

**Checkliste für**

**Markenlizenzvertrag**

**Vorwort:**

Eine **Marke** ist ein rechtlich geschütztes Zeichen (z.B. Wort, Slogan, Bild-Logo), mit dem ein Unternehmen die eigenen Waren oder Dienstleistungen kennzeichnet und so von den Waren und Dienstleistungen anderer Unternehmen abgrenzt oder unterscheidbar macht. Weitere Informationen rund um den Schutz von Marken finden Sie unter:

[www.ihk-muenchen.de/de/Service/Recht-und-Steuern/Markenrecht-Designrecht/](http://www.ihk-muenchen.de/de/Service/Recht-und-Steuern/Markenrecht-Designrecht/)

Eine **Marken-Lizenz** ist ein Vertrag, mit dem man einem Dritten – entgeltlich oder unentgeltlich - die Nutzung seiner Marke zu bestimmten vertraglichen Bedingungen erlaubt, zum Beispiel für einen bestimmten Zeitraum, ein räumliches Gebiet, in einem vorgegebenen sachlichen Umfang etc.) erlaubt. Den Markeninhaber bezeichnet man als „Lizenzgeber“, den Dritten als „Lizenznehmer“ Häufig sind Markenlizenzverträge nur Teil eines anderen Hauptvertrags.

**Typische Anwendungs-Fälle:** Herstellung und Vertrieb von Waren oder Dienstleistungen im Auftrag eines Markeninhabers (z.B. Bekleidungsstücke für ein Mode-Label oder Merchandising-Produkte eines bekannten Fußballvereins; Kfz-Vertragshändler; Franchise-Nehmer einer Fastfood-Kette; Versicherungs-Vertreter für eine große Versicherungsgesellschaft), Nutzung eines Marken-Logos im Rahmen einer Kooperation (z.B. Marketing-Kampagne, Veranstaltung) oder zur Bewerbung von Markenprodukten (z.B. eine Marketingagentur).

**Wichtig**: Grundsätzlich darf nur der Markeninhaber seine Marke nutzen und darf die Nutzung Dritten verbieten. Der Lizenznehmer (dem die Nutzung erlaubt wird) darf die Marke deshalb nur genau so und so weitgehend nutzen, wie es ihm der Vertrag erlaubt. Um hier Missverständnisse von vornherein zu vermeiden, müssen die Nutzungsrechte und auch ihre Grenzen im Vertrag möglichst genau geregelt werden.

Die vorliegende **Checkliste** zeigt die wichtigsten Aspekte auf, die in einem Lizenzvertrag geregelt werden sollten. Sie dient als Orientierung und verzichtet bewusst auf umfassende Formulierungsvorschläge, da diese immer vom Einzelfall abhängig sind und ohnehin immer konkret angepasst werden müssen. Für die Erstellung eines Lizenzvertrags sollte deshalb ein auf Markenrecht spezialisierter Rechtsanwalt beauftragt werden.

**Checkliste für**

**Markenlizenzvertrag**

1. **Nennung der Vertragsparteien**

Am Anfang des Markenlizenzvertrages steht immer, wer die Vertragsparteien sind, meist beginnend mit dem Lizenzgeber. Anzugeben sind:

* Name des Unternehmens (gegebenenfalls auch der Firmenname im Handelsregister)
* Vor- und Nachname der vertretungsberechtigten Person(en) des Unternehmens (je nach Rechtsform z.B. Inhaber, Geschäftsführung, Vorstandsvorsitz)
* Anschrift des Unternehmenssitzes
* Bezeichnung der Partei als „Lizenzgeber“ oder „Lizenznehmer“ (wird im restlichen Vertragstext so bezeichnet)
1. **Präambel**

In der Präambel wird üblicherweise der Hintergrund für den Lizenzvertrag erläutert, in welcher Geschäftsbeziehung die Parteien zueinanderstehen und zu welchem Zweck der Vertrag geschlossen wird.

