

Dr. Marco Stief\*

## Haftungsbegrenzungen und Freistellungsvereinbarungen insbesondere in Technologie- und Unternehmenskaufverträgen (M&A), Lizenz- und F&E-Verträgen

Technologietransfervverträge, Lizenz- und F&E<sup>1</sup>-Verträge<sup>2</sup> enthalten neben den vertraglich vereinbarten Garantiezusagen hinsichtlich des lizenzierten bzw. erworbenen geistigen Eigentums<sup>3</sup> regelmäßig auch ein in sich geschlossenes, komplexes und häufig umfassend verhandeltes Haftungssystem.<sup>4</sup> Der erste Teil dieses Aufsatzes beschäftigte sich mit dem Zweck und Nutzen, den rechtlichen Grundlagen und Regelungsinhalten sowie dem Aufbau von Garantiekatalogen.<sup>5</sup> Der folgende zweite Teil befasst sich mit den üblichen sowie im Einzelfall empfehlenswerten Haftungsausschlüssen (*Disclaimer*) durch Haftungsbegrenzungen und Haftungsqualifikationen. Im letzten Abschnitt dieses Beitrages wird dann noch auf vertragliche Freistellungsvereinbarungen eingegangen, die in ihrer Bedeutung und Auswirkung neben den Garantiezusagen häufig unterschätzt und zum Teil auch missverstanden werden.

### I. Einschränkung des Haftungsregimes vertraglicher Garantieübernahmen

Die in IP-Verträgen etablierten Garantieklauseln, etwa hinsichtlich der Rechtsmängelfreiheit<sup>6</sup> der lizenzierten Technologie, oder im Rahmen der sog. „freedom to operate“ (*FTO*)<sup>7</sup>, haben typischerweise weitreichende Haftungsfolgen. Dabei gilt es einen Ausgleich zwischen den konkurrierenden Interessen der Vertragsparteien zu schaffen. Während der Erwerber die Gewissheit haben möchte, dass er das vertragsgegenständliche IP uneingeschränkt und unbelastet erwirbt und frei nutzen kann, ist der Verkäufer oder Lizenzgeber bestrebt, seine Einstandspflicht im Zusammenhang mit etwaigen gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen des Erwerbers und insbesondere den vertraglichen Garantiezusagen hinsichtlich des erworbenen oder lizenzierten IP zu begrenzen oder jedenfalls klar zu umreißen. Denn bei diesen selbständigen Garantiezusagen handelt es sich gleichbedeutend um verschuldensunabhängige Haftungsübernahmen, bzw. um vom Verschulden losgelöste Leistungsversprechen<sup>8</sup>. Der Verkäufer oder Lizenzgeber wird als Ausgleich für die weite und verschuldensunabhängige Haftung daher stets Einschränkungen verhandeln wollen. In der Praxis geschieht dies entweder durch

die Aufnahme (vertraglicher) Qualifizierungen der Haftungsvoraussetzungen, so etwa betreffend des Verschuldensmaßstabs oder die Kenntnis oder das Kennenmüssen eines Mangels (*best/actual knowledge*)<sup>9</sup>, und/oder mittels der Aufnahme von Haftungsbeschränkungen (sog. Freizeichnungen vor Schadenseintritt)<sup>10</sup> (*limitation of liability*), etwa hinsichtlich eines Höchstbetrages (*liability cap*)<sup>11</sup>, bestimmter Arten von Schäden und/oder durch weitere Begrenzungen der Rechtsfolgen bzw. der daraus resultierende Verpflichtungen des Schuldners im Garantiefall.

### 1. Unterschiede der Ansprüche aus Freistellung gegenüber der Garantiehaftung und zu Gewährleistungsansprüchen

Garantiebestimmungen sollen sicherstellen, dass für die Umsetzung und Ausführung des Vertrages relevante Tatsachen wahr sind und/oder dass damit zusammenhängende Praktiken und Sachverhalte für die Dauer des Vertrages fortbestehen. Es handelt sich zumindest in der Regel um selbständige Garantieversprechen gemäß § 311 Abs. 1 BGB,<sup>12</sup> welche eine verschuldensunabhän-

\* Dr. Marco Stief ist Rechtsanwalt und Partner im Münchner Büro von Maiwald und leitet dort den Rechtsanwaltsbereich.

1 Forschung- und Entwicklungsverträge.

2 Im Folgenden als *IP-Verträge* referenziert.

3 Im Folgenden als *IP* referenziert.

4 S. exemplarisch *Diener/Reese*, Hdb PharmaR/Schütze/Vormann, 1. Aufl., § 19 Rn. 101.

5 *Stief*, PharmR 2022, 173–180.

6 *MüKoBGB/Grundmann*, 8. Aufl., § 276 Rn. 173.

7 S. hierzu auch Teil I des Aufsatzes in PharmR 2022, 173–180 unter III. 3. c

8 v. Westphalen/*Thüsing*, VertragsR u. AGB/*Graf von Westphalen*, 47. EL, VertragsR, Freizeichnungs- und Haftungsbegrenzungsklauseln, IV., 1. Rn. 56.

9 S. hierzu auch unten II. 1.a.

10 *SchulzeBGB/Schulze*, 11. Aufl., § 276 Rn. 25; *JauernigBGB/Stadler*, 18. Aufl., § 276 Rn. 54 ff.

11 Vgl. *HdbIT/DatenschutzR/Thalhofer/Zdanowiecki*, 3. Aufl., § 19 Rn. 144.

12 *Möller*, NZG 2012, 841 (842); *Mohamed*, DNotZ 2019, 884 (885).

gige Einstandspflicht begründen.<sup>13</sup> Ein gesetzlicher Gewährleistungsanspruch setzt hingegen eine schuldhafte, d.h. durch den Schuldner zu vertretende, vertragliche Pflichtverletzung voraus.<sup>14</sup> Zur Geltendmachung gesetzlicher Gewährleistungsansprüche obliegt dem Erwerber als Gläubiger daher die Beweislast hinsichtlich des durch ihn geltend gemachten Schadens (und dessen Kausalität).<sup>15</sup> Macht er hingegen Ansprüche aus einem selbständigen Garantieversprechen geltend, so obliegt ihm die Beweislast hinsichtlich einer solchen Garantieübernahme des Verkäufers oder Lizenzgebers als Schuldner.<sup>16</sup> In beiden Fällen ist das Verschulden auf Grund gesetzlicher Vermutung (§ 280 Abs. 1 S. 2 BGB) zumindest vorerst oder auf Grund verschuldensunabhängiger Haftungsbegründung (Garantie) dauerhaft eine Beweisfrage auf Seiten des Schadensersatz-Schuldners.

