung einer Kollektivmarke
- Mindestinhalt der Kollektivmarkensatzung gem. § 102 MarkenG, Art. 16 UMDV
- Abgrenzung von Satzung des Kollektivs
- Inhaber einer Kollektivmarke können gem. § 98 MarkenG nur rechtsfähige Verbände sein.

Satzung Kollektivmarke

Typische Regelungen

§ 1 Name und Sitz des Vereins

§ 2 Zweck des Vereins

§ 3 Organisation

§ 4 Zeichen, Waren und Dienstleistungen

§ 5 Benutzungsbedingungen

§ 6 Kreis der Berechtigten

§ 7 Verletzung der Kollektivmarke

Satzung Kollektivmarke

Kollektiv

- Mindestangaben zum Kollektiv gem. § 102 Abs. 2 Nr. 1 – 3 MarkenG, Art. 16 lit. a – d UMDV:
 - Namen und Sitz des Verbandes
 - Zweck des Verbandes
 - Vertretung des Verbandes / Organe
 - Voraussetzungen für die Mitgliedschaft

Satzung Kollektivmarke

§ 1 Name und Sitz des Vereins

1. Der [Name] e.V. ist ein freiwilliger Zusammenschluss von [Beschreibung der beteiligten Mitglieder].
2. Sitz des Vereins ist [Stadt].

Satzung Kollektivmarke

§ 2 Zweck des Vereins

1. Der Verein unterstützt und fördert seine Mitglieder bei [Beschreibung Vereinszweck].
2. Zur Erreichung dieses Ziels verpflichtet sich der Verein insbesondere:
 - a) seinen Mitgliedern die Kollektivmarke, die auf seinen Namen eingetragen wurde, zugänglich zu machen,
 - b) Praxisseminare, Workshops und Tagungen durchzuführen, die der Weiterbildung seiner Mitglieder und dem Wissenstransfer unter den Mitgliedern sowie zwischen Praxis und wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen dienen,
 - c) Berufsgrundsätze, Standesregeln, einheitliche Beratungs- und Qualitätsstandards festzulegen und deren Einhaltung durch die Mitglieder zu gewährleisten,
 - d) Mitgliedern, die regelmäßig an Weiterbildungsveranstaltungen des Vereins teilnehmen und diese mit Erfolg abschließen, ein Zertifikat auszustellen,
 - e) gegen seine Mitglieder gerichteten unlauteren Wettbewerb zu bekämpfen und die rechtmäßige Benutzung der Kollektivmarke zu kontrollieren.
3. Der Verein verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Ziele und Aufgaben des Vereins verwendet werden.

Satzung Kollektivmarke

§ 3 Organisation

1. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch seinen Vorstand vertreten.
2. Mitglieder können werden:
 - a) als ordentliche Mitglieder (mit Sitz und Stimme in der Mitgliederversammlung): jede natürliche und juristische Person die [weitere Konkretisierung],
 - b) als außerordentliche Mitglieder (ohne Stimmrecht und mit Sitz und beratender Stimme in der Mitgliederversammlung): Körperschaften, Vereine und Einzelpersonen, die an den Zwecken des Vereins ein berechtigtes Interesse haben,
 - c) Persönlichkeiten, die sich um die Ziele des Vereins verdient gemacht haben, können auf Vorschlag des Vorstands von der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden.

Satzung Kollektivmarke

Zeichen, Waren und Dienstleistungen

- Mindestangaben bei Unionskollektivmarke gem. Art. 16 lit. e. und h. UMDV
 - Wiedergabe der Unionskollektivmarke
 - Waren oder Dienstleistungen, die Gegenstand der Unionskollektivmarke sind
- für DE-Marken in § 102 Abs. 2 MarkenG nicht genannt
- aus Gründen der Übersichtlichkeit Regelung auch in Satzung für DE-Marke empfehlenswert

Satzung Kollektivmarke

§ 4 Zeichen, Waren und Dienstleistungen

1. Der Verein ist Inhaber nachstehender Kollektivmarke:
[Abbildung]
[Schriftzug]
2. Das Zeichen ist als Kollektivmarke beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Registernummer [Reg.-Nr.] eingetragen.
3. Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zum Zeichen ist der Satzung als Anlage 1 beigelegt.

Satzung Kollektivmarke

Benutzungsbedingungen und Berechtigte

- Mindestangaben gem. § 102 Abs. 2 Nr. 4 und 5 MarkenG, Art. 16 lit. f und g UMDV
 - Kreis der zur Benutzung der Kollektivmarke befugten Personen
 - Bedingungen für die Benutzung der Kollektivmarke
- Kreis der Berechtigten ist von der Mitgliedschaft gem. § 102 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG / Art. 16 lit. d UMDV zu unterscheiden
 - Positionen können, müssen aber nicht zusammenfallen
 - Mitglied des Kollektivs kann auch die Voraussetzungen für die Benutzung der Kollektivmarke nicht erfüllen.
 - Nichtmitglied kann ggf. zur Nutzung der Kollektivmarke befugt sein.

Satzung Kollektivmarke

§ 5 Benutzungsbedingungen

1. Voraussetzung für die Benutzung der Kollektivmarke ist neben der Einhaltung der Berufsgrundsätze und Standesregeln, dass das Mitglied innerhalb von zwei Jahren an mindestens zwei Praxisseminaren des Vereins teilgenommen und mindestens einen Workshop mit Erfolg abgeschlossen hat.
2. Die Kollektivmarke darf von den Berechtigten ausschließlich für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die gewährte Befugnis zur Benutzung des Zeichens darf nicht auf Dritte übertragen werden.
3. Das Recht zur Benutzung der Kollektivmarke entfällt mit Beendigung der Mitgliedschaft. Das Recht Dritter zur Benutzung des Zeichens endet mit dem Wegfall des jeweils gesondert vereinbarten Nutzungsrechts.