1. **Lizenzgegenstand und Geltungsbereich**

Hier werden alle komplexen Begriffe erläutert, die im Vertrag häufig genutzt werden. In einem Lizenzvertrag sind das zum Beispiel der Lizenzgegenstand, nämlich das zu lizenzierende Schutzrecht (zum Beispiel ein geschützter Markenname oder ein Marken-Logo) und die Produkte, für die die Marke genutzt werden darf. Für eine leichtere Lesbarkeit des Vertrags ist es einfacher, hier nicht jedes Mal die genaue Beschreibung zu nutzen, sondern ein prägnantes Schlagwort, zum Beispiel „Vertragsmarke“ oder „Vertragsprodukte“.

Die zu lizenzierende Marke bezeichnet man üblicherweise als **„Vertragsmarke“.** Diese Marke sollte man aber nicht nur benennen, sondern auch weitere Angaben zu ihrem Geltungsbereich und –umfang machen, damit die geschützte Marke eindeutig identifizierbar ist. Wichtige Angaben sind:

* Markenart (z.B. Wortmarke, Bildmarke, Farbmarke),
* Geltungsbereich der Marke (z.B. deutsche nationale Marke, Unionsmarke)
* zuständiges Markenamt (z.B. DPMA, EUIPO),
* Registernummer der Marke,
* Anmeldedatum,
* die im Marken-Register für die Marke eingetragenen Waren- und Dienstleistungen mit Nizza-Klassen

Im Vertrag sollten die **Vertragsprodukte**, also die Waren und Dienstleistungen genau benannt sein, für die die Vertragsmarke genutzt werden darf. Entweder sind das alle für die Marke im Markenregister eingetragenen Produkte oder eine beschränkte Liste von Produkten.

1. **Verhältnis zu anderen Verträgen zwischen den Parteien**

Oft ist ein Lizenzvertrag nur einer von mehreren Verträgen zwischen den Vertragsparteien oder auch nur Teil oder Ergänzung zu einem anderen Haupt-Vertrag (z.B. Vertrieb von Markenware, Herstellung von Waren). In diesem Fall sollte klargestellt werden, in welchem Verhältnis diese Verträge zum Markenlizenzvertrag zueinanderstehen, welche Regelungen haben vorrangig Geltung, welche kommen an zweiter Stelle usw.

1. **Lizenzeinräumung**

Der wichtigste Teil eines Lizenzvertrags ist die Lizenzeinräumung, das heißt die Gewährung von Nutzungsrechten. Hier wird geregelt, in welchem Umfang und in welchen Grenzen der Markeninhaber dem Lizenznehmer Nutzungsrechte an seiner Marke einräumt.

* + 1. **Lizenzarten**

Zuerst muss die Lizenzart festgelegt werden - es gibt zwei Arten, die sich sehr voneinander unterscheiden: Die „ausschließliche“ und die „einfache“ (nicht-ausschließliche) Lizenz bzw. – Einräumung von Nutzungsrechten. (umgangssprachlich werden sie auch oft als „exklusive“ bzw. „nicht-exklusive“ Lizenz bezeichnet).

**Ausschließliches Nutzungsrecht:** Der Lizenznehmer erhält ganz allein die ihm eingeräumten Nutzungsrechte an der Marke und hat damit fast die Stellung eines Markeninhabers. Das heißt:

* **Es darf keine anderen Lizenznehmer geben:**
Der Markeninhaber darf parallel keinem anderen die hier geregelten Nutzungsrechte an der Marke einräumen. Deshalb spricht man auch laienhaft von „Exklusiv-Lizenz“.
* **Markeninhaber darf die Marke nicht nutzen – Ausnahme: Vorbehalt im Vertrag:**Wenn nichts anderes vereinbart wird, darf auch der Markeninhaber selbst seine Marke nicht mehr in der hier geregelten Weise nutzen. Er kann sich aber die eigene Nutzung der Marke im Vertrag vorbehalten – das muss er aber ausdrücklich regeln, sonst hat er keine Nutzungsrechte. Gerade dieser Aspekt wird in der Praxis oft vergessen.
* **Eigenes Klagerecht für den Lizenznehmer:**
Der Lizenznehmer hat dann auch selbst das Recht, bei Markenverletzungen gegen Dritte rechtlich vorzugehen. Dieses Recht steht eigentlich nur dem Markeninhaber zu. Bei Einräumung einer ausschließlichen (Exklusiv-) Lizenz wird das Klagerecht an den Lizenznehmer übertragen, falls nichts Gegenteiliges vereinbart wird.

