Wettbewerbsrecht:
Schutz von Know-how im französischen Know-how Übertragungsvertrag - Lizenzen

Déborah Niel, LL.M.

Diplôme de Juriste d'Affaires Européen (JAE)
Avocat au Barreau de Strasbourg

Frau Niel berät im deutsch-französischen Wettbewerbsrecht und ist in der Prozessführung vor französischen Gerichten tätig.

Tel. 0033 - (0)3 - 88 45 65 45
niel@rechtsanwalt.fr

Wettbewerbsrecht:
Schutz von Know-how im französischen Know-how Übertragungsvertrag - Lizenzen

Durch die Know-how-Lizenz kann dem Lizenznehmer das Recht zur Nutzung des Know-hows eingeräumt werden. Es handelt sich hierbei um einen Vertrag, durch den eine Person, die über ein bestimmtes Know-how verfügt, sich verpflichtet, einer anderen Person ihr Know-how gegen Zahlung eines bestimmten Betrags mitzuteilen, wobei der Begünstigte verpflichtet ist, dieses Know-how geheim zu halten.

> **Anmerkung**: Das Know-how ist in Frankreich kein Bestandteil des sog. fonds de commerce (Geschäftsbetrieb, der die Gesamtheit von beweglichen, körperlichen und nicht-körperlichen Elementen, die ein Kaufmann mit seiner gewerblichen Tätigkeit verbindet, umfasst).

Bei Verträgen zur Übertragung von Know-how handelt es sich um Werkverträge.

> **Praxistipp**: Es ist auch möglich, Gesellschafter einer Gesellschaft durch Einbringung von Know-how zu werden. In diesem Fall muss die Person, die Gesellschaftsanteile erwerben möchte, ihr Werk (d.h. ihr Know-how), das Gegenstand des Einbringungsvertrags ist, der Gesellschaft zur Verfügung stellen.

Es kommt häufig vor, dass die Vertragspartner eine gemischte Lizenz vereinbaren, mit der ein Patent und das Know-how lizenziert werden.

Für Verträge zur Übertragung einer Technologie, die mit ausländischen Partnern abgeschlossen werden, ist in Frankreich eine **Anmeldung** beim ***INPI*** (frz. Institut für Patente und Urheberrechte) und beim französischen **Ministerium für Industrie und Forschung** erforderlich.

Dieses Merkblatt dient ausschließlich der generellen Information und ersetzt kein individuelles Beratungsgespräch. Jegliche Haftung der Autoren ist ausgeschlossen. Für alle Texte dieses Merkblatts besteht urheberrechtlicher Schutz.
Baden-Baden
Schützenstraße 7
D-76530 Baden-Baden
Tel. 0049 - (0)7221 - 3 02 37 - 0
Fax 0049 - (0)7221 - 3 02 37 25

Strasbourg
16, rue de Reims
F-67000 Strasbourg
Tel. 0033 - (0)3 - 88 45 65 45
Fax 0033 - (0)3 - 88 60 07 76

Paris
4, rue Paul Baudry
F-75008 Paris
Tel. 0033 - (0)1 - 53 93 82 90
Fax 0033 - (0)1 - 53 93 82 99

Sarreguemines
50, rue de Grosbliederstroff
F-57200 Sarreguemines
Tel. 0033 - (0)3 - 87 02 99 87
Fax 0033 - (0)3 - 87 28 08 13

Ein Know-how-Übertragungsvertrag kann in der Regel nicht ohne Genehmigung der Person, die das Geheimnis weitergibt, Gegenstand einer **Unterlizenz** sein, da die Verträge personengebunden sind und zwischen den Vertragspartnern somit ein Vertraulichkeitsverhältnis besteht.

Die **Pflicht** des Lizenzgebers **zur Übertragung des Know-hows** besteht unverzüglich ab Vertragsschluss, auch wenn die vereinbarte Zahlung der finanziellen Gegenleistung üblicherweise in Raten erfolgt. Das Know-how muss vollständig und auf faire Weise weitergeben werden. Hierzu gehört üblicherweise der Abschluss eines Beratungsvertrags zu Gunsten des Lizenznehmers, damit das Know-how auch zweckdienlich angewandt werden kann.

> **Hinweis**: Es ist sinnvoll, die Verpflichtung zur Übermittlung der Informationen und zur Unterstützung des Lizenznehmers während der Vertragslaufzeit eindeutig festzulegen. Die Person, die das Know-how weitergibt, kann entscheiden, ob sie sich mehr oder weniger fest gegenüber dem anderen Vertragspartner verpflichten will. Es kann beispielsweise vereinbart werden, dass lediglich das tatsächliche Bestehen und die Nutzbarkeit des Know-hows garantiert werden. Ebenso ist es aber möglich zu vereinbaren, dass diese Garantie auch auf den wirtschaftlichen Wert, den Ertrag, die Qualität und die Ergebnisse des weitergegebenen Know-hows ausgeweitet wird.

Wie bei einem Kaufvertrag besteht auch hier eine gesetzliche **Sachmängelgewährleistung (Garantie)** für versteckte Mängel. Diese Garantie umfasst sämtliche materiellen und rechtlichen Mängel, zum Beispiel:

- Fehlen des geheimen Charakters (das Know-how ist allgemein bekannt oder bei Abschlusses des Vertrages frei zugänglich),
- bei dem Know-how handelt es sich in Wirklichkeit um die Nachahmung eines patentierten Produkts.

Im Vertrag können auch **Exklusivitätsklauseln** vereinbart werden. Im Rahmen dieser Klauseln verpflichtet sich die Person, die Know-how weitergibt, beispielsweise, ihr Know-how nicht erneut einem Dritten weiterzugeben. Durch eine solche Exklusivitätsklausel kann das Unternehmen, das das Know-how weitergibt, auch verpflichtet werden, dieses nicht mehr selbst zu nutzen.

> **Hinweise**: Wurde keine Exklusivität vereinbart, garantiert die Person, die das Know-how weitergibt, nicht, dass niemand anderes über dieses Know-how verfügt.
> Wird keine nachvertragliche Vertraulichkeitsklausel vereinbart, steht es dem Lizenznehmer frei, das übermittelte Know-how nach Vertragsende weiter zu verwenden.
> Der Lizenznehmer kann sich seinerseits verpflichten, das Know-how nicht in dem vertraglich bestimmten (geographischen) Gebiet des Lizenzgebers oder in dem (geographischen) Gebiet eines anderen Lizenznehmers zu nutzen (Gebietsschutz).
>
> Mit der Lizenz kann eine Vereinbarung gekoppelt werden, nach der der Lizenzgeber zum Beispiel exklusiver Lieferant des Lizenznehmers wird; diese Vereinbarung kann sich sowohl auf materielle wie auch immaterielle Gegenstände/Leistungen (beispielweise Beratungsleistungen) erstrecken.

Solche Exklusivitätsklauseln müssen jedoch die Wettbewerbsregeln einhalten.

Falls Sie hierzu weitere Informationen wünschen, steht Ihnen unsere Kanzlei jederzeit gerne zur Verfügung.

Stand Oktober 2019