Satzung Kollektivmarke

§ 6 Kreis der Berechtigten

1. Der Verein gestattet allen Mitgliedern, die auf seinen Namen eingetragene Kollektivmarke für [Beschreibung der relevanten Tätigkeiten] zu benutzen, insbesondere die Zeichen auf Geschäftspapieren, Briefbögen, Rechnungen, Broschüren und sonstigen Drucksachen anzubringen, in Geschäftsräumen auszuhängen oder bei ihrem Internetauftritt zu verwenden.
2. Durch Beschluss des Vorstands können Dritte ebenfalls zur Benutzung der Kollektivmarke für die vereinbarten Zwecke zugelassen werden, wenn dieses im Interesse des Vereins liegt.

Satzung Kollektivmarke

Verletzung der Marke

- Mindestinhalt bez. Verletzung der Marke gem. § 102 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG
 - Rechte und Pflichten der Beteiligten im Falle von Verletzungen der Kollektivmarke

Satzung Kollektivmarke

§ 7 Verletzung der Kollektivmarke

1. Die Mitglieder des Vereins sind verpflichtet, dem Verein Verletzungen der Kollektivmarke unverzüglich anzuzeigen.
2. Der Verein verpflichtet sich, die Einhaltung der Benutzungsbedingungen durch seine Mitglieder zu überwachen und einzuschreiten, wenn Dritte die Kollektivmarke missbräuchlich benutzen.
3. Rechte aus der Kollektivmarke sowie Ansprüche wegen rechtswidrigem Zeichengebrauch stehen ausschließlich dem Verein als Zeichenträger zu.

V.2. Satzung Gewährleistungsmarke



Satzung Gewährleistungsmarke

Regelungsgegenstand und Rechtsnatur

- Regelungsgegenstand: Gewährleistungsmarken i.S.d. § 106a MarkenG
- Gewährleistungsmarkensatzung als zwingende Voraussetzung für die Eintragung
- Mindestinhalt der Gewährleistungsmarkensatzung gem. § 106d MarkenG, Art. 17 UMDV

Satzung Gewährleistungsmarke

Typische Regelungen

- § 1 Name und Sitz des Anmelders
- § 2 Erklärung
- § 3 Organisation
- § 4 Zeichen, Waren und Dienstleistungen
- § 5 Eigenschaften der Produkte
- § 6 Benutzungsbedingungen
- § 7 Kreis der Berechtigten
- § 8 Überprüfung der Eigenschaften
- § 9 Überwachung der Benutzung
- § 10 Sanktionsbedingungen
- § 11 Verletzung der Gewährleistungsmarke

Satzung Gewährleistungsmarke

Anmelder und Erklärung

- Mindestinhalt gem. § 106d Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG, Art. 17 lit. a. und b. UMDV
 - Name des Inhabers des Gewährleistungsmarke
 - eine Erklärung des Inhabers der Gewährleistungsmarke zu seiner Neutralität

Satzung Gewährleistungsmarke

§ 1 Name und Sitz des Anmelders

Anmelder der Gewährleistungsmarke (nachfolgend auch Siegelgeber genannt) ist [Name und ladungsfähige Anschrift].

Satzung Gewährleistungsmarke

§ 2 Erklärung

Der Anmelder erfüllt die in § 106b Abs. 1 MarkenG / Art. 83 Abs. 2 UMV enthaltenen Anforderungen. Er übt selbst keine Tätigkeit aus, welche die Lieferung von Waren und die Erbringung von Dienstleistungen umfasst, für welche die Gewährleistung übernommen wird.

Satzung Gewährleistungsmarke

Zeichen, Waren, Dienstleistungen

- Mindestinhalt gem. § 106d Abs. 2 Nr. 3 - 5 MarkenG, Art. 17 lit. c. und e. UMDV
 - Darstellung der Gewährleistungsmarke
 - Angabe der Waren und Dienstleistungen, für die eine Gewährleistung bestehen soll
 - Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen von der Gewährleistung umfasst werden
- Klare Festlegung und Erläuterung der Produkteigenschaften erforderlich
- Allgemeine Beschreibung der Merkmale ist ausreichend.

Satzung Gewährleistungsmarke

§ 4 Zeichen, Waren und Dienstleistungen

1. Der Verein ist Inhaber nachstehender Gewährleistungsmarke (nachfolgend auch Zeichen genannt):
[Abbildung]
[Schriftzug]
2. Das Zeichen ist als Gewährleistungsmarke beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Registernummer [Reg.-Nr.] eingetragen.
3. Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zum Zeichen ist der Satzung als Anlage 1 beigelegt.