Gleich der selbständigen Garantie, begründet eine Freistellungsvereinbarung (*indemnification clause*) eine eigenständige und (jedenfalls mangels anderslautender vertraglicher Regelungen) verschuldensunabhängige Haftung.<sup>17</sup> Sie ist regelmäßig auf ein in der Freistellungsklausel definiertes Schadensereignis begrenzt: Ihr Anwendungsbereich ist gegenüber der Garantie insofern enger.<sup>18</sup> Anders verhält es sich mit ihrem Schutzzumfang. Dieser umfasst insbesondere die Verteidigung gegen Ansprüche Dritter.<sup>19</sup> Soweit dies entsprechend der Praxis vertraglich vereinbart wurde, werden ebenso Gewinnausfälle oder Betriebsunterbrechungen kompensiert. Bei der Geltendmachung eines Anspruchs aus einer Freistellungsklausel ist in der Regel der Nachweis des die Freistellung auslösenden Ereignisses ausreichend.<sup>20</sup> Ob darüber hinaus auch ein Verschulden des Freistellungsschuldners nachzuweisen ist, hängt wiederum von der Formulierung der jeweiligen Klausel ab. Sofern die Freistellungsklausel dazu schweigt, kann nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass ein Verschulden vorliegen muss. So werden definierte Schadensereignisse selbst bei Fahrlässigkeit des Freistellungsgläubigers freigestellt, sofern dies in der jeweiligen Klausel nicht dezidiert anders vorgesehen ist.<sup>21</sup> Verletzt der Freistellungsschuldner seine Freistellungspflichten, kommt ein Schadensersatzanspruch des Freistellungsgläubigers in Betracht.<sup>22</sup>

## 2. Verteilung der Haftungsrisiken in der Vertragsgestaltung

Garantie-, Haftungsbegrenzungs- und Freistellungsklauseln bilden wichtige Instrumente der Vertragsgestaltung zur Allokation und Abmilderung finanzieller Risiken in IP-Verträgen. Sie sind nicht selten Fokus diffiziler Vertragsverhandlungen. Aus kaufmännischer Sicht gilt es dabei ein für beide Vertragsparteien interessengerechtes Verhältnis zwischen Risiko und Gewinnmöglichkeit auszutarieren. Ein sinnvoller Ausgangspunkt kann darin bestehen, die vertragsgegenständlichen Risiken zu skizzieren und zu eruieren, wer besser in der Lage ist, diese einzuschätzen sowie ggf. abzuwenden. So sollten IP-Haftungs-Tatbestände immer auch in Bezug auf die tatsächlichen Möglichkeiten der jeweiligen Partei, der Nähe zu dem jeweiligen Haftungsstatbestand (und dessen damit verbundenen Beherrschbarkeit), sowie den für die jeweilige Partei zu erwartenden, finanziellen Gewinnchancen verteilt werden. Der Partei, die voraus-

sichtlich die erheblich größeren Gewinne aus dem Vertrag ziehen wird (zum Beispiel der Arzneimittelproduzent gegenüber dem Lieferanten von Hilfsstoffen oder dem Start-up Technologieunternehmen, welches spezifische Technologien zur Verfügung stellt), wird regelmäßig auch eine größere Haftung tragen können. Im umgekehrten Fall kann hingegen die Auferlegung großer (finanzieller) Haftungsrisiken wirtschaftlich wertlos sein, wenn die damit vertraglich belastete Vertragspartei entsprechende Risiken im Zweifel finanziell oder in tatsächlicher Hinsicht ohnehin nicht tragen bzw. bewältigen kann. Hieran ändert sich auch nichts durch die Verpflichtung zum Abschluss möglicher Versicherungen, da diese entweder nicht zur Verfügung stehen oder doch zu nicht angemessenen Versicherungsprämien führen.

So wird es damit oft nicht zielführend sein, zum Beispiel ein Start-up Unternehmen mit weitreichenden, verschuldensunabhängigen vertraglichen Garantien hinsichtlich der Freiheit des vertragsgegenständlichen IP von Rechten Dritter zu belasten. Zum einen hat es oft ohnehin nicht die Ressourcen und Erfahrung, um die für einen weltweiten künftigen Vertrieb erforderlichen sog. FTO-Analysen durchzuführen. Zugleich dürften ihm regelmäßig auch die finanziellen Ressourcen fehlen, um dem Hersteller gegenüber IP-Verletzungsvorwürfen Dritter zu verteidigen und/oder den Lizenznehmer oder Erwerber in einem solchen Fall finanziell schadlos zu halten. Der Erwerber wird hingegen in der Regel über die besseren Kenntnisse sowie die Kontrolle über die Art und Weise, in der das vertragsgegenständliche IP vermarktet wird, verfügen. Es ist daher eher (oder doch zumindest auch) in seinen Verantwortungsbereich zu stellen, dass das vertragsgegenständliche IP nicht entgegen Schutzrechten Dritter genutzt wird. Hier sollte daher für den Technologieerwerber im Rahmen der vertraglichen Gewährleistung weniger der Gedanke einer ohnehin oft nicht möglichen vollständigen Schadloshaltung im Vordergrund stehen, sondern eher die adäquate Incentivierung des Vertragspartners, ihn über mögliche Risiken frühzeitig aufzuklären, sowie ggf. gemeinsam an deren Verhinderung oder ggf. Ausräumung und Umgehung zu arbeiten.

Anders als im Fall der Verletzung von (unbekannten) Drittenrechten, wird der Lizenzgeber bzw. Veräußerer des vertragsgegenständlichen IP regelmäßig Kenntnis und Kontrolle über die Umstände haben, unter denen

13 Weyland, NZG 2022, 103 (104); Henn/Pahlow, PatVertrR/Pahlow, 6. Aufl., § 9 Rn. 48.

14 MüKoBGB/Ernst, 8. Aufl., § 280 Rn. 1, § 434 Rn. 1.

15 Jauernig, BGB/Stadler, § 280 Rn. 24.

16 MüKoBGB/Ernst, 8. Aufl., § 280 Rn. 33.

17 Garantien, Freistellungen und Haftung beim Verkauf von Softwareunternehmen, November 2019 (<https://www.ookamsoftware.com/blog/garantien-freistellungen-und-haftung-beim-verkauf-von-softwareunternehmen>).