**Einfaches Nutzungsrecht:** Der Lizenznehmer darf die Marke auf die im Vertrag erlaubte Weise benutzen. Der Markeninhaber kann die Marke aber selbst normal weiter nutzen und kann parallel auch beliebig vielen anderen Personen die gleichen Nutzungsrechte einräumen. Der „einfache“ Lizenznehmer kann ohne Zustimmung des Markeninhabers keine Ansprüche gegen Dritte wegen Verletzung der Marke geltend machen.

* + 1. **Nutzungsarten und Umfang der Nutzung:**

Bei jeder Lizenzart besteht die Möglichkeit, die Nutzungsrechte entweder unbeschränkt einzuräumen oder sie räumlich, zeitlich und/oder inhaltlich zu beschränken. Die Vertragsparteien sind in der Gestaltung weitgehend frei.

* **Inhaltlich:** Hier müssen die erlaubten Nutzungsarten möglichst genau aufgezählt werden. Beispiele: Die Marke auf den Vertragsprodukten anbringen, mit der Marke werben (z.B. im Internet, auf Werbeflyern o.ä.), Vertragsprodukte mit der Marke herstellen, anbieten, vertreiben, etc.). Klarstellen sollte man auch, ob ein Marken-Logo bearbeitet, verändert oder angepasst werden darf, etc. oder nicht.
Außerdem können hier Regelungen zur Menge (z.B. wie viele Produkt-Stücke dürfen in bestimmten Zeitraum verkauft werden) getroffen werden oder zur konkreten Form, in welcher die Marke genutzt werden darf (z.B. digital/online, Print, TV-/Radio-Werbung)
* **Zeitlich:** Im Vertrag kann festgelegt werden, dass die Marke nur in einem bestimmten Zeitraum benutzt werden darf. (Dies wird aber üblicherweise in einem eigenen Abschnitt geregelt, s. u. „Dauer und Beendigung“)
* **Räumlich:** Das bedeutet, dass die Marke nur in einem bestimmten Gebiet genutzt werden darf (z.B. Vertragsprodukte mit der Marke nur in Deutschland vertrieben werden dürfen). Bei einer räumlichen Beschränkung spricht man auch von einer „Gebietslizenz“. In diesem Fall empfiehlt sich eine gesonderte Definition und Erläuterung des „Vertragsgebiets“ schon im ersten Punkt „Vertragsgegenstand, Geltungsbereich“, s.o.)
	+ 1. **Unterlizenz und Verpfändung**

Unbedingt geregelt werden sollte auch die Frage, ob der Lizenznehmer seinerseits Unter-Lizenzen an andere vergeben darf, zum Beispiel an Subunternehmer oder Kooperationspartner, oder nicht. Sonst besteht die Gefahr von Missverständnissen. Auch hier ist man in der Gestaltung weitgehend frei. Die Vergabe von Unterlizenzen kann beispielsweise pauschal und unbeschränkt gestattet werden oder nur für bestimmte Personen erlaubt sein. Oder es wird geregelt, dass Unterlizenzierungen immer nur mit Zustimmung des Markeninhabers zulässig sind.

Daneben sollte im Vertrag geregelt werden, dass eine **Verpfändung** der Lizenz bzw. der Nutzungsrechte an der Marke ausgeschlossen sind. Denn sonst könnten sich Gläubiger des Lizenznehmers diese als Sicherung aneignen – zum Schaden des Markeninhabers.

* + 1. **Pflichten des Lizenznehmers**

Hier können eventuelle weitere Pflichten des Lizenznehmers geregelt werden.

Ausdrücklich geregelt werden sollte die Pflicht des Lizenznehmers zur Benutzung der Marke, denn sie ergibt sich noch nicht automatisch aus der bloßen Erlaubnis zur Nutzung (Lizenzeinräumung). Denn nutzt der Lizenznehmer sie nicht, leidet Image leidet, Umsätze gehen verloren etc. - das schadet im Ergebnis der Marke und damit dem Markeninhaber.