Satzung Gewährleistungsmarke

§ 5 Eigenschaften der Produkte

1. Das Zeichen macht Produkte (Waren und Dienstleistungen) kenntlich, die vom Siegelgeber festgelegte spezifische [qualitative / soziale / umweltbezogenen / ...] Produktmerkmale, sowie spezifische Anforderungen an die Umsetzung unternehmerischer Sorgfaltspflichten für [Qualität / Menschenrechte / Umwelt / ...] in Prozessen und Methoden zur Produktion in der relevanten Lieferkette erfüllen.
2. Ein Produkt kann das Zeichen tragen, wenn dem Siegelgeber die Einhaltung unternehmens- und produktbezogener Kriterien wie nachfolgend benannt nachgewiesen wurde.
3. Unternehmensbezogene Kriterien: das produktverantwortliche Unternehmen muss alle in Anlage 2 aufgestellten Voraussetzungen in Bezug auf unternehmerische Sorgfaltspflichten erfüllen und dies im Rahmen einer unabhängigen Prüfung des Unternehmens durch eine akkreditierte Prüfstelle nach Maßgabe dieser Satzung nachweisen.
4. Produktbezogene Kriterien: das Unternehmen muss für alle einzelnen Produkte, für welche das Zeichen genutzt werden soll, durch Vorlage von Siegeln, die auf Basis der Anforderungen in Anlage 3 vom Siegelgeber anerkannt wurden, belegen, dass die Produkte für die Produktionsschritte [Produktionsschritte benennen...] allen in Anlage 3 vorgegebenen Kriterien entsprechen.

Satzung Gewährleistungsmarke

Benutzungsbedingungen und Berechtigte

- Mindestinhalt gem. § 106 d Abs. 2 Nr. 6 und 7 MarkenG, Art. 17 lit. f. und g. UMDV
 - Bedingungen für die Benutzung der Gewährleistungsmarke, insbesondere die Bedingungen für Sanktionen
 - Angaben über die zur Benutzung der Gewährleistungsmarke befugten Personen

Satzung Gewährleistungsmarke

§ 6 Benutzungsbedingungen

1. Der Siegelgeber erteilt das Recht zur Benutzung des Zeichens nur unter der Voraussetzung, dass der jeweilige Antragsteller die Erfüllung der an das Zeichen geknüpften unternehmens- und produktbezogenen Kriterien durch Vorlage eines Zertifikates einer akkreditierten Prüfstelle nachweist.
2. Die Vergabestelle überwacht die Nutzung des Zeichens. Unternehmen haben während der Laufzeit die Möglichkeit, den Umfang des Zertifikats auf weitere Produkte zu erweitern, sofern diese die vorgenannten Bedingungen erfüllen.
3. Für die Zertifizierung durch eine akkreditierte Prüfstelle schließen die Unternehmen einen Vertrag mit einer Prüfstelle ab.

Satzung Gewährleistungsmarke

§ 7 Kreis der Berechtigten

1. Zur Benutzung der Gewährleistungsmarke sind nur Unternehmen berechtigt, die einen zutreffenden Unternehmenszweck verfolgen, die unternehmens- und produktbezogenen Kriterien nachweislich erfüllen und das Benutzungsrecht für das Zeichen erteilt bekommen haben.
2. Hierfür in Betracht kommen nach dem Unternehmenszweck grundsätzlich alle Unternehmen, die von der Gewährleistungsmarke umfasste Waren als eigene Waren herstellen und oder vertreiben. Dies umfasst sowohl Hersteller solcher Waren, als auch Handelsunternehmen, die Fremdprodukte unter Eigenmarken als eigene Waren anbieten. Nicht antragsberechtigt sind hingegen Unternehmen, die lediglich Fremdprodukte vertreiben, ohne dabei selbst als Produktverantwortliche für die entsprechenden Produkte aufzutreten.

Satzung Gewährleistungsmarke

Überprüfung und Überwachung

- Mindestinhalt gem. § 106d Abs. 2 Nr. 8 MarkenG, Art. 17 lit. h. UMDV: Angaben über die Art und Weise, in der der Inhaber der Gewährleistungsmarke
 - die von der Gewährleistung umfassten Eigenschaften zu prüfen und
 - die Benutzung der Marke zu überwachen hat
- Geregelt werden sollen insbesondere
 - Verfahren und Häufigkeit von Prüfungen und Überwachungsmaßnahmen
 - Qualifikation der Personen, welche die Prüfungen und Überwachungsmaßnahmen durchführen
 - Auslöser für zusätzliche oder verstärkte Prüfungs- und Überwachungsmaßnahmen
- Vgl. §§ 8 und 9 der Mustersatzung

Satzung Gewährleistungsmarke

Verletzung der Marke

- Mindestinhalt gem. § 106d Abs. 2 Nr. 9 MarkenG, Art. 17 lit. f. und g. UMDV:
 - Angaben über die Rechte und Pflichten der Beteiligten im Fall von Verletzungen der Gewährleistungsmarke

Satzung Gewährleistungsmarke

§ 11 Verletzungen der Gewährleistungsmarke

Das Recht zur Geltendmachung von Ansprüchen wegen einer Verletzung der Gewährleistungsmarke steht allein dem Zeicheninhaber zu. Dieser kann die Geltendmachung solcher Ansprüche nach freiem Ermessen in geeigneter Weise anderen Beteiligten, insbesondere der Geschäftsstelle, der Vergabestelle übertragen. Der Zeicheninhaber, geht in angemessenem Umfang gegen Verletzungshandlungen vor, um zu verhindern, dass die Gewährleistungsmarke missbräuchlich in einer der Gewährleistungsmarkensatzung widersprechenden Weise benutzt wird.