18 Hilgard, BB 2016, 1218 (1221).

19 S. auch IV. 1.; typisch für die Klausel ist eine Formulierung dergestalt: „[...] indemnify, hold harmless and defend.“

20 Dagbles/Haßler, Post-M&A Litigation – Ausgewählte Fallkonstellationen potenziell streitanfälliger Komplexe im Rahmen von M & A-Transaktionen, März 2019 (<https://ma-review.de/post-ma-litigation-ausgewaehlte-fallkonstellationen-potenziell-streitanfaelliger-komplexe-im-rahmen-von-ma-transaktionen/>); Hilgard, BB 2016, 1218 (1222).

21 S. auch IV. 2.

22 Schütt, NJW 2016, 980 (981 f.).

das vertragsgegenständliche IP geschaffen oder erworben wurde. Es scheint daher angemessen, dass er die Haftung für (unbelastetes) Eigentum übernimmt.

Diffiziler wiederum ist der Fall zu beurteilen, dass der Lizenzgeber oder Verkäufer absolute Garantien für die Gültigkeit der vertragsgegenständlichen IP-Rechte übernehmen soll. Selbst wenn es sich bei dem vertragsgegenständlichen IP um ein eingetragenes, und zum Beispiel im Falle eines europäischen Patentes zuvor behördlich geprüften Schutzrecht handelt, kann dessen Gültigkeit durch die Einleitung eines europäischen Einspruchs oder nationalen Nichtigkeitsverfahrens durch einen Dritten angefochten werden. Infolgedessen können die Patentansprüche eingeschränkt oder das Patent insgesamt widerrufen werden. In der Praxis ist es schwierig, den Ausgang solcher Nichtigkeitsverfahren vorherzusagen, da Patentstreitigkeiten äußerst komplex sind und sogar von einer sich ändernden Rechtsprechung beeinflusst werden können.

## II. Qualifizierung der Haftungsvoraussetzungen

### 1. Qualifizierung des Verschuldensmaßstabes mittels Kenntnis (Knowledge Disclaimer)

Nach deutschem Gewährleistungsrecht besteht eine Haftungsverpflichtung grundsätzlich nur, wenn den Schuldner ein Verschulden trifft: Das BGB sieht hierzu in § 276 Abs. 1 BGB die zwei Verschuldensgrade Vorsatz<sup>23</sup> und Fahrlässigkeit vor. Im Rahmen der Fahrlässigkeit sind die Begriffe „leichte Fahrlässigkeit“ und „grobe Fahrlässigkeit“ zu unterscheiden. Leichte Fahrlässigkeit ist im Falle des Außerachtlassens der verkehrüblichen Sorgfalt (§ 276 Abs. 2 BGB)<sup>24</sup> anzunehmen, grobe Fahrlässigkeit hingegen bei einem „objektiv schweren und subjektiv nicht entschuldbarem Verstoß gegen die Anforderungen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt“<sup>25</sup>.

Es entspricht gerade für Medizinprodukte und im Pharmabereich aufgrund der hohen finanziellen Risiken und oft kaum vorhersehbaren Marktentwicklungen den Interessen der Parteien, nicht nur diesen gesetzlichen Verschuldensmaßstab<sup>26</sup>, sondern die gesetzlichen Gewährleistungsregelungen grundsätzlich auszuschließen und durch ein maßgeschneidertes Haftungsregimes zu ersetzen.<sup>27</sup>

Ohne zumindest eine Modifikation der gesetzlichen Regelungen<sup>28</sup> würde der Verkäufer oder Lizenzgeber<sup>29</sup> unter Anwendung der kaufrechtlichen Regelungen selbst dann und verschuldensunabhängig haften, wenn der Erwerber den Mangel bei Vertragsschluss lediglich auf Grund grober Fahrlässigkeit nicht kannte.<sup>30</sup> Interessengerechter erscheinen in diesem Zusammenhang die entsprechenden Regelungen des UN-Kaufrechts. Hier haftet der Verkäufer bzw. Lizenzgeber gemäß Art. 42 CISG nur dann für die Verletzung von IP Dritter, wenn er selbst bei Vertragsschluss Kenntnis oder vorwerfbare Unkenntnis hatte.<sup>31</sup> Dies entspricht auch eher den regelmäßig in IP Verträgen getroffenen Haftungsregeln. Während das UN-Kaufrecht eigentlich grundsätzlich auf internationale Waren-Kaufverträge Anwendung findet<sup>32</sup>, wird dieses materielle Recht in der Praxis in aller Regel im Rahmen der Rechtswahlklausel ausgeschlossen. Dies, nach Ansicht des Verfassers, oft vorschnell und nicht selten in Unkenntnis der dort niedergelegten

Regeln, die spätestens seit der deutschen Schuldrechtsreform im Jahr 2002 weitgehend den Regelungen im deutschen BGB gleichen und damit für einen deutschen Anwalt sicherlich eingängiger sind, als bspw. die häufig in Pharmaverträgen zu findende Wahl Schweizer Rechts oder gar einer Common-law-Rechtsordnung.

### a) Actual/positive und best knowledge

Um die gesetzlich sehr weitgehende Haftung des Veräußerers oder Lizenzgebers einzuschränken, finden sich in IP-Verträgen zur vertraglichen Haftungsqualifizierung regelmäßig sog. Kenntnisausschlüsse (*Knowledge Disclaimer*). So gibt der Lizenzgeber oder Verkäufer in der Regel beispielsweise keine Garantie abseits seines besten oder tatsächlichen Wissens (*best/actual knowledge*) hinsichtlich der Rechtsmangelfreiheit, d. h. Nichtverletzung von Drittrechten, der veräußerten oder lizenzierten Technologie ab.<sup>33</sup> Er haftet aufgrund der vertraglichen *Knowledge Disclaimer* vielmehr nur dann, wenn er eine Erklärung wider besseren Wissens oder zumindest in grob fahrlässiger Unkenntnis abgegeben hat. Andersherum kann sich der Lizenzgeber oder Verkäufer freisprechen, wenn er keine tatsächliche Kenntnis von den jeweiligen Mängeln hatte oder nach bestem Aufwand hätte haben können. Er haftet mithin nur für die *subjektive Richtigkeit* seiner Garantie.<sup>34</sup>

Die in der IP-Praxis typischen Kenntnisgarantien (*knowledge warranties*) stellen regelmäßig auf die bestmögliche Kenntnis (*best knowledge*) ab.<sup>35</sup> In diesem Zusammenhang ist die Definitionen dessen, was hierunter zu verstehen ist, essentiell: So kann es entweder auf die positive Kenntnis ankommen, oder diejenige Kenntnis, welche bei pflichtgemäßer Sorgfalt<sup>36</sup> hätte erlangt werden können.<sup>37</sup>

