
Lösung: Know-how-Vertrag

Lösungsvorschlag

A. Gutachten

Festzuhalten ist zunächst, welchen Auftrag die Mandantin der Rechtsanwältin erteilt hat. Mandantin ist allein die Firma ars creativum GmbH, nicht hingegen die Firma Kleine und Partner GbR. Die Vertretung beider Vertragspartner kommt nicht in Betracht, es könnte zu einer Interessenkollision kommen, die einen Parteiverrat gemäß § 356 StGB verwirklichen könnte. Daher muss die Firma ars creativum GmbH alleinige Auftraggeberin und Kostenschuldnerin der Rechtsanwältin bleiben. Eine teilweise Kostenerstattung kann die Mandantin daher nur mit der Firma Kleine im Innenverhältnis regeln.

Die Gestaltungsmöglichkeiten eines Vertrages sind gemäß den Vorgaben der Mandantin zu prüfen. Wichtig ist zunächst, die maßgebende Bezeichnung und Rechtsnatur des Vertrages zu finden.

Nach den Informationen der Mandantin will sich diese die Erfahrungen der Firma Kleine und Partner GbR zum Herstellungsverfahren der Spezialpatina – zunächst zeitlich begrenzt für ein Jahr – zueignen. Weil es um die Erwerbung von speziellen Techniken und Kenntnissen geht, handelt es sich dem Grunde nach um einen Know-how-Überlassungsvertrag. Der Know-how-Überlassungsvertrag erfüllt die wesentlichen Inhalte eines Kaufvertrages nach §§ 453, 433 BGB, wenn das Know-how endgültig erworben wird. Im Übrigen entspricht er dem Lizenzvertrag für Fertigungsverfahren. Die entgeltliche aber zeitlich beschränkte Überlassung des Know-how – wie vorliegend – ist als Pachtvertrag anzusehen.

Ferner ist zu untersuchen, ob im Sinne der Mandantin weitere Punkte zur Vermeidung von Vertragslücken sowie Förmlichkeiten (Schriftformvereinbarungen, Gerichtsstandsklauseln, In-Kraft-Treten, salvatorische Klausel, etc.) bedacht werden müssen.

Um einen auch für die Vertragspartnerin annehmbaren Vertragsentwurf vorlegen zu können, sollten desgleichen die der Firma Kleine und Partner GbR entgegenkommenden Klauseln aufgenommen werden, welche für die Mandantin nach eigener Mitteilung vom 03.08.2017 annehmbar sind.

Des Weiteren ist der Vertragsentwurf übersichtlich zu gliedern. Es empfiehlt sich, nach dem Rubrum zur Einleitung eine Präambel zu verfassen, danach Allgemeines und den Geltungsbereich zu umschreiben, anschließend die Hauptpflichten (Vertragsgegenstand, Übermittlung des Know-how, Geheimhaltungsverpflichtung) sowie Nebenabsprachen (Vertragsdauer, vorzeitige Vertragsbeendigung, Schadensersatz) zu regeln und die abschließenden Vorschriften zu formulieren.

Es dürfte sich folgender Aufbau empfehlen:

- Rubrum
- Präambel
- § 1 Vertragsgegenstand
- § 2 Übermittlung des Know-how
- § 3 Geheimhaltungsvereinbarung
- § 4 Vertragsdauer/Kündigung
- § 5 Schadensersatz
- § 6 Gerichtsstand, Erfüllungsort und anzuwendendes Recht
- § 7 Formvorschriften
- § 8 Salvatorische Klausel

Hinsichtlich der einzelnen Vertragsklauseln sind folgende Überlegungen anzustellen:

Rubrum

Die Parteien sind genau aufzuführen und als Know-how-Geberin und –nehmerin zu bezeichnen.

Präambel

Sodann ist eine Präambel zu formulieren, welche den wirtschaftlichen Zweck des Vertrages für die Parteien skizziert, nämlich über das Zurverfügungstellen von Kenntnissen betreffend die Herstellungsweise einer Künstlerpatina. Festzulegen

ist, dass bei diesem Vertragsabschluss der Mandantin vertrauliche Informationen und Unterlagen zur Verfügung gestellt werden. Die Vertragsparteien möchten sicherstellen, dass auch beim Scheitern des Vertrages überlassene Informationen und Unterlagen und das darin enthaltene Know-how nicht für vertragswidrige Zwecke verwendet werden.

