

Zivilrechtliche und kartellrechtliche Schranken bei der Lizenzierung von Computersoftware – Ausschließlichkeitsbindungen des Herstellers

Jürgen Ensthaler

I. Zivilrechtliche Grenzen der Zulässigkeit

Lizenzvereinbarungen mit Ausschließlichkeitsbindung spielen vor allem bei Computerprogrammen eine Rolle, die vom Software-Entwickler für einen ganz bestimmten Kunden im Rahmen eines Werk- oder Dienstvertrages erstellt werden. Der Auftraggeber ist in den meisten Fällen daran interessiert, an diesen Programmen ein exklusives Nutzungsrecht zu erhalten. Dabei kann es ihm um die konkurrenzlose Vergabe weiterer Nutzungsrechte gehen oder darum, Dienstleistungen exklusiv anbieten zu können. Für den Fall des urheberrechtlichen Schutzes der Programme ist die Vergabe ausschließlicher Lizenzen durch § 31 UrhG anerkannt, für den Fall eines patentrechtlichen Schutzes erlaubt § 9 Patentgesetz die Einräumung einer ausschließlichen Lizenz. Auch für gesetzlich nicht geschütztes Know-how bestehen grundsätzlich keine Bedenken, ausschließlich Verwertungsrechte zu vereinbaren, d.h. den Geber von jeder weiteren Nutzungsmöglichkeit auszuschließen.¹

1. Ein Programm ist aber nicht nur in seiner ganz konkreten Art, der bestimmten Art und Weise der Festlegung der Befehlsfolgen, der Platzierung von Routinen an einen bestimmten Ort, lauffähig, sondern kann seine Zwecke ebensogut in zum Teil auch erheblich abgeänderter Form erfüllen.² Dem Auftraggeber ist deshalb daran gelegen, dem Hersteller nicht nur die Verwertung der konkreten Programmversion zu verbieten, sondern auch die Verwertung ähnlicher Programme.³ Eine Lizenzvereinbarung, nach der es dem Auftragnehmer verboten wäre, Bearbeitungen im Sinne der §§ 3, 23 UrhG zu vertreiben, wäre zivilrechtlich unproblematisch. Eine "unfreie Bearbeitung" im Sinne der §§ 3, 23 UrhG liegt nur dann vor, wenn die Vorgaben des vorbestehenden Werkes unverkennbar sind.⁴ Eine unfreie Bearbeitung ist gegeben, wenn das Programm nur insoweit geändert wird, daß andere Daten aufgenommen werden, daß es für eine andere Hardware-Konfiguration vorbereitet wird, eventuell noch Sprungadressen und Routinen verändert werden, ansonsten aber die gleiche Logik besteht, insbesondere die gleiche programmtechnische Aufbereitung der Optimierungsziele beibehalten wird.⁵

Mit diesem Verwertungsverbot wird sich der Auftraggeber nicht immer zufriedengeben. Er wird auch Nachentwicklungen verbieten wollen, die urheberrechtlich sogenannte "freie Bearbeitungen" (§ 24 UrhG), also Werke sind, die sich nur "lose" an die vorgeschaffenen Produkte anlehnen.⁶ Auf Computerprogramme bezogen ist damit gemeint: Dem Hersteller wird verboten, das gleiche Anwendungsgebiet, z. B. ein Lagerhaltungsprogramm zur Verwirklichung eines just-in-time-Modells, ein Inkassoprogramm, das sowohl das gerichtliche und außergerichtliche Mahnverfahren wie betriebswirtschaftlich relevante Daten berücksichtigt, noch einmal zu bearbeiten; ein programmtechnisch aufgearbeitetes Bildübertragungsverfahren, z. B. "VICOM"⁷, für ein Tonübertragungsverfahren zu nutzen, das auf der Grundlage gleicher Algorithmen arbeitet.

Programmvariationen und Verwertungsverbot

Verbot von Nachentwicklungen in "freier Bearbeitung"?

Professor Dr. jur. Dr. rer. pol. Jürgen Ensthaler ist Lehrstuhlinhaber für Zivil- und Wirtschaftsrecht an der Universität Kaiserslautern.

¹ Vgl. aus kartellrechtlicher Sicht Emmerich in Immenga/Mestmäcker, Komm. zum GWB. 2. Aufl., München 1992, § 21 Rdnrn. 5 ff.

² Aus der Informatikliteratur ist bekannt, daß zahlreiche Algorithmen wegen ihres grundsätzlichen Charakters in System- wie in Anwendungssoftware vorkommen; z. T. genügen wenige Arbeitsstunden, um Algorithmen für andere als ursprünglich gedachte Einsätze umzuarbeiten. Vgl. R. Sedgewick, Algorithms, Reading, Mass., 2. Aufl. 1988; N. Wirth, Algorithmen und Datenstrukturen, Stuttgart, 4. Aufl. 1986.

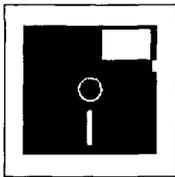
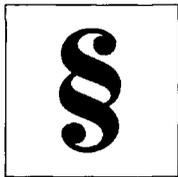
³ Vgl. BGH GRUR 1985, 1041 – Inkassoprogramm (= IuR 1986, S. 18–23 m. Anm. Zahrnt). Im Verletzungsprozeß ging es um mehrere Programmvarianten des plagierte Originalprogramms.