*“Best Knowledge” shall mean any existing fact or circumstance in connection with the preparation, negotiation or execution of this Agreement which a Party or its representative [and its affiliates] had [positive/actual] knowledge of [or could have had knowledge of], or*

23 Vorsatz erfordert ein intellektuelles und ein voluntatives Element bezogen auf die Tatbestandsverwirklichung.

24 Stief/Bromm, PharmaHdB/Stief/Rüberg 0. Kap. C. Anm. 54.

25 BeckOK BGB/Lorenz, § 276 Rn. 17; BGH, NJW 2003, 1118 (1119).

26 MüKoBGB/Grundmann, 8. Aufl., § 276 Rn. 176.

27 Stief/Bromm, PharmaHdB/Stief/Rüberg 0. Kap. C. Anm. 54; vgl. auch Hoenig/Sprado NZG 2014, 688 (688); Der Abbedingung des gesetzlichen Verschuldensmaßstabes steht individualvertraglich insoweit nur das Verbot des Haftungsausschlusses bei eigenem Vorsatz gem. § 276 Abs. 3 BGB entgegen (vgl. auch § 276 Abs. 1 S. 1 BGB), s. HdbIT/DatenschutzR/Thalhofer/Zdanowiecki, 3. Aufl., § 19 Rn. 142; MüKoBGB/Grundmann, 8. Aufl., § 276 Rn. 182.

28 Abdingbarkeit nur ausgeschlossen bei einem Verbrauchsgüterkauf, vgl. BeckOKBGB/Stöber, § 442 Rn. 124.

29 Zur Anwendbarkeit des Kaufrechts im Rahmen eines Lizenzvertrages siehe Stief, PharmR 2022, 173 (174).

30 MüKoBGB/Westermann, 8. Aufl., § 442 Rn. 4, 6; BeckOK BGB/Faust, 61. Ed., § 442 Rn. 15.

31 BeckOKBGB/Saenger, 61. Ed., Art. 42 CISG Rn. 12.

32 Piltz, NJW 2011, 2261 (2262); Art. 1 CISG.

33 Bisle, DStR 2013, 364 (365).

34 Weitnauer, NJW 2002, 2511 (2516); Korch, JuS 2018, 521 (526).

35 Hoenig/Klingen, NZG 2013, 1046 (1046).

36 Vgl. Osterrieth, PatR/Osterrieth, Teil 5. Rn. 782.

37 Schmitz, RNotZ 2006, 561 (592).

*which was specifically referred to in any document, file or record (whether [printed, electronic or otherwise]) to which such Party had access in the ordinary course of business or in the ordinary fulfilment of his, her or its duties.*

Die Kenntnis des Lizenzgebers oder Verkäufers kann weiter spezifiziert werden. So kann diese auf Informationen beschränkt sein, die er in schriftlicher (oder anderer) Form erhalten hat, während das Vorliegen rein mündlicher Informationen, die natürlich auch regelmäßig kaum nachweisbar und jedenfalls hinsichtlich ihres genauen Inhaltes schwer zu erfassen sind, nicht ausreicht.<sup>38</sup>

Weiter empfiehlt es sich für den Lizenzgeber bzw. Verkäufer, seine Haftung dadurch einzuschränken, dass er gegenüber dem Erwerber alle relevanten Informationen, die in eigenen Nachforschungen oder von externen Beratern erhalten wurden, der anderen Vertragspartei vollständig förmlich im sog. *Disclosure Schedule* offenlegt. Dabei handelt es sich um eine Vertragsanlage, welche die die Garantiebestimmungen einschränkenden Umstände und Informationen aufführt.<sup>39</sup> Darunter können zum Beispiel interne oder externe FTO-Analysen fallen, Lizenzverträge mit Dritten, die vielleicht nunmehr unterlizensiert oder übertragenen werden sollen, Dokumenten über den ursprünglichen Rechteerwerb usw. Diese Offenlegungen, welche ergänzend zu den definierten Kenntnis-Haftungsqualifikationen des Vertragspartners zu betrachten sind, wirken sich unmittelbar auf den Umfang der Garantiezusage aus und tragen zur Bestimmung ihres Inhalts bei.<sup>40</sup> Der Erwerber kann dann auf Grund Einschränkungen oder Defizite des erworbenen IPs keine Ansprüche mehr geltend machen, die sich auf Umstände stützen, die ihm infolge der Offenlegung bekannt waren oder hätten bekannt sein können.<sup>41</sup> Vertraglich geschieht dies regelmäßig durch den Zusatz von sog. „*except for*“-Formulierungen bei der jeweiligen spezifischen Garantie.<sup>42</sup> Entsprechend liegt es regelmäßig im Interesse des Lizenzgebers oder Verkäufers, dem Erwerber Informationen über mögliche Risiken und Nutzungseinschränkungen umfangreich und dezidiert offenzulegen. Da die offengelegten Aspekte nicht zur Begründung einer Garantieverletzung herangezogen werden können, bietet der *Disclosure Schedule* einen effektiven Schutz vor (kosten- oder zeitintensiven) Inanspruchnahmen durch die betreffende Vertragspartei.<sup>43</sup> Zugleich kann die Offenlegungen im Rahmen der Vertragsverhandlungen teilweise auch die Forderung des Vertragspartners nach einer Freistellung von dem jeweilig nun offengelegten Risiko begründen.<sup>44</sup>

Anders als unter deutschem Schuldrecht, das insoweit lediglich den § 442 BGB vorsieht, gilt für Verträge im englischen Recht bereits *de lege lata* der Grundsatz *caveat emptor* und das Prinzip *buyer beware*.<sup>45</sup> Letzteres bedeutet, dass die Vertragspartei, die den Nutzen aus einem Vermögenswert im Rahmen eines Vertrags zieht, etwa ein Lizenznehmer, der den Nutzen aus den Rechten des lizenzierten IP zieht, dafür verantwortlich ist, diesen Vermögenswert auf mögliche Probleme oder Mängel zu untersuchen, bevor er den Vertrag abschließt.<sup>46</sup> Die Partei, die den Vermögenswert anbietet, ist dagegen nicht oder nur sehr eingeschränkt verpflichtet, diese Mängel proaktiv offenzulegen. Sofern keine Garantie hinsichtlich der Mängelfreiheit übernommen

wird, trägt der Erwerber das Risiko möglicher Mängel allein.<sup>47</sup> Daraus erklärt sich nicht zuletzt auch der sehr umfangreiche und detaillierte Katalog von spezifischen Garantien, wie man diesen typischerweise in Common-Law-Verträgen findet. Aus diesem Grund muss sich ein potenzieller Erwerber von dem potenziellen Lizenzgeber oder Verkäufer über alle möglichen Probleme aktiv informieren, die seine Nutzung und Verwertung des vertragsgegenständlichen IP einschränken könnten. Entsprechend muss der Erwerber den Lizenzgeber oder Verkäufer im Rahmen der sich aus dem Rechtssatz *caveat emptor* entwickelten Verkehrssitte der *Due-Diligence*-Prüfung so umfassend wie möglich befragen, damit er sich etwaiger problematischer Aspekte bewusst wird.<sup>48</sup> Eine derartige Obliegenheit zur Durchführung einer Due Diligence ist im deutschen Recht hingegen auch hinsichtlich des § 311 Abs. 2 BGB (abseits etwaiger Ausschlüsse) zu verneinen.<sup>49</sup>