Verstößt der Lizenznehmer gegen die Verpflichtung zur Nutzung, kommt eine außerordentliche Kündigung des Markenlizenzvertrags aus wichtigem Grund in Betracht. Diese Möglichkeit sollte zur Vermeidung späterer Streitigkeiten schon ausdrücklich im Vertrag geregelt sein (allerdings im Abschnitt „Vertragsdauer und Beendigung, s.u.)“.

* + 1. **Kontrolle und Qualitätssicherung durch den Lizenzgeber**

Der Markeninhaber sollte Möglichkeiten regeln, um die Einhaltung der Pflichten des Lizenznehmers und auch der Waren- bzw. Dienstleistungsqualität durch den Lizenznehmer zu kontrollieren. Denn qualitätsschädigendes Verhalten eines Lizenznehmers kann das gesamte Image und den Wert einer Marke dauerhaft schädigen. (Besondere Bedeutung hat dies bei Franchise-Systemen, aber auch bei anderen Verträgen ist das wichtig)

1. **Lizenzgebühren**

Wie die Lizenzgebühren berechnet werden, können die Vertragsparteien frei entscheiden.

Es gibt verschiedene Gebühren-Modelle, die auch miteinander kombinierbar sind:

* Einmalzahlung (kommt am ehesten bei ausschließlichen Lizenzen vor)
* Stückbezogene Lizenz (Anteil von jedem verkauftem Stück der Vertragsprodukte)
* Umsatzbezogene Lizenz (Anteil vom Umsatz mit dem Vertragsprodukten)
* Mindestlizenzgebühr (generell oder für einen bestimmten Zeitraum, danach z.B. stück- oder umsatzbezogen o.ä.)

Die Höhe der Lizenzgebühr ist Verhandlungssache und hängt unter anderem natürlich auch vom geschätzten Wert der Vertragsmarke ab.

Wichtig sind außerdem Regelungen zur Fälligkeit der Lizenzzahlungen. Zu empfehlen sind feste Abrechnungszeiträume, z.B. eine monatliche oder quartalsweise Zahlung.

Bei stück- oder umsatzbezogenen Lizenzgebühren sollte außerdem geregelt werden, zu welchen Zeitpunkten der Lizenznehmer genaue Abrechnungen vorlegen muss, um die konkret fällige Gebührenhöhe zu bestimmen.

Zur Klarstellung sollte schließlich vereinbart werden, dass der Lizenznehmer sämtliche Kosten für die Nutzung der Marke trägt.

1. **Haftung / Haftungsfreistellung**

Hier geht es vor allem um die Frage, inwieweit der Markeninhaber für den Bestand der Marke oder für ältere Rechte Dritter an der Marke haften muss. Aus Sicht des Markeninhabers sollte diese Haftung möglichst beschränkt sein. sollte darauf achten, dass er möglichst keine Haftung übernehmen muss. Aus Sicht des Lizenznehmers ist aber eine möglichst genaue Regelung nötig, welche Rechte und Pflichten er im Fall einer Kollision der Marke mit Rechten Dritter hat. Denn falls er die Marke aufgrund von Drittrechten nicht mehr nutzen kann, hat er ein hohes wirtschaftliches Risiko.

BEACHTE: Die Frage der Haftung ist in vielen Fällen schwierig, die Interessen müssen abgewogen werden und unter Umständen AGB-Recht beachtet werden. Im Zweifelsfall sollte man sich hierfür rechtlich beraten lassen.

1. **Aufrechterhaltung der Marke durch den Lizenzgeber**

Geregelt werden sollte auch die Verpflichtung des Markeninhabers zur Aufrechterhaltung der Marke, indem er insbesondere rechtzeitig die fälligen Verlängerungsgebühren beim Markenamt einzahlt. Andernfalls verliert er das Recht an der Marke und kann seine Verpflichtungen gegenüber dem Lizenznehmer nicht mehr einhalten. Außerdem kann man regeln, dass der Lizenznehmer die Marke übernehmen kann, falls der Markeninhaber die Marke aufgeben oder nicht verlängern will.

1. **Verteidigung der Marke**

Zwischen dem Markeninhaber und dem Lizenznehmer sollte geregelt werden, wer gegen Verletzungen der Marke vorgehen darf, sei es aktiv bei Rechtsverletzungen oder passiv bei der Verteidigung der Marke gegen ältere Rechte Dritter.