⁴ Vgl. Ulmer, Urheber- und Verlagsrecht, 3. Aufl., Berlin 1980, S. 269.

⁵ Vgl. dazu Haberstumpf in M. Lehmann (Hrsg.) Rechtsschutz und Verwertung von Computerprogrammen, Köln 1988, S. 66 f.; Harte-Bavendamm in Gloy (Hrsg.), Handbuch des Wettbewerbsrechts, München 1986, S. 370 f.

⁶ Schrickler-Loewenheim, Urheberrecht, § 24, Rdnr. 1.

⁷ CR 1986, 537 ff.



Konkretes Programm und
Algorithmus

Verwendbarkeit von
Algorithmientypen

Wirtschaftliche Folgen,
Interessenlage,
Wertungsprobleme

Prüfung an Art. 12 GG

Konkretes Programm und der Programmentwicklung zugrunde liegende Algorithmen stehen häufig im Verhältnis von Universalität und Spezialität zueinander. Das liegt zu einem ganz bedeutsamen Teil daran, daß im Zusammenhang mit Software-Entwicklungen vielfach neue Algorithmen entstehen und diese Algorithmen nicht nur für die Verwendung taugen, für die sie gedacht sind. Algorithmen sind auch mathematische Formeln, deren Logik sich nur in seltenen Fällen auf ein konkretes Anwendungsproblem beschränken läßt.⁸ Das wird schon deutlich, wenn man Algorithmentypen danach untersucht, in welchen unterschiedlichen Bereichen sie verwendbar sind. Einfache Beispiele für einen vielfältigen Einsatz lassen sich bei den Sortier- und Suchalgorithmen finden. Sortieralgorithmen taugen sowohl zum Einsatz innerhalb der Systemsoftware (Ordnen von Druckaufträgen nach ihrer Priorität in einer Warteschlange) als auch in Anwendungssoftware (z. B. Sortieren der Einträge in einer Datenbank nach den Anfangsbuchstaben). Nicht anders verhält es sich bei den "Suchalgorithmen", z. B.: Suchen einer bestimmten Datei auf dem Plattenspeicher (Systemsoftware); Suchen nach einem bestimmten Wort in einem Brief durch ein Textverarbeitungssystem (Anwendungssoftware).

2. Wirtschaftlich würde der Software-Unternehmer bei der Wirksamkeit eines Verbots der erörterten Art nach Erledigung des Auftrages oft vor dem Nichts stehen. Gerade kleine und mittlere Software-Unternehmen etablieren sich auf dem Markt häufig erst durch entsprechende Aufträge von Großanwendern. Die Entwicklung der gewünschten Programme dauert dabei nicht selten Jahre und das in dem fertiggestellten Programm steckende Know-how ist gleichzusetzen mit dem – durch die Entwicklung entstandenen – fachlichen Wissen der Programmierer selbst. Ein weitreichendes Verbot, etwa Programme der in Rede stehenden Art überhaupt nicht, zumindest für lange Zeit nicht zu entwickeln und das bei der Programmentwicklung erworbene Know-how geheimzuhalten, kann für den Software-Unternehmer eine wesentliche Beeinträchtigung der durch Art. 12 GG geschützten Berufsausübungsfreiheit sein, was die Überprüfung der Sittenwidrigkeit einer solchen Vereinbarung nahelegt.⁹

Die enge Begrenzung einer über die Geltungsdauer eines Arbeitsvertrages hinausgehenden Geheimhaltungspflicht durch die Rechtsprechung ist an Art. 12 GG orientiert.¹⁰ Art. 12 GG unterscheidet nicht zwischen selbständiger und unselbständiger Arbeit und ist somit auch für das hier behandelte Problem relevant.

Die Rechtsprechung hat für Konkurrenzklauseln, die die Berufsausübungsfreiheit beschränken, die Sittenwidrigkeitsgrenze dort gezogen, wo die Berufsausübungsfreiheit und die wirtschaftliche Betätigungsfreiheit in einer "mit den gesunden Auffassungen nicht mehr zu vereinbarenden Weise eingeschränkt ist".¹¹ Für die Wertabwägung soll es unerheblich sein, ob eine lange Wettbewerbsbeschränkung Teil einer vertraglichen Leistung des Gebenden ist, die eventuell mit einer äquivalenten Gegenleistung abgegolten ist.¹² Entscheidend ist nach der Rechtsprechung, ob sich das Verbot bei Würdigung aller Umstände nach seinem zeitlichen, örtlichen und vor allem gegenständlichen Umfang im Rahmen des dem Belasteten Zumutbaren hält.¹³

Der BGH zieht die Sittenwidrigkeitsgrenze dort, wo die Bindung nicht mehr im "vernünftigen" Zusammenhang mit den "berechtigten" Interessen des Binders steht und deshalb als selbständige Pflicht des Gebenden erscheint, die dann im Ergebnis einem Berufsverbot nahekommen kann.¹⁴

⁸ Darin liegt ja gerade die Schwierigkeit, im gewerblichen Rechtsschutz bei der Frage nach dem urheber- und patentrechtlichen Schutz der Programme zu Ergebnissen zu kommen; die Eingrenzung des Schutzes ist hier das Problem.