## b) Person des Wissensmittlers

Weitere Spezifikationen der Haftungsbegrenzung mittels Kenntnis kann sich aus der Begrenzung des Kennenmüssens- oder Könnens auf einen bestimmten Personenkreis ergeben.<sup>50</sup> Typischerweise wird hier etwa auf die Kenntnis der Geschäftsleitung und/oder Gesellschafter abgestellt, gelegentlich werden auch die leitenden Angestellten oder zum Beispiel der CTO (Chief Technology Officer) einbezogen. Des Weiteren kann festgelegt werden, dass die in der Qualifizierung festgelegte Person (zumindest der Lizenzgeber) zu benennen hat, welche Art von Due-Diligence-Prüfung oder FTO-Analyse diese durchgeführt hat.<sup>51</sup>

38 Nach deutschem Recht sollte man zur Vermeidung von Zweifeln daran denken, dass der Begriff „schriftlich“ dann zumindest auch E-Mails oder ähnliche elektronische Kommunikation umfasst.

39 Avery, Trends in M&A Provisions: Disclosure Schedule Updating, November 2020 (<https://www.jdsupra.com/legalnews/trends-in-m-a-provisions-disclosure-29762/>).

40 Avery, Trends in M&A Provisions: Disclosure Schedule Updating, November 2020 (<https://www.jdsupra.com/legalnews/trends-in-m-a-provisions-disclosure-29762/>); Möller, NZG 2012, 841 (842 f.).

41 Möglich ist auch eine Vereinbarung, dass bestimmte Informationen dem Erwerber als bekannt gelten: *Menzenh*, A&R 2014, 3 (9).

42 Vgl. Möller, NZG 2012, 841 (845).

43 Harroch, The Importance Of Disclosure Schedules in Mergers And Acquisitions, August 2016 (<https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2016/08/07/the-importance-of-disclosure-schedules-in-mergers-and-acquisitions/>).

44 Möller, NZG 2012, 841 (842).

45 Thomas, Representations and warranties clause in merger & acquisition, Dezember 2020 (<https://blog.ipleaders.in/representations-warranties-clause-merger-acquisition/>); Müller, NJW 2004, 2196.

46 Rittmeister, NZG 2004, 1032 (1032); (Walrack, What Is Caveat Emptor?, November 2021 (<https://www.thebalance.com/what-is-caveat-emptor-5200301>)).

47 Müller, NJW 2004, 2196 (2196).

48 Menzenh, A&R 2014, 3 (4); Dieners/Reese, HdB PharmaR/Lentz/Witte, § 21 Rn. 45.

49 Es wird jedoch diskutiert, ob das Unterlassen dergleichen ein grobe Fahrlässigkeit des Erwerbers i.S.d. 442 Abs. 1 S. 2 BGB darstellen könnte, vgl. MüKoBGB/Westermann, § 453 Rn. 55.

50 Stief/Bromm, PharmaHdB/Dieselhorst 9. Kap. I. C. Anm. 45; Schmitz, RNotZ 2006, 561 (592).

51 Menzenh, A&R 2014, 3(8); Gran, NJW 2008, 1409 (1415); Burianski/Lang, NZG 2020, 92 (94).

### c) Wissensstand abhängig von Zeit und Territorium

Eine weitere Strategie der Qualifizierung ist die Einführung von zeitlichen und territorialen Beschränkungen. Diese beziehen sich auch auf den Wissensstand der Vertragsparteien zu einem bestimmten Zeitpunkt oder hinsichtlich eines bestimmten (Geschäft-)Gebiets. Eine typische zeitliche Zäsur für die Haftung auf Grund eigener Kenntnis oder des eigenen Kennenmüssens ist oftmals der Tag der Vertragsunterschrift<sup>52</sup>. Die entsprechende Datums-Bestimmung kann mit dem klarstellenden Zusatz versehen werden, dass Umstände, die erst danach zur Kenntnis der Vertragspartei gelangen, keinen Garantiefall bedingen.

Der maßgebliche Wissensstand kann auch territorial eingeschränkt werden. Der Lizenzgeber oder Veräußerer kann zum Beispiel festlegen, dass die Nichtverletzung oder Freiheit von Rechten Dritter der vertragsgegenständlichen Technologie nur insoweit garantiert wird, als sich diese auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beziehen, mithin in Deutschland eingetragene Patente umfassen.

### III. Beschränkungen der Haftungsfolgen

Neben den vorgenannten Einschränkungen des Haftungstatbestandes bzw. der Haftungsvoraussetzungen, finden sich in Verträgen regelmäßig auch Haftungsbegrenzungen hinsichtlich der Haftungsfolgen.

#### 1. Beschränkung der Schadenshöhe

Die am bekanntesten und wohl häufigsten zu findende Einschränkung ist die Haftungsbegrenzung der Höhe nach (*liability cap*). Dabei ist sowohl eine absolute sowie dynamische<sup>53</sup> Definition der Obergrenzen möglich. So kann neben einem Festbetrag für die Bemessung der Schadenshöhe auch das (zurückliegende) Vertragsvolumen zugrunde gelegt werden – im Fall eines Lizenzvertrages bspw. die jährlich zu zahlenden oder gezahlten und/oder die bis zum Zeitpunkt des Haftungsfalls bereits gezahlten Lizenzgebühren.