§ 1 Vertragsgegenstand

Der Vertragsgegenstand ist zu beschreiben: Die Mandantin will – zeitlich befristet – das Recht pachten, das Know-how für das Herstellungsverfahren einer Spezialpatina zu nutzen und zu verwerten. Das Entgelt von 7.200,00 € sollte zu Gunsten der Mandantin in monatlichen Raten, jeweils zum Monatsende, zahlbar sein. Eine Zahlung des Gesamtbetrages zum Ende der Vertragslaufzeit erscheint aus der Sicht des Vertragspartners nicht annehmbar und daher auch nicht praktikabel.

§ 2 Übermittlung des Know-how

Vertragliche Verpflichtung der Firma Kleine und Partner GbR soll die Übermittlung vertraulicher, betriebsgeheimer Informationen und Dokumentationen sein. Diese beziehen sich auf Versuchsabläufe, Testserien und ihre Ergebnisse. Zu überreichen sind also die entsprechenden Unterlagen und Datenträger zum Erlangen der besonderen Herstellungskennnisse für die Spezialkünstlerpatina.

Gegenstand des Vertrages ist insoweit auch die erläuternde Anlage, welche von der Firma Kleine beigebracht werden wird. Darauf kann zur Vervollständigung des Vertrages Bezug genommen werden.

§ 3 Geheimhaltungspflicht

Die Mandantin will sich vertraglich verpflichten, die ihr offenbarten vertraulichen Informationen geheim zu halten. Die Geheimhaltungspflicht bezieht sich auf alle mündlich, schriftlich oder per Datenträger mitgeteilten Informationen.

Festzuschreiben ist, dass die eigenen Mitarbeiter, bzw. die Mitarbeiter eingeschalteter Fremdfirmen ebenfalls anzuhalten sind, eine Weitergabe des Wissens gegenüber unbefugten Dritten zu verhindern. Dies ist durch

entsprechende Vorkehrungen sicherzustellen. Die Geheimhaltungspflicht der Mitarbeiter muss auch über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus gelten. Die Geheimhaltungsverpflichtung und die Pflicht zur Nichtverwertung des Know-how haben allerdings zu entfallen, wenn dieses vor der Mitteilung seitens der Firma Kleine und Partner GbR offenkundig oder allgemein zugänglich oder es der Mandantin vor der Mitteilung nachweislich bekannt war.

Nach dem Auslaufen des Vertrages soll der Mandantin kein dauerhaftes Benutzungsrecht am Herstellungsverfahren zustehen. Die Mandantin will sich verpflichten, nach Auslaufen des Vertrages die ihr überlassenen Informationen und Dokumente nicht zu gebrauchen oder hierauf eigene gewerbliche Schutzrechte anzumelden. Dementsprechend soll die Mandantin nicht berechtigt sein, Kopien oder Abschriften der Informationen zu fertigen.

§ 4 Vertragsdauer/Kündigung

Dem Wunsch der Mandantin entsprechend ist zu formulieren, dass der Vertrag am 01.09.2017 beginnen wird und die Vertragsdauer zunächst ein Jahr betragen soll.

Über eine Verlängerungsoption hat die Mandantin nichts mitgeteilt. Der Mandantin kann empfohlen werden, dass sich der Vertrag jeweils um ein weiteres Jahr verlängert, wenn er nicht von einer der Vertragsparteien mit einer Frist von drei Monaten (sechs Monate erscheinen zu lang, um temporäre unternehmerische Entscheidungen berücksichtigen zu können) zum Ende der jeweils vertraglich vereinbarten Festlaufzeit gekündigt wird. Damit ist gewährleistet, dass bei einem Erfolg der Mandantin beim Absatz der Patina die Möglichkeit besteht, sich die Rechte weiterhin zu sichern.

Empfehlenswert erscheint zur Vervollständigung des Vertragsentwurfes auch, für beide Vertragsparteien klarstellend aufzunehmen, dass eine fristlose Kündigung aus wichtigem Grund gemäß § 314 BGB in Betracht kommt. Klargestellt werden könnte insoweit, dass ein wichtiger Grund dann gegeben ist, wenn das Vertrauensverhältnis zwischen den Vertragsparteien aufgrund des vom anderen Vertragspartner gesetzten Grundes für den kündigenden Vertragspartner so

nachhaltig gestört ist, dass eine Fortsetzung des Vertrages nicht in Betracht kommt.