⁹ Im Hinblick auf den Verlagsvertrag wird von Rechtsprechung und Literatur eine weitreichende Wettbewerbsbeschränkung als zulässig anerkannt, vgl. BGH, GRUR 1973, 426, 427 – Medizinstudent. In der Literatur hat man hier zur Abgrenzung der zulässigen von der unzulässigen Enthaltungspflicht den Grundsatz aufgestellt: eine Konkurrenzklausele ist insoweit zulässig, als sie Zweitschöpfungen verbietet, die die Erstschöpfung überflüssig machen. So Hubmann, Urheber- und Verlagsrecht, S. 68, 207; Hertin, in: Fromm/Nordemann, Rdnr. 10 vor § 31 UrhG.

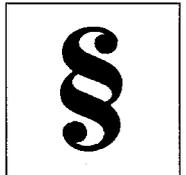
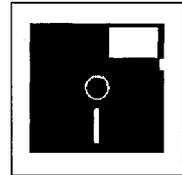
¹⁰ Siehe dazu Harte-Bavendamm, Handbuch des Wettbewerbsrechts, § 43 Rn. 44 ff. (49); zur Geheimniswahrung nach Ende des Arbeitsverhältnisses vgl. Molkenbauer, in: BB 1990, 1196 ff..

¹¹ BGH NJW 1979, 1605, 1606; BGHZ 91, 1 (7); BGH GRUR 1984, 298 (299); BGH WM 1986, 1251 ff.; LAG München VersR 1987, 218 ff.; BGH DB 1990, 2588 = NJW 1991, 699 (Wirtschaftsprüfer).

¹² BGH NJW 1979, 1605.

¹³ BGH NJW 1968, 1717; OLG Hamm BB 1971, 1077 und K. Schmidt, BB 1979, 1173; vgl. auch BGH NJW 1964, 2203 und BGH NJW 1974, 74; BGH GRUR 1989, 534 ff.

¹⁴ BGH NJW 1979, 1585.



Mit dieser Wertung läßt sich nur etwas beginnen, wenn man ihre Kriterien näher bestimmt. Artikel 12 GG unterscheidet zwar nicht zwischen selbständiger und unselbständiger Arbeit, der Grundrechtsartikel ist auch bei Werk- und Dienstverträgen zu beachten. Dort hat aber das Recht auf wirtschaftliche Betätigungsfreiheit eine große Bedeutung, das nur dann zur Geltung kommen kann, wenn die Parteien möglichst ungestört darüber befinden können, welche Gegenleistung ihnen welche Leistung wert ist; wenn sie grundsätzlich frei kontrahieren können und Beschränkungen besonderer Begründung bedürfen. Besondere Gründe lassen sich hier finden.

Die Situation kleiner und mittlerer Software-Häuser, die für einen Großanwender oft über Jahre ein Programm oder eine Programmpalette entwickeln, ist vielfach schon arbeitnehmerähnlich. In vielen Fällen werden Programmierer unabhängig von einem ausdrücklich abgeschlossenen Arbeitsvertrag wegen ihrer völligen Einbeziehung in den Betriebsablauf des Unternehmens des Auftraggebers bereits Arbeitnehmer sein. Kleine und mittlere Software-Häuser entwickeln nicht selten umfangreiche Programme gemeinsam mit den im Betrieb des Auftraggebers beschäftigten Fachleuten. Sie sitzen im gleichen Büro, ihnen sind die gleichen Arbeitszeiten vorgegeben und nicht selten sind sie in die dort bestehende Hierarchie eingegliedert, d.h. auch weisungsgebunden. Dies sind Kriterien, die nach ständiger Rechtsprechung des BAG zum Arbeitsvertrag führen.¹⁵ Der dann einschlägige Arbeitnehmerschutz ist unmittelbar oder mittelbar¹⁶ durch die §§ 74 ff. HGB gekennzeichnet. Wesentlich ist hier, daß ein Wettbewerbsverbot über die Zeitdauer von 2 Jahren hinaus unwirksam ist.

Die Gründe für den dann einschlägigen Arbeitnehmerschutz sind aber auch außerhalb des Arbeitsvertrages zu berücksichtigen. Was die Programmierer anzubieten haben, ist häufig "nur" ihr Fachwissen über die Möglichkeiten der Entwicklung von Programmen überhaupt, das dann im Zuge der Programmentwicklung zu einem Spezialwissen über die Entwicklung der gegenständlichen Programme heranreift. Wenn der Softwareproduzent über Jahre nur an der Entwicklung eines oder weniger bestimmter Programme beteiligt ist, ist seine spätere Konkurrenzfähigkeit ganz wesentlich von der Möglichkeit abhängig, das bei der Entwicklung erworbene Wissen vermarkten zu können. Seine Situation ist ähnlich der eines Arbeitnehmers, dessen Qualifikation nach mehrjähriger Zugehörigkeit zu einem bestimmten Betrieb von der Art der ihm zugewiesenen Aufgaben abhängt. Für den Software-Bereich ist insbesondere zu berücksichtigen, daß sich die Regeln des Software-Engineerings noch in der Entwicklung befinden. Die Regeln werden vielfach erst durch die praktische Tätigkeit bei der Entwicklung anspruchsvoller Programme gewonnen oder ergänzt. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sind dann zugleich das Handwerkszeug des Programmierers, von dem er nicht unbegrenzt entsetzt werden darf.