Satzung Gewährleistungsmarke

Modifikationen

- Darstellung der Aufbau- und Ablauforganisation (vgl. § 3 Mustersatzung)

F. Ökonomische Aspekte

- I. Bewertung von Marken
- II. Lizenzierung von Marken
- III. Verwertungsmöglichkeiten

I. Bewertung von Marken

1. Vorüberlegungen
2. Bewertungsstandards / -regeln
3. Bewertungsverfahren
4. Auswahl eines Bewertungsverfahrens



Bewertung von Marken

Vorüberlegungen

- Bewertungen sind immer abhängig vom Anlass, z.B.
 - Strategische Überlegungen
 - Steuerliche und bilanzielle Anlässe
 - Transaktion und Fungibilität
 - Risikoabsicherung und Finanzierung
- Bewertung ist grundsätzlich von der Lizenzierung zu unterscheiden, allerdings logischer Zusammenhang
 - Bewertung bei Veräußerung oder Erwerb von Marken etc.
 - Lizenzierung bei Nutzungsüberlassung (auf Zeit) etc.

Bewertung von Marken

Ausgewählte Bewertungsstandards / -regeln

- BMF-Schreiben „Verwaltungsgrundsätze Funktionsverlagerung“
- DIN ISO 10668 Markenbewertung – Anforderungen an die monetäre Markenbewertung
- IDW S 5

Bewertung von Marken

BMF-Schreiben „Vw.grds. Funktionsverlagerung“

- BMF-Schreiben vom 13.10.2010 „Grundsätze für die Prüfung der Einkunftsabgrenzung zwischen nahe stehenden Personen in Fällen von grenzüberschreitenden Funktionsverlagerungen (Verwaltungsgrundsätze Funktionsverlagerung)“
- Anwendung bei grenzüberschreitender Funktionsverlagerung
- grds. ist ein **kapitalwertorientiertes Verfahren** anzuwenden, z. B. nach IDW S 1 oder IDW S 5,
- **Barwert** ist auf der Grundlage des jeweils zu erwartenden „Reingewinns nach Steuern“ zu ermitteln

Bewertung von Marken

DIN ISO 10668 Markenbewertung

- Norm für Grundanforderungen an Methoden der monetären Markenwertmessung
- Metastandard
- keine Vorgabe einer bestimmten Bewertungsmethode
- Rahmenbedingungen werden vorgegeben

IDW S 5 Grundsätze zur Bewertung immaterieller Vermögenswerte

- Herausgeber: Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (IDW)
- von WP bei Bewertungen zu beachten
- Standard kann aber auch allgemein zur Markenbewertung genutzt werden

Bewertung von Marken

Bewertungsverfahren (1/2)

- **Marktpreisorientiertes Verfahren:**
Marktpreisen oder vergleichbaren Markttransaktionen
- **Kapitalwertorientiertes Verfahren:**
Barwert zurechenbaren Cash-Flows oder Kosteneinsparungen
- **Kostenorientiertes Verfahren:**
Reproduktions- oder Wiederbeschaffungskosten

Bewertung von Marken

Bewertungsverfahren (2/2)

- Nach DIN ISO 10688 Bewertung von Marken muss nach o.g. Verfahren erfolgen
- Welches Verfahren verwendet wird, hängt vom Einzelfall ab, insbes. von
 - Bewertungsanlass
 - Charakteristika der zu bewertenden Marke
- ggf. auch Kombination von Verfahren möglich

Bewertung von Marken

Marktpreisorientierte Bewertungsverfahren

- **Aktive Marktpreise**
 - Ermittlung beobachtbarer Marktpreise
 - hinreichend vergleichbare Vermögenswerte
 - Übernahme der Marktpreise
- **Analogiemethode**
 - Ermittlung von Bezugsgröße
 - Berechnung Multiplikator
- Verfahren relativ einfach anzuwenden
- häufig problematisch ist die Ermittlung der relevanten Vergleichswerte

Bewertung von Marken

Analogiemethode: Vorgehen

1. Ermittlung einer vergleichbaren Marke mit **bekanntem Marktpreis p_1**
2. Ermittlung einer **Bezugsgröße b_1** bei bekannter Marke, z.B. Umsatz, Kundenzahl etc.
3. Ermittlung des **Multiplikators m** als Dividend vom Marktpreis p_1 und Bezugsgröße b_1 , d.h. $m = p_1 / b_1$
4. Ermittlung der **identischen Bezugsgröße b_2** der zu bewertenden Marke
5. **Analogieschluss** von bekannter Bezugsgröße b_1 auf Bezugsgröße der zu bewertenden Marke b_2
6. **Berechnung** des zu ermittelnden Markenwerts $p_2 = b_2 * m$

Bewertung von Marken

Analogiemethode: Beispiel

- 1. Marktpreis:**
Eine vergleichbare Marke hat einen Marktpreis von 60 TEUR.
- 2. Bezugsgröße bekannte Marke:**
Mit dieser Marke wird ein Umsatz von 30 TEUR erzielt.
- 3. Multiplikator:** $m = 60 / 30 = 2$
- 4. Bezugsgröße zu bewertende Marke:**
Mit der zu bewertenden Marke wird ein Umsatz von 20 TEUR erzielt.
- 5. Analogieschluss**
- 6. Berechnung zu ermittelnder Marktwert:**
Der Umsatz der zu bewertenden Marke i.H.v. 20 TEUR wird mit dem Multiplikator von 2 multipliziert, d.h. die zu bewertende Marke hat einen Marktwert von $20 \text{ TEUR} * 2 = 40 \text{ TEUR}$.