Um Streitigkeiten wegen des Vorliegens und des rechtzeitigen Zugangs einer Kündigung vorzubeugen, sollte ein Formerfordernis (Schriftform und Zugang per Einschreiben/Rückschein, Datum des Poststempels) vereinbart werden.

§ 5 Schadensersatz

Die Firma Kleine und Partner GbR besteht auf einer Schadensersatzregelung, was von der Mandantin akzeptiert wird. Diese soll sicherstellen, dass auch bei Scheitern des Vertrages die zur Verfügung gestellten Unterlagen und das darin enthaltene Wissen nicht missbraucht oder für vertragswidrige Zwecke verwendet wird. Eine Vertragsstrafenregelung nach §§ 339 ff BGB mit ihren schwerwiegenden Folgen zu Lasten der Mandantin ist nicht zu erwägen.

Zu prüfen ist, ob und inwieweit für die Normierung eines Schadensersatzanspruchs überhaupt Regelungsbedarf besteht. Von Gesetzes wegen würde die Mandantin bei Verletzung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen gemäß § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. §§ 17, 18 UWG für den entstandenen Schaden haften, wenn sie Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse verletzt. Eine besondere vertragliche Regelung ist daher nicht erforderlich. Sie hätte lediglich deklaratorischen Charakter, soll aber aufgenommen werden, damit die Firma Kleine ihr Begehren im Vertragstext berücksichtigt findet. Bei einer Formulierung reicht indes ein Hinweis auf die existenten gesetzlichen Normen.

§ 6 Gerichtsstand, Erfüllungsort und anzuwendendes Recht

Die Geltung des Rechts der Bundesrepublik Deutschland muss nicht zwingend gesondert aufgeführt werden, weil internationale Kontakte – derzeit – nicht ersichtlich sind. Es ist aber unschädlich, eine entsprechende Formulierung zu verwenden.

Zu raten ist aber aufzunehmen, dass der Geschäftssitz der Mandantin Erfüllungsort für die Vertragsansprüche ist. Gerichtsstand sollte aus Praktikabilitätsabwägungen zugunsten der Mandantin ebenfalls Hannover sein.

§ 7 Formvorschriften

Ein Schriftformerfordernis sollte für Nebenabreden, Ergänzungen, Abänderungen, das Abbedingen des Schriftformerfordernisses (sog. "doppelte Schriftformklausel") sowie den Abschluss eines etwaigen Aufhebungsvertrages aufgenommen werden.

§ 8 Salvatorische Klausel

Der Mandantin ist – wie üblich – die Aufnahme der salvatorischen Klausel zu empfehlen, um den § 139 BGB auszuschalten.

B. Zweckmäßigkeitsüberlegungen

Ein Know-how-Überlassungsvertrag ist zu entwerfen und der Mandantin zu übersenden.

Die Mandantin ist mit einem Anschreiben zu informieren und über die Gebührenfrage zu beraten. Ihr ist insbesondere darzustellen, dass letztendlich die Schadensersatzregelung, auf welche die Firma Kleine und Partner GbR besteht, nur klarstellende Wirkung hat, weil schon eine entsprechende gesetzliche Regelung vorhanden ist und ihr damit kein Nachteil entsteht. Sie ist auch über den Zweck der Aufnahme von Vertragsklauseln für bestimmte Formerfordernisse zur Vorbeugung von Streitigkeiten aus taktischen Gründen zu beraten; das Gleiche gilt für den Erfüllungsort und den Gerichtsstand zugunsten der Mandantin in Hannover.

C. Praktischer Teil

I. Vertragsentwurf

Know-how-Überlassungsvertrag

zwischen

der **Firma Kleine und Partner GbR**, vertreten durch ihren Geschäftsführer
Friedhelm Kleine, Grenzstraße 344, 20432 Hamburg,

- im Folgenden **Know-how-Geberin** genannt -

und

der **Firma ars creativum GmbH**, vertreten durch ihren Geschäftsführer
Peter Kilian, Schöner Weg 17, 30635 Hannover,

- im Folgenden **Know-how-Nehmerin** genannt -

wird folgender Know-how-Überlassungsvertrag geschlossen:

Präambel

Die Parteien beabsichtigen, einen Vertrag über die Zusammenarbeit im Bereich des Herstellungsverfahrens einer Spezialkünstlerpatina zu schließen. Im Rahmen dieser vertraglichen Einigung sollen der Know-how-Nehmerin vertrauliche Informationen gegen Entgelt zur Verfügung gestellt werden.