Der "kleine" Softwareproduzent, der über längere Zeit mit seiner ganzen Arbeitskraft an der Entwicklung bestimmter Programme für einen Großanwender oder einen Hardwarehersteller arbeitet, kann aus den gleichen wie für den Arbeitnehmerschutz bedeutsamen Gründen von seinen dabei entwickelten Fähigkeiten und Fertigkeiten nicht entsetzt werden. Er hat sicher bei entsprechender vertraglicher Vereinbarung Stillschweigen darüber zu wahren, daß die ihn beauftragende Firma das Programm benutzt, er hat die im Programm verwandten betriebsbezogenen Daten niemandem bekanntzugeben, und die Konkurrenzklausel muß ein Verbot ermöglichen, das Programm in identischer oder nahezu identischer Form nachzuahmen. Sie muß aber insofern nach § 138 BGB unwirksam sein, wie es dem Programmierer für einen längeren Zeitraum als zwei Jahre verboten ist, Programme mit gleicher Zwecksetzung für Dritte zu entwickeln oder selbst zu nutzen.

Für die großen Softwareproduzenten, namentlich Firmen wie z. B. Siemens und IBM, gelten die obengenannten Beschränkungen nicht. Entwicklungsverbote können ihnen im Hinblick auf § 138 BGB im größeren Umfange auferlegt werden. Es ist aber zu bedenken, daß – zumindest aus heutiger Sicht – Software ein relativ schnell alterndes Produkt ist. Programme, die einmal auf dem Markt sind, werden schnell und (auch) in erlaubter Weise nachentwickelt; selbst Spezialprogramme werden selten so originell sein, daß sie nur auf die Bedürfnisse eines Anwenders hin entwickelt sind. Auch ihre Nachentwicklung ist in relativ

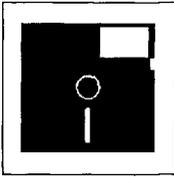
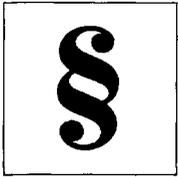
Die Situationen kleiner und mittlerer Software-Häuser

Der "kleine" Softwareproduzent

Die großen Softwareproduzenten

¹⁵ BAGE 19, 324 (329); BAGE 30, 163 (169); BAGE 36, 77 (84); BAGE 41, 247 (258).

¹⁶ Beschränkungen des HGB, § 74a (Höchstfrist 2 Jahre) gelten auch für nichtkaufmännische Arbeitnehmer BAG 22, 6, 125, 324; einbezogen sind auch Angestellte von Freiberuflern, BAG BB 1972, 447, Gesellschafter-Prokuristen, OLG Karlsruhe, OLGZ 87, 271. Vgl. die Übersicht bei Palandt-Heinrichs, BGB, § 138, Rdnr. 105; BGH NJW 1984, 2366 mit Anm. Sina DB 1985, 902.



Einschränkung der
Konkurrenzklauseln

kurzer Zeit wahrscheinlich. Von dem Moment an, wo ähnliche Programme auf dem Markt sind, darf es dem Produzenten nicht mehr verwehrt sein, selbst wieder Programme solcher Art zu entwickeln und zu vertreiben. Eine darüber hinausgehende Beschränkung wäre dem Produzenten nicht zumutbar. Er könnte erst dann seine Ressourcen wieder nutzen, wenn der Markt gesättigt ist.

3. Eine wesentliche Einschränkung erhalten die Konkurrenzklauseln in jedem Fall dadurch, daß die großen Softwareproduzenten die Software von angestellten Programmierern entwickeln lassen. Die dem Softwareunternehmer auferlegten Pflichten sind deshalb in wesentlichen Bereichen nur soweit durchsetzbar, wie der Arbeitgeber seinen Angestellten Geheimhaltungspflichten auferlegen kann. Während der Zugehörigkeit zum Betrieb unterliegen die Angestellten einer umfassenden Geheimhaltungspflicht und natürlich selbst einem Konkurrenzverbot.¹⁷ Nachvertragliche Pflichten dieser Art können aber nur in einem beschränkten Umfange auferlegt werden.¹⁸

II. Kartellrechtliche Schranken

Ein dem Lizenzgeber durch den Lizenzvertrag auferlegtes Verbot, auch nur in Anlehnung an das lizenzierte Programm entwickelte Programme zu vertreiben, könnte gegen die §§ 20, 21 GWB verstoßen oder nach § 1 GWB unwirksam sein, soweit der Vertragszweck darauf gerichtet ist, Wettbewerb abzukaufen.

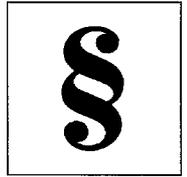
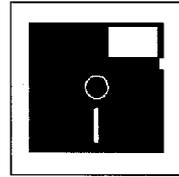
Schutzschwerpunkt:
Urheberrecht