Im Sinne der zur Entschädigung berechtigten Vertragspartei sollte darauf geachtet werden, dass die Haftungsobergrenze zwecks Durchsetzbarkeit in einigen Rechtsordnungen nicht unangemessen niedrig ist und noch einen hinreichenden Abschreckungscharakter verkörpert. Andererseits muss die zur Haftung verpflichtete Vertragspartei auch über die finanziellen Ressourcen verfügen, um die festgelegte Schadensersatzsumme tatsächlich zahlen zu können. Dies ist selbst bei Vertragsverhandlungen mit größeren Konzernen zu beachten, soweit der eigentliche Vertragspartner eine kleinere, weniger solvente Tochtergesellschaft innerhalb des Konzerns darstellt. Abhilfe schafft die vertragliche Verpflichtung der zur Haftung verpflichteten Vertragspartei, für ausreichenden Versicherungsschutz<sup>54</sup> oder die Übernahme von Garantien oder Patronatserklärungen durch Dritte, bzw. die Muttergesellschaft des Vertragspartners, zu sorgen.

#### 2. Beschränkung der Schadensart

Eine Einschränkung der Haftungsfolgen betrifft regelmäßig auch die zu kompensierende Schadensart. Ausgeschlossen werden typischerweise indirekte Schäden und Folgeschäden, entgangener Gewinn und Drittschäden

sowie reine Vermögensschäden. So kann sichergestellt werden, dass der Lizenzgeber oder Verkäufer nicht oder jedenfalls nicht in vollem finanziellen Umfang haftet, wenn der Lizenznehmer oder Erwerber der jeweiligen Technologie aufgrund von Inanspruchnahme Dritter wegen Schutzrechtsverletzungen in seiner Freiheit das Produkt zu vertreiben und zu verkaufen eingeschränkt oder auch vollständig blockiert wird und (ggf. erhebliche) Investition- und Gewinneinbußen erleidet oder wenn er behauptet, an einem Markteintritt gehindert oder gezwungen worden zu sein, diesen wieder aufzubauen. Bei den vorstehend genannten Einschränkungen ist dabei aber auch stets an deren Zulässigkeit zu denken.<sup>55</sup>

### 3. Beschränkung der Rechtsbehelfe und Abhilfemaßnahmen

Neben der Schadensart sind auch die möglichen Rechts- bzw. Haftungsfolgen einschränkbar, welche etwa bei erhobenen Verletzungsansprüchen Dritter seitens des Lizenzgebers oder Veräußerers zu treffen sind.

Im Rahmen der Technologielizenzierung kann beispielsweise festgelegt werden, dass die rechtsverletzende Technologie durch einen Ersatz nach Wahl des Lizenzgebers ausgetauscht oder geändert wird. Alternativ kann dem Lizenzgeber das Recht eingeräumt werden, die erforderlichen Lizenzen zu erwerben, damit der Lizenznehmer die lizenzierte Technologie (zumindest im Wesentlichen) vollständig nutzen kann.

In vielen IP-Verträgen wird die Haftung des Lizenzgebers auch in der Form beschränkt, dass der Lizenznehmer im Konfliktfall nur eine Verringerung der Lizenzgebühren und/oder eine mögliche Rückerstattung früherer Zahlungen durch den Lizenznehmer verlangen kann, falls und soweit der Lizenzgeber mit seinen Versuchen, den Konflikt mit den Drittrechten zu beseitigen, nicht erfolgreich ist.

### 4. Beschränkung auf vertragliches Haftungsregime

Die Vereinbarung und das Austarieren eines vertraglichen Haftungsregimes dient nicht zuletzt der Abbedingung des von den Vertragsparteien bzw. insbesondere dem Lizenzgeber oder Veräußerers des IP als nicht angemessen und interessengerecht erachteten gesetzlichen Gewährleistungsrechts.<sup>56</sup> Um dieses Ergebnis auch tatsächlich zu erreichen und eine etwaige, unerkannte Anwendbarkeit gesetzlicher Regelungen neben den vereinbarten vertraglichen Garantien auszuschließen, ist es essentiell klarzustellen, dass nur die ausdrücklich aufgeführten Haftungstatbestände (Garantien und ggf. Freistellungsvereinbarungen) gelten und darüberhinausgehende gesetzliche Gewährleistungsansprüche ausge-

52 Abhängig von der jeweiligen Transaktions- bzw. Vertragsart wird gelegentlich statt auf das Signing Date auch auf das sog. Closing Date abgestellt. Das Closing Date ist somit der relevante Stichtag, an welchem dem Käufer das Unternehmen oder der Geschäftsbetrieb tatsächlich gehört und er die Kontrolle über das Unternehmen oder den Geschäftsbetrieb ausüben kann.

53 Vgl. HdbIT/DatenschutzR/Thalhofer/Zdanowiecki, 3. Aufl., § 19 Rn. 144.

54 Der Versicherungsumfang sollte gut geprüft sein; siehe dazu im Einzelnen auch Hilgard, BB 2016, 2018 (2018).

55 S. auch unter V.

56 BeckOKBGB/Faust, 61 Ed., § 444 Rn. 20.

geschlossen sind. Häufig findet sich diese Regelung am Ende des vertraglichen Garantiekatalogs. Schon um diese nicht versehentlich im Eifer der Verhandlung zu vergessen, kann es empfehlenswert sein, den Garantiekatalog direkt mit dieser Klausel zu beginnen.

*Disclaimer.* Except as expressly stated in this sec. [...], neither Party makes any representations or extends any warranties of any kind, either express or implied, statutory or otherwise. All other representations, whether express or implied, are hereby expressly disclaimed by both Parties.

#### IV. Freistellungsklauseln

Neben den Garantie- und Haftungsklauseln kommt der vertraglichen Freistellungsregelung (*indemnification clause*) eine ganz zentrale, bei der vertraglichen Festlegung und Verteilung der Haftung jedoch nicht selten unterschätzte Rolle zu. Freistellungen dienen vor allem der Absicherung gegenüber den Parteien bekannte oder für den jeweiligen IP-Vertrag typische Risiken, deren Realisierungszeitpunkt und/oder Ausmaß jedoch unbekannt ist.<sup>57</sup> Häufig lässt sich insbesondere der Erwerber als Freistellungsgläubiger gegenüber bestimmten Risiken des Veräußerers oder Lizenzgebers oder der Einlizenzierung und Verwendung der Technologie freistellen und verpflichtet den Veräußerer oder Lizenzgeber ihn bei Eintritt derartiger Risiken finanziell und/oder auch in tatsächlicher Hinsicht zu entlasten.<sup>58</sup> Dies geht in der Regel mit der Verpflichtung einher, den Freistellungsgläubiger gegen unberechtigte Drittansprüche zu verteidigen.<sup>59</sup>

Freistellungsvereinbarungen bilden insbesondere in Common-Law-Verträgen nicht wegzudenkende Vertragsbestandteile<sup>60</sup> und finden sich heute in einem Großteil auch deutsch-deutscher oder unter deutsches Recht gestellter Pharmaverträge. Von deutschen Anwälten werden Freistellungsklauseln, gerade auch gegenüber den klassischen Garantie- und Haftungsklauseln, immer noch in ihrer Bedeutung unterschätzt. Während letzteres in der Regel energisch und detailliert verhandelt werden, fristen die Freistellungsverpflichtungen demgegenüber eine eher untergeordnete Rolle, was ihrer tatsächlichen (finanziellen) Bedeutung im Rahmen der gegenseitigen Haftungs- und Estandspflichten nicht gerecht wird.