Bewertung von Marken

Kapitalwertorientierte Bewertungsverfahren

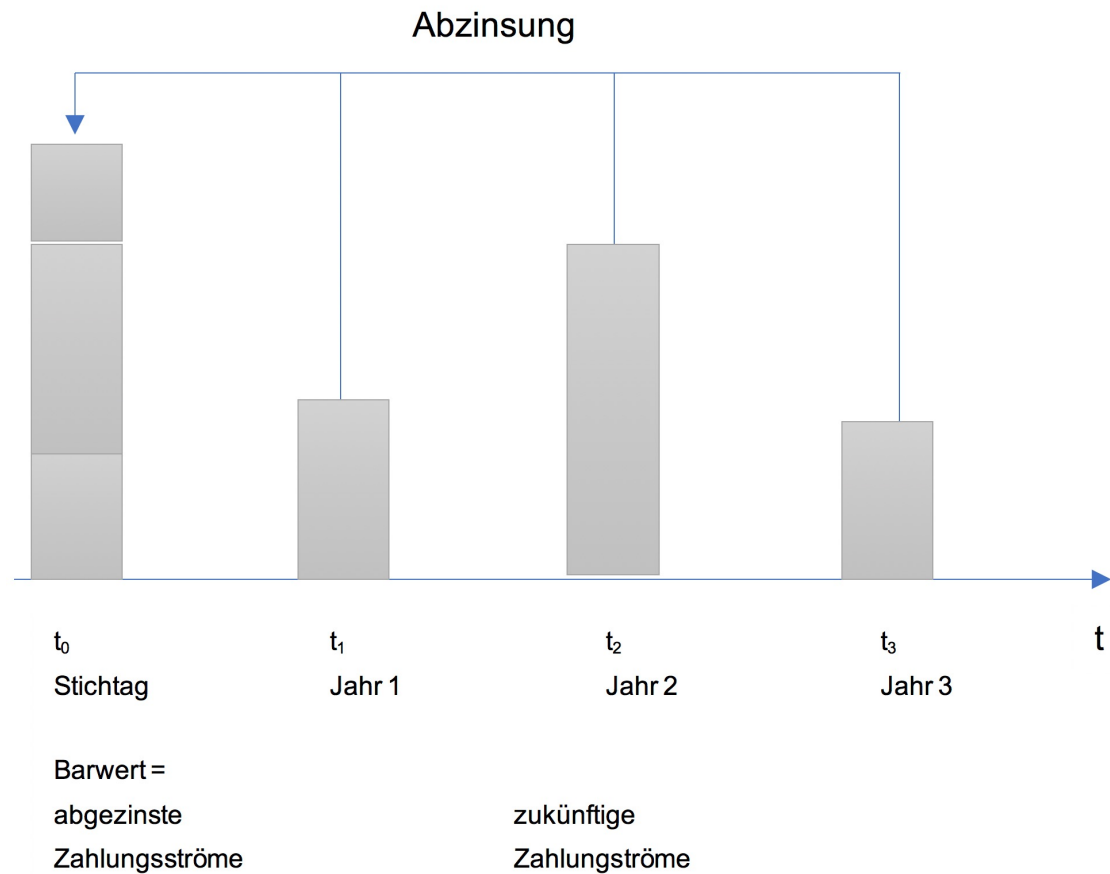
- Annahme: Bewertung anhand künftiger Erfolgsbeiträge in Form von Zahlungsströmen (Cash-Flows)
- Wert der Marke als Summe der Barwerte des zurechenbaren, zukünftig zu erzielendem Cash-Flow aus der Nutzung der Marke während der zu erwartenden Nutzungsdauer

$$BW_0 = \sum_{t=0}^t C^t \cdot (1 + i)^{-t}$$

- Problem 1: Isolierung der spezifischen Zahlungsströme
- Problem 2: Bestimmung der Lebens- / Nutzungsdauer

Bewertung von Marken

Barwert



$$BW_0 = \sum_{t=0}^t C^t \cdot (1 + i)^{-t}$$

Bewertung von Marken

Berechnungsmethoden Barwert

- Methode der unmittelbaren Cash-Flow-Prognose
- Methode der Lizenzpreisanalogie
- Residualwertmethode
- Mehrgewinnmethode

Bewertung von Marken

Methode der unmittelbaren Cash-Flow-Prognose

- Vorgehen:
 1. Ermittlung der spezifischen Cash-Flows
 2. Ermittlung Kapitalisierungszinssatz
 - Orientierung am Bewertungsanlass
 - ggf. Ableitung vom Kapitalmarkt, insbes. bei steuerlichen und bilanziellen Bewertungsanlässen
- vgl. Darstellung zum Barwert

Bewertung von Marken

Methode der Lizenzpreisanalogie

- Markenwert wird auf der Basis des Barwerts der Lizenzerlöse aus der Zukunft ermittelt
- Grundlage sind diejenigen Zahlungsströme, welche sich aus der Lizenzierung der Marke erzielen lassen
- vgl. i.Ü. Darstellung zum Barwert

Bewertung von Marken

Residualwertmethode

- Markenwert als Residualwert aus dem Gesamtwert des Unternehmens nach Abzug der Wertbeiträge aller anderen Vermögensgegenstände (residual = als Reserve zurückbleibend)
- Beispiel:
 - Gesamtunternehmenswert
 - ./. Sachanlagevermögen
 - ./. Finanzanlagen
 - ./. Umlaufvermögen
 - ./. Immaterielles Vermögen (Goodwill
(Kundenstamm, Patente, etc.)
 - = zu ermittelnder Markenwert

Bewertung von Marken

Mehrgewinnmethode

- Markenwert wird auf der Basis des Barwerts des **durch die Verwendung der Marke erzielbaren Mehrgewinns** aus der Zukunft ermittelt
- Vergleich mit vergleichbarem Unternehmen, welches die Marke nicht verwendet
- Zwei Formen der Mehrgewinnmethode:
 - **Preispremium-Methode:** Preis des Markenproduktes wird mit dem Preis für ein generisches, nicht markiertes Produkt verglichen
 - **Mengenpremium-Methode** (auch Volumenpremium-Methode): zusätzlich generierte Marktanteile mit der Marke als Grundlage
- vgl. i.Ü. Darstellung zum Barwert