1. Computerprogramme sind, soweit ein sonderrechtlicher Schutz in Betracht kommt, überwiegend dem urheberrechtlichen Schutz unterstellt. § 20 GWB ist auf urheberrechtlich geschützte Leistungen nicht anwendbar. Der Gesetzgeber hat die Urheberrechte nicht in den § 20 GWB aufgenommen, er wollte also offenbar nicht, daß die kartellrechtlichen Vorschriften über Patent- und Gebrauchsmusterlizenzverträge auch auf Lizenzverträge über Urheberrechte angewandt werden sollen. Der § 21 GWB (der die geheime, die Technik bereichernde Leistung behandelt) ist praktisch die Fortsetzung des Gedankens des § 20 GWB für technische oder fabrikatorische Verbesserungen, die nicht die gesetzlichen Voraussetzungen des Patent- oder Gebrauchsmusterschutzes erreichen oder vom Erfinder nicht offenbart werden, aber materiell eben doch in diese Kategorie gehören. Der urheberrechtliche Schutz der Programme erstreckt sich – unstreitig – nicht auf die wesentlichen Programmelemente, die mathematisch/softwaretechnischen Algorithmen, von deren qualitativen Fähigkeiten die Funktionsfähigkeit des Programms wesentlich abhängt. Außerdem bewirken die Programme immer einen “technischen Effekt”, die Hardware kann nur im Zusammenhang mit dem lauffähigen Programm genutzt werden. Der Programmablauf führt zum Aufbau von Schaltungen, Energie, elektrischer Strom, wird zweckgebunden beeinflusst.¹⁹ Der gesetzgeberische Zweck des § 21 GWB trifft auch auf Computerprogramme zu. Programme können somit *die Technik bereichernde Leistungen* i. S. v. § 21 GWB sein.

¹⁷ §§ 17 I UWG, 74 ff. HGB.

¹⁸ Bei vertraglichen Abreden, die den Arbeitnehmer über das Ende des Dienstverhältnisses hinaus zur Wahrung der Geheimnisse des Arbeitgebers verpflichten, ist die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, daß diese Abrede einem vertraglichen Wettbewerbsverbot gleichkommt. Für den Bereich der Softwareentwicklung wird die Vereinbarung einer karenzlosen Geheimhaltungspflicht nur in einem äußerst begrenzten Rahmen zulässig sein. Dem Arbeitnehmer könnte verboten werden, ein identisches Programm für ein Konkurrenzunternehmen zu entwickeln. Dies wird ihm aber schon wegen der Vielfalt der Verarbeitungsschritte eines Programms nur möglich sein, wenn er noch zu Zeiten seiner Betriebszugehörigkeit zum Unternehmen des ehemaligen Arbeitgebers Programmunterlagen zurückbehalten oder sich zum Zwecke der späteren Verwertung Aufzeichnungen gemacht hat; ein Verhalten, das bereits vom Schutzbereich des § 17 II UWG erfaßt wird. Eine darüber hinausgehende Vereinbarung, etwa die Vereinbarung, nach Vertragsende keine auch nur ähnliche Programmversion zu entwickeln, wäre nur in den Grenzen der – nach heutiger Rechtsprechung auf Arbeitnehmer aller Art – anwendbaren §§ 74 ff. HGB möglich, d. h. nur bis zu einer Dauer von zwei Jahren und nur bei Vereinbarung einer Karenzentschädigung (siehe grundlegend BAG NJW 1970, 626).

¹⁹ Bis zu Beginn der siebziger Jahre sah man einen Schwerpunkt in der Auseinandersetzung um den rechtlichen Schutz von Computerprogrammen im Patentrecht. Das Bundespatentgericht hatte noch Anfang der siebziger Jahre in zwei Entscheidungen Computerprogramme als Verfahren zur automatischen Steuerung des Operationsablaufs von Datenverarbeitungsanlagen bezeichnet und selbst die Patentfähigkeit eines Verfahrens zur Umsetzung zweistellig binär codierter Dezimalzahlen in reine Binärzahlen unter Verwendung einer mit bestimmten Einheiten ausgestatteten Datenverarbeitungsanlage für patentierbar gehalten. (BPatG, Mitt. 1973, 171; weitere Nachweise bei Beier, GRUR 1972, 214, 218 Fn. 37 und Kolle, GRUR 1977, 58 f.). In jüngerer Zeit hat Troller noch einmal versucht nachzuweisen, daß die Programme besser im Patentrecht aufgehoben wären (Troller, CR 1987, 278 ff.).



2. Der Anwendungsbereich der §§ 20, 21 GWB ist nach seinem Wortlaut auf Beschränkungen des Erwerbers oder Lizenznehmers begrenzt und erfaßt darüber hinaus nicht Beschränkungen des Veräußerers und Lizenzgebers. Die h. M. hält an dem Wortlaut der Norm fest. Auf derartige Beschränkungen sollen ausschließlich die allgemeinen Vorschriften anwendbar sein.²⁰

3. Wenn die Parteien mit dem Vertrag einen gemeinsamen Zweck verfolgen, sind die §§ 1 bis 8 GWB anwendbar. Fehlt es an einem gemeinsamen Zweck, so fallen die Lizenzgeberbeschränkungen unter den Anwendungsbereich des § 18 GWB, da der Lizenzgeber durch sie daran gehindert wird, Lizenzen, gewerbliche Leistungen, an Dritte zu vergeben.²¹

Die h. M. geht im Hinblick auf § 18 GWB von der unbeschränkten Zulässigkeit der Vergabe ausschließlicher Lizenzen aus. Sie orientiert sich dabei an der Wertung der §§ 20, 21 GWB.²² Nach § 20 GWB ist die ausschließliche Übertragung der dort genannten Sonderrechte kartellrechtlich erlaubt²³; gleiches muß dann wegen § 21 auch für die Übertragung gesetzlich nicht geschützten Know-hows gelten.