##### 1. Typischer Anwendungsfall: Freistellung für Drittansprüche

Der Vereinbarung von Freistellungsklauseln in IP-Verträgen liegt häufig die drohende Inanspruchnahme des Freistellungsgläubigers durch Dritte (*IP-Konflikt*) zugrunde, wobei die (summenmäßig äußerst hohe Schadensersatz-)Forderung und entsprechende Anwalts- und Gerichtskosten für die Verteidigung schnell einen sechststelligen<sup>61</sup> Betrag erreichen können und eigentlich in den Verantwortungsbereich des Freistellungsschuldners fallen müssten.<sup>62</sup> Im Zentrum steht daher die Freistellung von Ansprüchen Dritter.<sup>63</sup> Gerade bei der Einlizenzierung und/oder dem Erwerb von Technologie, insbesondere von Patenten und Know-how, bilden Verletzungsrechtsstreitigkeiten mit Dritten im Anschluss an den Erwerb keine Seltenheit. Denn ein (valides) Patent gibt nur das Recht, Dritte von der Nutzung der im Pa-

tent beanspruchten Technologie auszuschließen.<sup>64</sup> Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Verwendung bzw. spezifische Umsetzung der erworbenen, patentierten Technologie in einem Produkt nicht zugleich auch die IP-Rechte anderer (Dritt-)Parteien verletzen könnte. Der Lizenznehmer und Erwerber hat daher ein Interesse daran, von derartigen, sich in der Regel erst nach Vertragsabschluss realisierenden Risiken freigesellt zu werden. Derartige Risiken können sich bereits bei der Durchführung der Due Diligence oder im Rahmen einer durch den Erwerber durchgeführten FTO abzeichnen, beiden Vertragsparteien bei Vertragsschluss jedoch ebenso verborgen sein.<sup>65</sup> In diesen Fällen, also der Absicherung des Erwerbers gegenüber bekannten oder unbekannten Drittansprüchen wegen eines IP-Konflikts, ist der Lizenznehmer regelmäßig Freistellungsgläubiger.

Doch auch der Lizenzgeber kann sich Dritt-Ansprüchen ausgesetzt sehen, wenn der Dritte in der Vergabe der Technologielizenz eine Verletzung seines eigenen Schutzrechts nicht nur durch den die Lizenz nutzenden Lizenznehmer, sondern zugleich auch durch den Lizenzgeber selbst sieht. Die Vereinbarung einer Freistellung ist daher auch zugunsten des Lizenzgebers denkbar und billig, um diesen davor zu schützen, in kostspielige und komplexe Rechtsstreitigkeiten zwischen seinem Lizenznehmer, z. B. einem großen Pharmaunternehmen, und dessen Wettbewerbern wegen vermeintlicher Patentverletzung des unter (teilweiser) Nutzung der lizenzierten Technologie hergestellten Produkts hineingezogen zu werden. Denn der Lizenznehmer hat für gewöhnlich den Vorteil, dass er in Kenntnis über die technischen Gegebenheiten des vermarkteten und vertriebenen Endprodukts ist und die entsprechenden Kapazitäten für die Durchführung einer FTO-Analyse auf dem relevanten Gebiet hat. Auch hat der Lizenznehmer häufig die umfassenderen tatsächlichen und finanziellen Ressourcen,

57 Hilgard, BB 2016, 1218; Roesener, Legalese Folge 13: Risiko! – Indemnities, Representations & Warranties, Februar 2014 (<https://www.cmshs-bloggt.de/gesellschaftsrecht/mergers-acquisitions/legalese-folge-13-risiko-indemnities-representations-warranties/>).

58 Schütt, NJW 2016, 980 (980).

59 Schweer/Todorow, NJW 2013, 2072 (2073); Schütt, NJW 2016, 980 (980); Hilgard, BB 2016, 1218 (1223).

60 Vgl. Leupold/Wiebe/Glossner, AnwaltsHdb IT-Recht/u.d. Busche/Schelinski, 4. Aufl., Teil 2.6 Rn. 82; Busse, BB 2016, 1218; Brocato, The Transactional Lawyer, Vol. 1 (Oct. 2011) p. 1 ff.

61 Bei Rechtsstreitigkeiten in den USA auch höher; dabei kann der zuerkannte Schadensersatz weit über dem Betrag liegen, den der Erwerber der IP als eigenen Nutzen (als Profit) daraus gezogen hat oder hätte ziehen können. So sind in den USA Vertragsstrafen (*Punitives Damages*) möglich, die zu einer Verdreifachung des festgestellten Schadensersatzes führen können.

62 Schütt, NJW 2016, 980 (980, 981).

63 So ausdrücklich Brocato, The Transactional Lawyer, Vol. 1 (Oct. 2011) p. 1 ff. (1).

64 Haedicke/Timmann, Hdb PatR/Haedicke/Timmann, 2. Aufl., § 12 Rn. 2.

65 Schmitt, Einfluss der Due Diligence auf den Unternehmenskaufvertrag, September 2020 (<https://www.roedl.de/themen/due-diligence/due-diligence-unternehmenskaufvertrag>); Dagb-les/Haßler, Post-M&A Litigation – Ausgewählte Fallkonstellationen potenziell streitanfälliger Komplexe im Rahmen von M&A-Transaktionen, März 2019 (<https://ma-review.de/post-ma-litigation-ausgewaehlte-fallkonstellationen-potenziell-streitanfaelliger-komplexe-im-rahmen-von-ma-transaktionen/>).

um sich gegenüber (möglicherweise weltweit) geltend gemachten Patentverletzungsvorwürfen, gerichtlich oder außergerichtlich, zu verteidigen.