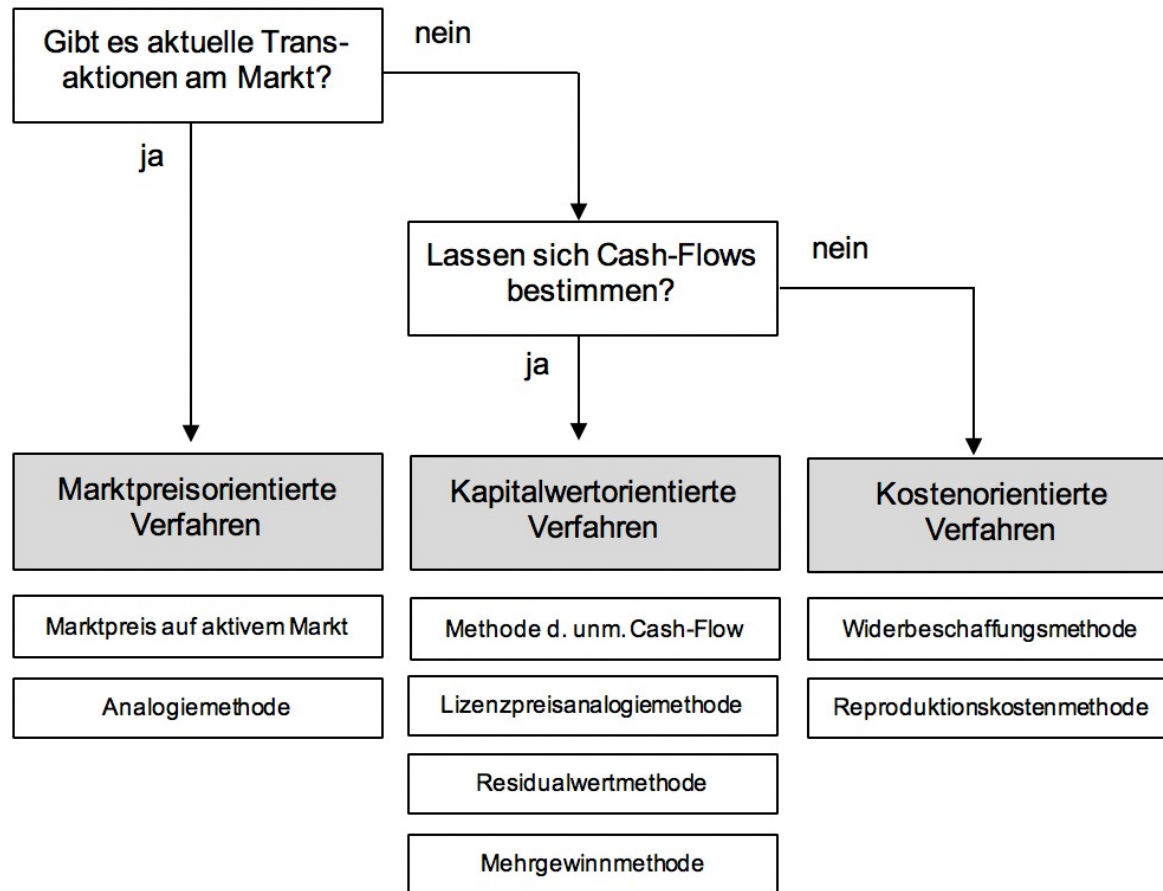
Bewertung von Marken

Kostenorientierte Bewertungsverfahren

- Bewertung der Marke anhand
 - historischer Anschaffungs- bzw. Reproduktionskosten (**Reproduktionskostenmethode**) oder
 - an zukünftigen Wiederbeschaffungskosten (**Wiederbeschaffungsmethode**)
- **konzeptionelle Schwäche**: zukünftige Nutzen der Marke wird regelmäßig vollständig ausgeblendet und nicht berücksichtigt
- Kostenorientierte Bewertung ermöglicht ggf. in Kombination zu anderen Bewertungsverfahren eine **Plausibilitätskontrolle**

Bewertung von Marken

Auswahl eines Bewertungsverfahrens



II. Lizenzierung von Marken

1. Vorüberlegungen
2. Lizenzmodelle
3. Lizenzbewertungsverfahren
4. Gestaltung der Lizenz



Lizenzierung von Marken

Vorüberlegungen

- Lizenzierung ermöglicht die **Trennung von Eigentum und Nutzung**
- Lizenzgeber und der Lizenznehmer können zu einem gewissen Teil die **Chancen und Risiken** aus einem Vermögenswert aufteilen
- Aufteilung der Chancen und Risiken hängt von Ausgestaltung der **Lizenzgebühr und des Vertragsinhalts** ab und umgekehrt

Lizenzierung von Marken

Ausgewählte Risiken

- Entwicklungsrisiko
- Produktionsrisiko
- Marktrisiko
- Verletzungsrisiko
- Verlustrisiko
- Vertriebsrisiko
- ...