Mit der Vereinbarung wollen die Parteien auch sicherstellen, dass – auch bei einem Scheitern des Vertrages – die der Know-how-Nehmerin zur Verfügung gestellten Unterlagen und das darin enthaltene Know-how nicht missbraucht und / oder für vertragswidrige Zwecke verwendet werden.

§ 1 Vertragsgegenstand

Die Know-how-Nehmerin pachtet – zeitlich befristet – das Recht, das Know-how für das Herstellen einer Spezialpatina zu nutzen und zu verwerten. Über das dazu

erforderliche Know-how verfügt die Know-how-Geberin. Die Know-how-Nehmerin zahlt eine Jahrespacht von 7.200,00 €, welche in monatlichen Raten von 600,00 €, zahlbar jeweils zum Monatsende, fällig ist.

§ 2 Übermittlung des Know-how

1. Die Know-how-Geberin überlässt der Know-how-Nehmerin bei Vertragsbeginn das Know-how für das Herstellen einer Spezialpatina mittels ihrer Dokumentationen über Versuchsabläufe, Testserien und ihre jeweiligen Ergebnisse sowie sonstige technische Unterlagen auf Datenträger. Ferner überreicht sie als Anlage zum Vertrag eine Übersicht über die gespeicherten Dokumentationen der Testserien etc. und etwaige Begriffsbestimmungen.
2. Die Know-how-Nehmerin ist berechtigt, das Know-how für die Herstellung einer Spezialpatina während der Vertragsdauer zu nutzen und zu verwerten.
3. Die im ersten Absatz genannten Dokumentationen, technischen Unterlagen und der Datenträger bleiben im Eigentum der Know-how-Geberin. Sie werden der Know-how-Geberin nach Vertragsbeendigung unverzüglich zurückgegeben.

§ 3 Geheimhaltungsvereinbarung

1. Das Vertrags-Know-how ergibt sich aus der Übersicht über die gespeicherten Dokumentationen der Testserien etc. und den Begriffsbestimmungen gemäß Anlage. Diese ist Vertragsbestandteil.
2. Die beschriebenen technischen Fertigkeiten und Kenntnisse sind zu einem wesentlichen Teil betriebsgeheim. Die Know-how-Nehmerin verpflichtet sich, alle ihr offenbarten betriebsgeheimen Informationen vertraulich zu behandeln und Vorkehrungen zu treffen, die ein Offenkundigwerden gegenüber unbefugten Dritten verhindern.
3. Soweit Mitarbeiter der Know-how-Nehmerin gemäß § 1 dieses Vertrages mit dem Know-how in Berührung kommen, gilt die Verpflichtung des Abs. 1 dieser Vorschrift auch gegenüber den Mitarbeitern. Soweit sie nicht schon vertraglich zur Geheimhaltung verpflichtet sind, hat die Know-how-Nehmerin dies durch entsprechende Vereinbarungen sicherzustellen. Die Geheimhaltungspflicht gilt auch

über das Arbeitsverhältnis nach Beendigung weiter und ist entsprechen mit dem Mitarbeiter zu vereinbaren.

4. Die Geheimhaltungspflicht bezieht sich auf alle in der Anlage genannten Dokumentationen sowie auf alle mündlich mitgeteilten Informationen.

5. Nach Vertragsende steht der Know-how-Nehmerin kein Benutzungsrecht zu. Sie verpflichtet sich, nach Vertragsende die ihr überlassenen Informationen und Dokumente nicht für eigene oder fremde Zwecke zu gebrauchen oder hierauf gewerbliche Schutzrechte anzumelden.

6. Die Verpflichtung zur Nichtverwertung und zur Geheimhaltung des in der Anlage genannten Know-how entfällt, wenn

- es vor der Mitteilung durch die Know-how-Geberin offenkundig oder allgemein zugänglich oder
- es der Know-how-Nehmerin bereits vor der Mitteilung nachweislich bekannt war.

7. Die Know-how-Nehmerin ist nicht befugt, Kopien oder Abschriften von den anliegend aufgeführten Informationen zu fertigen.

§ 4 Vertragsdauer/Kündigung

1. Dieser Vertrag beginnt am 01.09.2017 und wird für die Dauer von einem Jahr geschlossen.

2. Der Know-how-Überlassungsvertrag verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn er nicht von einer der Vertragsparteien mit einer Frist von drei Monaten zum Ende der Laufzeit gekündigt wird.