4. § 18 GWB stellt aber nur die Ausschließlichkeitsbindung als solche frei, nicht Kartellabreden, in deren Dienst die Ausschließlichkeitsbindung gestellt wird.²⁴

Der BGH hat mit Recht ausgeführt, daß die im § 20 GWB zum Ausdruck kommenden Wertungen des Gesetzgebers auch für die Beurteilung der Zulässigkeit von Beschränkungen des Lizenzgebers von Bedeutung seien.²⁵ Wenn auch die §§ 20, 21 GWB auf Lizenzgeberbeschränkungen nicht anwendbar sind, so kann die kartellrechtliche Zulässigkeit dieser Beschränkungen nicht ohne die in den §§ 20, 21 GWB zum Ausdruck kommenden Wertungen festgestellt werden. Insbesondere die Frage, ob § 1 zur Anwendung kommt oder es bei der Anwendbarkeit der §§ 15 ff. GWB bleibt, muß berücksichtigen, was bei der Übertragung des Know-hows sinnvollerweise, um eine Veräußerung möglich zu machen, an Pflichten auferlegt werden darf und ab wann die Annahme gerechtfertigt ist, es werde Wettbewerb abgekauft.

Bei gesetzlich nicht geschütztem Know-how, zu dem aus kartellrechtlicher Sicht auch das vielfach nur teilweise urheberrechtlich geschützte Programm gehört – die Algorithmen sind nicht urheberrechtsschutzfähig – ist diese Frage schwierig zu beantworten. Die Regelung des § 20 GWB beruht auf dem aus dem Dekartellisierungsrecht übernommenen sog. "Infringement"-Test. Kriterium der Zulässigkeit oder Unzulässigkeit von Lizenznehmerbeschränkungen ist danach die Frage, ob der Lizenzgeber dem Lizenznehmer das betreffende Verhalten ohne den Lizenzvertrag aufgrund seines Schutzrechts verbieten könnte.

§§ 1 bis 8 GWB

§ 18 GWB

BGH zur Wertung in § 20 GWB

Lage bei gesetzlich nicht geschütztem Know-how

²⁰ K. Schmidt, Kartellverbot und "sonstige Wettbewerbsbeschränkungen", Köln 1978, S. 115; Emmerich, Kartellrecht, § 20, Rdnr. 121 m. w. Nachw. zur Rechtsprechung und Literatur; zur Kritik vgl. Kraßer, GRUR 1977, 177, 185; Koch, BB 1972, 97, 99, ders. in Grabitz, Komm. zum EWG-Vertrag, Art. 85, Rdnrn. 255 ff.

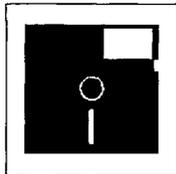
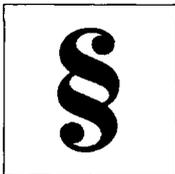
²¹ Koch, BB 1977, 77, 99.

²² WuW/E Bundeskartellamt, 465; TB 1975, 93; Pfeifer, GRUR 1969, 400, 404 f.

²³ BKartA WuW E 953, 955; vgl. auch BKartA TB 1974, 57 f.; TB 1975, 51.

²⁴ Die Beurteilung von Patent-Lizenzverträgen nach EWG-Kartellrecht hat seit der Zeit der ersten Stellungnahme der Kommission im Jahre 1962 (Bekanntmachung über Lizenzverträge, ABIEG 2923/62 vom 24.12.1962, sogenannte Weihnachtsbotschaft) einen erheblichen Wandel durchgemacht. Die Kommission war zunächst der Meinung, daß ausschließliche Lizenzen vom Verbot des Art. 85 Abs. 1 EWGV nicht erfaßt würden. Seit Anfang der siebziger Jahre sah die Kommission dann ausschließliche Lizenzen als unter das Verbot des Art. 85 Abs. 1 fallende, aber freistellungsfähige Wettbewerbsbeschränkungen an (9.6.1972, GRUR Int. 1972, 371 und 374 – Davidson; 18.7.1975, GRUR Int. 1975, 449 – Kabelmetall). Im Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 8.6.1982 – Maissaatgut (teilweise abgedruckt in RIW 1982, 825 ff.) wird die ausschließliche Lizenz nicht generell dem Art. 85 Abs. 1 EWGV unterstellt. Die ausschließliche Lizenz fällt u.a. dann nicht unter Art. 85 Abs. 1 EWGV, wenn die Lizenzverträge im konkreten Einzelfall dazu dienen, eine neue Technologie im Lizenzgebiet einzuführen und dabei ein gesteigertes Vermarktungsrisiko besteht, das der Lizenznehmer trägt und wozu er regelmäßig nur bereit sein wird, wenn er eine ausschließliche Lizenz erhält (dazu Neumann, RIW 1985, 88, 93; Hoffmann, RIW 1984, 94). Für die Praxis bedeutsamer ist die Gruppenfreistellungsverordnung Nr. 2349/84 der Kommission vom 23.7.1984 über die Anwendung von Art. 85 Abs. 3 des EWG-Vertrages auf Gruppen von Patentreizvereinbarungen (ABIEG L 219 vom 16.8.1984). Freigestellt ist danach die Exklusivlizenz und zwar sowohl die Ausschließlichkeitsbindung des Lizenzgebers (Art. 1 Abs. 1 Nr. 1) als auch dessen Verpflichtung, die lizenzierte Erfindung im Lizenzgebiet nicht selbst zu nutzen (Art. 1 Abs. 1 Nr. 2). Die Freistellung ist zumindest für alle Fälle erforderlich, die die Kriterien der zitierten Maissaatgut-Entscheidung nicht erfüllen. Die Anwendung des Art. 85 EWGV auf Know-how-Vereinbarungen regelt die Verordnung Nr. 556/89 v. 30.11.1988 (ABIEG L 61 1989). Grundsätzlich erlaubt sind danach insbes. ausschließliche und beschränkte Lizenzen (Art. 1 Abs. 1), Geheimhaltungspflichten. Unzulässig sind u. a. Nichtangriffspflichten, die Erstreckung der Gebührenpflicht auf nicht geschützte Gegenstände, wirtschaftlich bedingte Bezugspflichten (Art. 3).