Ohne ausdrückliche Regelung im Vertrag geht diese Berechtigung bei einer ausschließlichen Lizenz automatisch auf den Lizenznehmer über. Bei einer einfachen Lizenz benötigt der Lizenznehmer dagegen immer eine Zustimmung des Markeninhabers. Alles andere müsste vereinbart werden. Zudem hat auch der einfache Lizenznehmer zumindest Mitteilungs- und Unterstützungspflichten – auch diese sollte im Vertrag klargestellt werden.

Vereinbart werden sollte auch, dass der Lizenznehmer selbst nicht gegen die Vertragsmarke vorgehen darf und dass er keine identischen Markeneintragungen in anderen Ländern vornehmen darf. Verstößt er dagegen, sollte der Markeninhaber den Lizenzvertrag fristlos aus wichtigem Grund kündigen können (diese Möglichkeit sollte unter „Vertragsdauer und Beendigung“ geregelt werden, s.u.).

1. **Vertragsdauer und Beendigung**
	* 1. **Dauer**

Die Vertragsdauer kann frei vereinbart werden. Entweder wird die Laufzeit des Vertrags auf einen bestimmten Zeitraum beschränkt oder ‎ausdrücklich auf unbestimmte Zeit vereinbart. Häufig werden zunächst 2-3 ‎Jahre Laufzeit mit Verlängerungsoption geregelt, quasi als Probezeit für beide Vertragsparteien.

* + 1. **Beendigung/Kündigung**

Egal, ob die Vertragslaufzeit beschränkt wird oder nicht, sollte die Frage einer vorzeitigen Beendigungsmöglichkeit geregelt sein.

Empfohlen wird die Regelung einer ordentlichen Kündigungsfrist, damit beide Vertragsparteien die Möglichkeit haben, sich zum Beispiel bei mangelnder Rentabilität wieder vom Vertrag zu lösen. Meist liegt diese Frist zwischen 6 und 12 Monaten. Damit

Außerdem sollten die wichtigen Gründe für eine fristlose außerordentliche Kündigung aufgelistet werden. Wichtige Gründe können z.B. die Nichtnutzung der Marke oder ein Angriff auf die Markenrechte durch den Lizenznehmer oder die fehlende Verteidigung der Marke durch den Markeninhaber sein.

* + 1. **Abwicklung nach Beendigung**

Auch nach Beendigung des Lizenzvertrages – vor allem, wenn die Kündigung vom Markeninhaber ausging -, hat der Lizenznehmer noch mit der Marke gekennzeichnete Waren in seinem Bestand, für die er zuvor Investitionen getroffen hat. Für diesen Fall sollte eine Vereinbarung getroffen werden, dass der Lizenznehmer die restliche Lagerware für einen bestimmten Zeitraum (beispielsweise 12 Monate nach Beendigung des Vertrages) noch abverkaufen darf oder dass die Lagerware zu einem festgelegten Preis vom Markeninhaber erworben werden kann.

1. **Geheimhaltungsvereinbarung**

Für beide Vertragsparteien ist es wichtig, dass weder die konkreten Vereinbarungen des Lizenzvertrags noch sonstige betriebsinternen Informationen ungewollt nach außen dringen. Deshalb sollte jeder Lizenzvertrag auch eine entsprechende Geheimhaltungsvereinbarung enthalten.

1. **Schlussbestimmungen und Unterschrift**

Am Ende des Markenlizenzvertrages werden allgemeine Regelungen über Gerichtsstand und anzuwendendes Recht getroffen. Üblich sind außerdem die Regelungen, dass Änderungen dieses Vertrags und abweichende, ergänzende Vereinbarungen immer schriftlich abzuschließen sind und dass der Vertrag bei Unwirksamkeit einzelner Vertragsklauseln nicht automatisch als Ganzes unwirksam wird.

Am Ende des Vertrags müssen beide Vertragsparteien – bzw. bei Unternehmen die vertretungsberechtigten Personen – unterschreiben (mit Ort, Datum und Namensangabe).

**Stand: 01. Januar 2023**