3. Jeder Vertragspartner ist berechtigt, diesen Vertrag ohne Einhalten einer Kündigungsfrist fristlos aus wichtigem Grund gemäß § 314 BGB zu kündigen. Ein wichtiger Grund ist gegeben, wenn das Vertrauensverhältnis zwischen den Vertragsparteien aufgrund des vom anderen Vertragspartner gesetzten Grundes für den kündigenden Vertragspartner so nachhaltig gestört ist, dass eine Fortsetzung des Vertrages nicht in Betracht kommt.

4. Eine Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform und hat per Einschreiben/Rückschein zu erfolgen.

§ 5 Schadensersatz

Die Know-how-Nehmerin wird auf die Folgen bei Verletzung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen gemäß § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. §§ 17, 18 UWG hingewiesen, insbesondere kann danach die Verpflichtung zur Zahlung von Schadensersatz bestehen.

§ 6 Gerichtsstand, Erfüllungsort und anzuwendendes Recht

Der Gerichtsstand und der Erfüllungsort sind in Hannover. Auf diesen Vertrag wird ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland angewendet.

§ 7 Formvorschriften

Nebenabreden, Ergänzungen und Abänderungen dieses Vertrages sowie Vereinbarungen über dessen Aufhebung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für das Abbedingen des Schriftformerfordernisses.

§ 8 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein bzw. werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen eine wirksame oder durchführbare Bestimmung einzufügen, die der von den Parteien gewollte Bestimmung wirtschaftlich am nächsten kommt.

Dieser Know-how-Überlassungsvertrag wird in zwei Exemplaren ausgefertigt. Jede Vertragspartei bestätigt mit der Unterzeichnung, eine Ausfertigung des Vertrages erhalten zu haben.

Hannover, den

Hamburg, den

Know-how-Nehmerin

Know-how-Geberin

Anlage: Übersicht über die gespeicherten Daten gemäß § 3 Abs. 1 des Vertrages.

II. Brief an die Mandantin

Dr. Sabine Bäuml
04.08.2017
Rechtsanwältin

Hannover,

Firma
ars creativum GmbH
z.H. Herrn Peter Kilian
Schöner Weg 17
30635 Hannover

ars creativum GmbH ./. Kleine und Partner GbR

Sehr geehrter Herr Kilian,

anbei übersende ich Ihnen in der o.g. Angelegenheit den Entwurf des gewünschten Know-how-Überlassungsvertrages zur Ihrer Kenntnisnahme und Verwendung in zweifacher Ausfertigung. Das zweite Exemplar ist zur Übersendung an die Firma Kleine und Partner GbR gedacht.

Auf Ihre Frage zur Gebührenteilung weise ich Sie darauf hin, dass allein die von Ihnen geführte Gesellschaft Auftraggeberin ist. Rechtsanwälten ist es nicht gestattet, zwei Seiten oder beide Vertragspartner zu vertreten, weil Anwälte verpflichtet sind, ausschließlich die Interessen ihrer Mandanten wahrzunehmen. Daher kann die Firma Kleine und Partner GbR nicht zugleich Auftraggeberin sein und haftet demgemäß auch nicht für die entstehenden Gebühren. Es ist aber möglich, dass Sie sich mit der Firma Kleine darüber einigen, dass diese im Verhältnis zu Ihnen die hälftigen Gebühren trägt. Dies könnte in den Vertragsentwurf auch noch ergänzend aufgenommen werden.

Ich weise Sie noch darauf hin, dass die Schadensersatzregelung, auf welche die Firma Kleine und Partner GbR besteht, nur klarstellende Wirkung hat, weil schon eine entsprechende gesetzliche Regelung vorhanden ist. Von einer strengeren Regelung habe ich in Ihrem Interesse abgesehen. Sie erleiden durch die Vertragsklausel also keinen Nachteil.

Der Vertragsentwurf ist von mir über die von Ihnen gewünschten Inhalte hinaus ergänzt worden. Die Aufnahme von Nebenbestimmungen für bestimmte Formerfordernisse ist zur Vorbeugung etwaiger Streitigkeiten aus taktischen Gründen erforderlich. Das Festschreiben des Erfüllungsortes und des Gerichtsstandes in Hannover erfolgte ebenfalls zu Ihren Gunsten.

Ich bitte um Mitteilung, ob sie den Vertragsentwurf so verwenden möchten. Wenn Sie noch Fragen haben, rufen Sie mich einfach an!

In der Zwischenzeit verbleibe ich mit den besten Wünschen.

gez. Dr. Sabine Bäumlér

Rechtsanwältin