²⁵ BGH GRUR 1974, 40 41 – Bremsrolle, m. Anm. Fischer.



Vorzugsstellung des Inhabers eines Betriebsgeheimnisses

Maßstab ist dann der jeweils gesetzlich umschriebene Inhalt des Schutzrechts. Mag auch die gesetzliche Regelung des Schutzinhalts unbestimmt sein und mögen außerdem stets ergänzende kartellrechtliche Erwägungen geboten sein, so bietet doch immerhin die Interpretation des Schutzrechts zumindest einen wichtigen Anhaltspunkt für die Abgrenzung der zulässigen von den unzulässigen Lizenznehmerbeschränkungen. Ein vergleichbarer Anhaltspunkt fehlt bei den Betriebsgeheimnissen völlig. Bei ihnen handelt es sich gerade nicht um rechtliche, sondern um lediglich tatsächliche Vorzugsstellungen. Die Vorschrift des § 21 Abs. 1 GWB enthält deshalb durch die Verweisung auf den Inhalt des Betriebsgeheimnisses im Grunde eine Leerformel; mangels einer gesetzlichen Regelung des Betriebsgeheimnisses gibt es einen derartigen Inhalt nicht. Von daher läßt sich schwerlich von einer der Vollrechtsübertragung gleichen Situation sprechen, wenn der Know-how-Geber das gewünschte Wissen auf den Nehmer überträgt. Auch für die Frage nach der Zulässigkeit von Geberbeschränkungen läßt sich hieraus wenig gewinnen.

Die durchaus herrschende Meinung stellt bei der Abgrenzung in aller Regel auf die tatsächliche Vorzugsstellung des Inhabers des Betriebsgeheimnisses, d. h. auf seinen Vorsprung vor dem Konkurrenten ab.²⁶ Zum Inhalt des Betriebsgeheimnisses gehören danach sämtliche Handlungen des Lizenznehmers, die dieser ohne die Offenlegung des Betriebsgeheimnisses durch den Lizenzvertrag mangels der erforderlichen Kenntnisse ohnehin nicht vornehmen könnte.²⁷ In der Praxis wird sich diese Lösung, die Ersetzung der rechtlichen Vorzugsstellung des Schutzrechtsinhabers durch den tatsächlichen Vorsprung des Inhabers des Betriebsgeheimnisses vor seinen Konkurrenten, in vielen Fällen als Scheinlösung herausstellen, weil dieser Vorsprung stets von einer Fülle völlig unbekannter Faktoren abhängig und zudem ständigen Schwankungen unterworfen ist. Es handelt sich deshalb hierbei, wie Emmerich mit Recht anführt²⁸, um ein ganz vages Kriterium, das bestenfalls eine erste Orientierung erlaubt und zusätzliche kartellrechtliche Wertungen in keinem Fall entbehrlich macht. Es kann in diesen Fällen mangels des Bestehens eines sonderrechtlich ausgestalteten Schutzbereiches leicht passieren, daß unter dem Deckmantel eines Lizenzvertrages im Grunde genommen nur Wettbewerb abgekauft wird, bzw. kein Leistungsaustausch bezweckt ist, sondern Dritte nur vom Markt ferngehalten werden sollen. Soll alles monopolisiert werden dürfen, was der Vertragspartner nicht kann, so würden in § 21 GWB umfangreichere Beschränkungen möglich sein, als es nach § 20 GWB erlaubt ist. Nach § 20 GWB ist z. B. eine Vereinbarung verboten, die dem Nehmenden die eigene Forschung und damit verbunden eine Verbesserung, Weiterentwicklung und Änderung der Erfindung untersagt.²⁹ Bei geheimem Know-how ist eine Weiterentwicklung erst nach Kenntnisnahme vom Know-how möglich. Wenn alles verboten werden kann, was vor Kenntnisnahme dem Know-how-Nehmer nicht möglich war, könnte auch die Weiterentwicklung verboten werden. Damit wäre erreicht, daß nicht offengelegte und somit den Stand der Technik nicht bereichernde Erfindungen (Betriebsgeheimnisse) im Rahmen von Lizenzverträgen gegenüber offengelegten Erfindungen privilegiert wären, was durch nichts gerechtfertigt ist.

Freie und unfreie Bearbeitung

5. Plädiert man auf der Grundlage der obigen Ausführungen für eine "restriktive Interpretation" des § 21 GWB, bietet sich für die Computerprogramme die urheberrechtliche Differenzierung zwischen freier und unfreier Bearbeitung an.