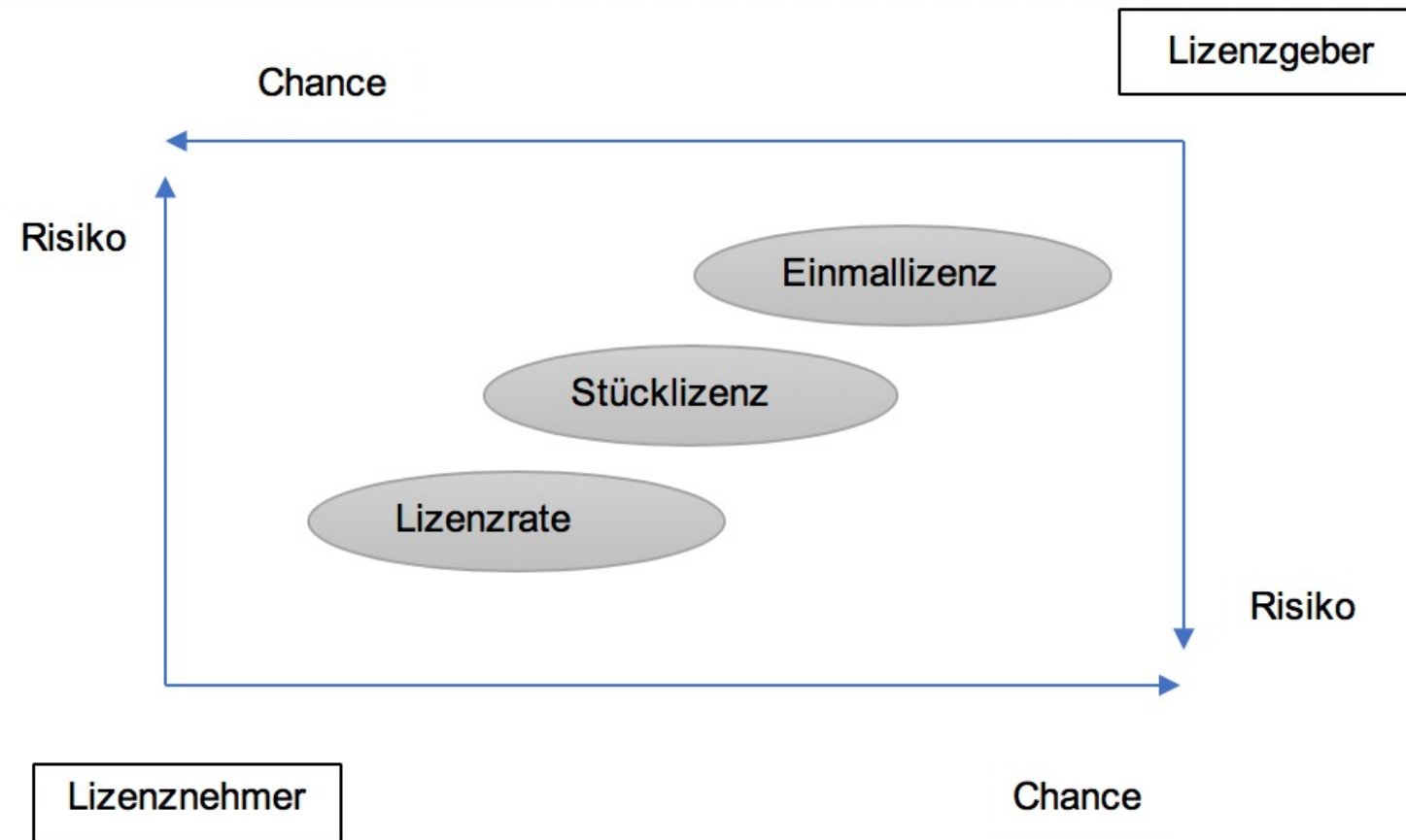
Lizenzierung von Marken

Lizenzmodelle

- **Einmallizenz:** einmalig Zahlung oder fixe Raten
- **Stücklizenz:** Fixbetrag pro Stück
- **Lizenzrate in %:** Lizenzgebühr als Prozentsatz einer Bezugsgröße
- Mindestlizenz / Garantielizenz
- gestaffelte Lizenzen, z.B. in Abhängigkeit von bestimmten Grenzen der Nettoverkaufspreise

Lizenzierung von Marken

Chancen- und Risikoverteilung einzelner Lizenzmodelle



Lizenzierung von Marken

Einmallizenz

Konsequenzen **Lizenznehmer:**

- hohe Anfangsinvestition
- volle Übernahme des Marktrisikos (Mengen- und Preisrisiko)
- Größenvorteile sind realisierbar („economies of scale“), d.h. Fixkostendegression:
Lizenzkosten pro Stück sinken mit steigender Absatzmenge

Konsequenzen **Lizenzgeber:**

- kein Marktrisiko
- eingeschränkte Teilhabe an positiver Marktentwicklung
- Entwicklungsrisiko ist durch Einmalzahlung ggf. vollständig gedeckt

Lizenzierung von Marken

Stücklizenz

Konsequenzen **Lizenznehmer:**

- Marktrisiko in Form des Preisrisikos: Preiserosion kann zu hohem Druck auf Margen führen, da pro Stück Lizenzkosten fix sind
- Reduktion des Fixkostenblocks im Vergleich zur Einmallizenz

Konsequenzen **Lizenzgeber:**

- Marktrisiko in Form des Mengenrisikos: Absatzmenge muss ausreichend sein, um Entwicklungskosten zu decken
- Entwicklungsrisiko, falls Entwicklungskosten nicht gedeckt werden, s.o.
- Chance auf Teilhabe an positiver Absatzentwicklung

Lizenzierung von Marken

Lizenzrate in %

Konsequenzen **Lizenznehmer**:

- Marktrisiko durch Kosten für eigene Investitionen in Produktion, Marketing, Vertrieb, etc.
- Keine Fixkosten aus der Lizenzierung

Konsequenzen **Lizenzgeber**:

- Marktrisiko in Form eines Preis- und Mengenrisikos: Nettoumsatzerlöse müssen ausreichend sein, um Entwicklungskosten zu decken
- Entwicklungsrisiko, falls Entwicklungskosten nicht gedeckt werden, s.o.
- Chance auf Teilhabe an positiven Umsatzentwicklungen (sowohl Preis- als auch Mengenentwicklung)

Lizenzierung von Marken

Lizenzbewertungsverfahren

- **Marktorientierte Lizenzermittlung:** Lizenzermittlung auf Basis verfügbarer bekannter Lizenzen
- **Methode des umgerechneten Wertes:** ein (bekannter) Wert wird für den Lizenzgegenstand umgerechnet
- **Profit Split:** Orientierung an den erwarteten Ergebnissen aus der Lizenznutzung

Lizenzierung von Marken

Marktorientierte Lizenzermittlung

- Lizenzermittlung auf Basis verfügbarer bekannter Lizenzen bzw. Anlehnung an bekannte, übliche Lizenzraten
- Lizenzsätze je nach Bereich von 0,5 % bis 10 % des Umsatzes
- In Luxussegmenten ggf. auch höher
- Vorteil: leicht anwendbar
- Nachteil: häufig fehlende Daten

Lizenzierung von Marken

Marktorientierte Lizenzermittlung: Datenquellen

- veröffentlichte Lizenzraten in Literatur, z.B. Groß/Strunck, Lizenzgebühren, 5. Aufl. 2021
- Lizenzraten aus der Rechtsprechung
- Auskünfte von Branchenverbänden
- Datenbanken
- Unternehmensinterne Informationen, intern gesammelte Lizenzen
- ...

Lizenzierung von Marken

Methode des „umgerechneten“ Wertes

- ein (bekannter) Wert wird für den Lizenzgegenstand umgerechnet
- grundlegende Idee: Lizenzgeber bekommt den Wert des Lizenzgegenstandes über die Nutzungsüberlassung mittels Lizenzzahlungen vergütet
- Ermittlung der Lizenzgebühr:

Wert = künftige finanzielle Überschüsse aus der Verwertung * Lizenzrate

bzw. nach Umformung:

$$\text{Lizenzrate} = \frac{\text{Wert}}{\text{künftige finanzielle Überschüsse aus der Verwertung}}$$

Lizenzierung von Marken

Profit Split

- Lizenzermittlung unter Orientierung an den erwarteten (Mehr-) Ergebnissen aus der Lizenznutzung
- grds. beliebige Aufteilung möglich
- Chancen-Risiko-Verhältnis sollte berücksichtigt werden
- Lizenzierungspraxis häufig sog. „25% Rule“: Von den Ergebnissen steht dem Lizenzgeber $\frac{1}{4}$ zu
- Vorteil: einfache Anwendbarkeit
- Nachteil: individuelle Parameter können übersehen werden

Lizenzierung von Marken

Beispiel 25% Rule

	TEUR	in % Umsatz
Umsatz	50	100%
Materialkosten	./. 20	40%
Personalkosten	./. 15	30%
Abschreibung	./. 10	20%
Operativer Gewinn	5	10%

Umsatzlizenz nach der 25%-Rule:

- Die Umsatzrendite (= Gewinn/Umsatz) im Beispiel beträgt $5/50 = 0,1$ bzw. 10%.
- 25% des Gewinns entspricht bei einer Umsatzrendite von 10% einer Umsatzlizenz von $10\% * 25\% = 2,5\%$
- Die Lizenzzahlung auf Basis einer Umsatzlizenz errechnet sich wie folgt:
 $\text{Umsatz} * \text{Lizenzrate} = \text{Lizenzzahlung}$
bzw.
 $50 \times 2,5\% = 1,25$
- Dies entspricht 25% des Gewinns von 5.

III. Verwertungsmöglichkeiten



Verwertungsmöglichkeiten

Übersicht

- Marken-Börsen
- Branchenverbände
- Erklärung der Lizenzbereitschaft
- Direkte Verwertung

Verwertungsmöglichkeiten

Marken-Börsen

- Beispiel: <https://www.brandvillage.com/de/marken.html>
- Problem der Verbindung von Angebot und Nachfrage

Verwertungsmöglichkeiten

Branchenverbände

- Kontakt über einschlägige Branchenverbände
- insbesondere für kleinere Nischenmärkte mit wenigen Marktteilnehmern

Verwertungsmöglichkeiten

Erklärung Lizenzbereitschaft

- in das Markenregister aufzunehmende Erklärung der Veräußerungs- oder Lizenzierungsbereitschaft, § 42c MarkenV
- Erklärung ist gebührenfrei, unverbindlich und jederzeit widerruflich

Verwertungsmöglichkeiten

Direkte Verwertung

- direkte Kontaktaufnahme mit potenziellen Interessenten, z.B.
 - Wettbewerber
 - Kooperationspartner
 - Investoren.
- Potential der angebotenen Marke ist i.d.R. bekannt
- häufig ausreichend großes Verwertungs- und Nutzungsinteresse vorhanden
- direkte Verwertung hat regelmäßig die aussichtsreichsten Verwertungsmöglichkeiten

Vielen Dank!



böhm anwaltskanzlei.

Am Borsigturm 11
D 13507 Berlin

+49 30 39885386-0
mail@boehmkanz.de
boehmanwaltskanzlei.de