Dem Lizenznehmer wäre es nach den §§ 3, 23 UrhG untersagt, sogenannte unfreie Bearbeitungen des lizenzierten Werkes (d. h. Schöpfungen, die in enger Anlehnung an das Original geschaffen wurden) ohne Einwilligung des Urhebers des bearbeiteten Werkes zu verwerten. Ihm ist es aber erlaubt, Werke herzustellen und zu verwerten, die nur in Anlehnung an das Original geschaffen wurden, wo das Original nur als grobe Vorlage diente (*Situation der "freien Bearbeitung"*, § 24 UrhG). Für die Geberbeschränkungen bedeutet dies, daß dem Geber vertraglich auferlegte Entwicklungs- und Verwertungsverbote nur dann kartellrechtlich bedenkenfrei sind, wenn es sich um ganz naheliegende Weiterentwicklungen handelt, wo es eindeutig ist, daß das Originalprogramm in seiner konkreten Art Pate gestanden hat.

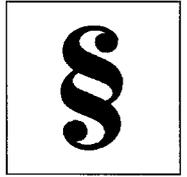
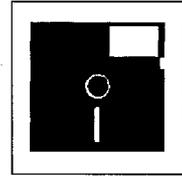
6. Eine darüber hinausgehende Bindung ist zwar nicht per se unwirksam, § 21 GWB ist auf Geberbeschränkungen nicht anwendbar. Eine darüber hinausgehende Bindung des Gebers

²⁶ Siehe die Nachweise bei Emmerich, Kartellrecht, § 21, Rdnr. 50.

²⁷ So auch Stumpf, Know-how-Vertrag, S. 186 f.; Westrick-Löwenheim, § 21 GWB, Rdnr. 10.

²⁸ Emmerich, Kartellrecht, § 21, Rdnr. 51.

²⁹ BKartA TB 1967, 87; Emmerich, Kartellrecht, § 20, Rdnr. 202.



eröffnet aber den Zugang zu § 1 GWB. Darüber hinausgehende Bindungen sind für eine sinnvolle Übertragung des Know-hows nicht erforderlich³⁰, ihre Bedeutung kann nur darin liegen, den Geber vom Markt fernzuhalten; § 1 GWB ist also einschlägig.

7. Ob die in Rede stehende Bindung nach § 1 GWB letztlich unwirksam ist oder nicht, hängt aber davon ab, ob das Wettbewerbsverbot geeignet ist, die Marktverhältnisse zu beeinflussen. Der BGH hat mit der Anerkennung einer "funktionalen" Auslegung des § 1 GWB, wonach das kartellrechtliche Verbot nicht von der Art der Ausgestaltung der jeweiligen Innenbeziehungen, sondern von den Marktwirkungen abhängig ist³¹, die Anforderungen an das Tatbestandsmerkmal "Eignung zur Marktbeeinflussung" heraufgeschraubt. Wo § 1 GWB im Zusammenhang mit einer Nebenabrede in einem Austauschvertrag Anwendung finden soll, verlangt der BGH die Feststellung konkreter Tatsachen, die den Schluß auf eine spürbare Marktbeeinflussung zulassen.³² Der zu § 1 GWB üblicherweise angeführte Erfahrungssatz, wonach rational handelnde Unternehmen eine Wettbewerbsbeschränkung nur finanzieren, wenn sie sich davon entsprechende Marktwirkungen erhoffen, reicht dem BGH zum Nachweis für eine spürbare Wettbewerbsbeschränkung insoweit nicht mehr aus.³³

Der stärkeren Gewichtung des Merkmals "Marktbeeinflussung" ist zuzustimmen. Es geht im Kartellrecht nicht um den Freiheitsschutz der Vertragsbeteiligten, sondern um die Erhaltung von Alternativen für die Marktpartner. Wenn überwiegend objektive Kriterien für die Anwendung des § 1 GWB ausschlaggebend sind, muß es wesentlich darauf ankommen, was die Parteien mit ihrer Vereinbarung bewirkt haben. Es müssen dann konkrete Tatsachen für eine nicht unwesentliche, spürbare Marktbeeinflussung nachweisbar sein. Ein sicheres Kriterium für die Frage, ob eine spürbare Marktbeeinflussung vorliegt oder nicht, ist die Qualität des Know-hows bzw. des Programms. Je größer der Wert des Geheimnisses angesetzt werden kann, desto eher wird von einer Marktbeeinflussung auszugehen sein.

Funktionale Bedeutung des kartellrechtlichen Verbots: Marktwirkungen

³⁰ K. Schmidt, S. 117, Schmidt meint, nur das kartellrechtlich bedenkenfrei stellen zu dürfen, was zur Abwicklung des Vertrages unbedingt erforderlich ist; vgl. auch BGHZ 46, 365, 376.

³¹ BGHZ 68, 6 – Fertigbeton; BGH NJW 1982, 2000; wieder einschränkend, BGH NJW 1979, 1605, zur Kritik Ulmer, NJW 1979, 1585; K. Schmidt, BB 1979, 1173; Ebel, WuW 1979, 792.

³² BGHZ 68, 6, 11 und NJW 1982, 2000, 2001.

³³ Zustimmend Steindorff, BB 1977, 569, 571 und P. Ulmer, NJW 1977, 805.