## 2. Inhalt und vertragliche Ausgestaltung der Freistellungsklausel

Mangels gesetzlicher Regelungen empfiehlt es sich, die Freistellungsklausel möglichst detailliert zu formulieren.<sup>66</sup> Als Einleitung der Freistellungsklausel findet sich häufig die aus dem englischsprachigen Raum übernommene, formelhafte Phrase, dass der Veräußerer den Erwerber „verteidigen, freistellen und schadlos halten“ (*defend, indemnify, hold harmless*) muss.<sup>67</sup> Dabei erschließt sich nicht auf den ersten Blick, wieso typischerweise *schadlos halten* (*hold harmless*) als kumulative Verpflichtung zu *freistellen* (*indemnify*) in die Klausel aufgenommen wird. Ein Mehr an Bedeutung scheint jedenfalls erörterungswürdig.<sup>68</sup> Es ist jedoch anzunehmen, dass erst durch diese Doppelung die Freistellung – gleich der selbstständigen Garantie –, den Charakter einer verschuldensunabhängigen Haftung erfährt. Denn richtigerweise wird vertreten, dass die Pflicht zur Freistellung (*indemnify*) den Freistellungsschuldner verpflichtet, den Freistellungsgläubiger die Kosten des definierten Schadensereignisses zu erstatten, die Pflicht zur Schadloshaltung (*hold harmless*) jedoch als Haftungsbegrenzung des **Freistellungsgläubigers** zu verstehen ist, sodass der Freistellungsschuldner diesen nicht in (Mit-)Haftung nehmen kann (etwa auf Grund von Inanspruchnahme durch Dritte).<sup>69</sup> Der Freistellungsgläubiger ist demnach freizustellen, selbst wenn dieser den Schaden (teilweise) selbst verursacht hat. Durch den Begriff „verteidigen“ wird der Freistellungsschuldner zusätzlich zur Übernahme der Kosten oder ggf. sogar, abhängig von der weiteren Formulierung des Freistellungsklausel, zur Übernahme der Rechtsverteidigung in tatsächlicher Hinsicht verpflichtet.<sup>70</sup>

Jede der separaten, aber miteinander verbundenen Verpflichtungen (*defend, indemnify and hold harmless*) erhöht mithin das Haftungsrisiko für den Freistellungsschuldner. Dieser sollte daher versuchen, die Verpflichtung auf eine reine Freistellung zu beschränken.

Garantie- und Freistellungsklauseln stehen in der Praxis häufig nebeneinander im Vertrag, ohne dass die dort jeweils vorgesehene Haftungstatbestände sowie der jeweilige Haftungsumfang aufeinander abgestimmt wären. Eine derartig überbordende Haftung ist jedoch zumindest fraglich, denn der Freistellungsgläubiger oder durch die Garantie Begünstigter ist regelmäßig bereits durch eine unverschuldete Haftungsübernahme in der Freistellungsklausel hinreichend geschützt. Andernfalls stünden ihm zwei unabhängige Anspruchsgrundlagen zur Verfügung. Wird eine kumulative Aufnahme einer Freistellungs- und Garantieklausel dennoch gewünscht, sollte wiederum der ausdrückliche Hinweis aufgenommen werden, dass im Falle eines Schadensereignisses, welches sowohl unter die Garantie- sowie Freistellungszusage fällt, nur die im Abschnitt über die Freistellung (oder Garantie) vorgesehenen Rechtsmittel zur Verfügung stehen. Insbesondere im Hinblick auf Haftungsbegrenzungsklauseln ist zwingend eine inhaltliche Übereinstimmung der Regelungen sicherzustellen. In der Praxis erlebt man es immer wieder, dass intensiv über den

Umfang und die Tatbestandsvoraussetzungen der Garantien verhandelt wird, dann aber über die Freistellungsklausel ein demgegenüber viel umfassenderes und in der Regel unspezifisches Haftungsregime in den Vertrag aufgenommen wird, welches viele der zuvor in den Garantiekatalog hineinverhandelten Einschränkungen weitgehend entkräftet.

Neben einer klaren Abgrenzung gegenüber dem Garantiekatalog sowie ggf. weiteren vertraglichen und/oder gesetzlichen Haftungstatbeständen ist bei der Formulierung der Freistellungsklausel festzulegen, wer Freistellungsgläubiger ist. Es ergeben sich erhebliche Unterschiede, ob nur der unmittelbare Vertragspartner und dessen Mitarbeiter oder auch zum Beispiel dessen Konzerngesellschaften oder sogar Kunden zu den Anspruchsberechtigten gehören.

Weiter müssen die erstattungsfähigen Schadenspositionen (Art der Kosten und Schäden) spezifiziert werden. So kann beispielsweise eine weit gefasste Freistellung vorgesehen werden, die alle Ausgaben des Freistellungsgläubigers abdeckt, einschließlich des zuerkannten endgültigen Schadenersatzes, der Gerichtskosten, der Anwaltskosten, des entgangenen Gewinns usw., oder sie kann auf den tatsächlichen und direkten Schaden beschränkt sein. Schließlich sollte zwingend definiert sein, wer die Kontrolle über etwaige Vergleichsverhandlungen und/oder das Gerichtsverfahren des Schadensereignisses trägt. Zuletzt ist es üblich, wie schon im Rahmen der Garantie-Klauseln, die Haftung und Risikoverteilung zwischen den Parteien mittels Haftungsbegrenzungen weiter im Hinblick auf die besondere vertragliche Interessenlage zu justieren.

## 3. Beschränkung des Haftungsregimes von Freistellungsklauseln

Eine Möglichkeit, die formelhafte und extensive Freistellungsverpflichtung (*defend, indemnify and hold harmless*) des Freistellungsschuldners einzuschränken, besteht in der Aufnahme eines Wahlrechts des Freistellungsgläubigers. Ein entsprechender Zusatz könnte lauten, dass „*der Lizenzgeber/Verkäufer den Lizenznehmer/Käufer verteidigen oder alternativ für die angemessenen Kosten einer solchen Verteidigung freistellen soll.*“

Wie bereits erläutert, ist die Gleichschaltung von (insbesondere subjektiven) Haftungsbegrenzungen in Garantie- und Freistellungsvereinbarung besonders wichtig, damit der durch die Garantie Verpflichtete über die

66 Hilgard, BB 2016, 1218 (1218); Daghles/Haßler, Post-M&A Litigation – Ausgewählte Fallkonstellationen potenziell streitanfälliger Komplexe im Rahmen von M&A-Transaktionen, März 2019 (<https://ma-review.de/post-ma-litigation-ausgewahlte-fallkonstellationen-potenziell-streitanfaelliger-komplexe-im-rahmen-von-ma-transaktionen/>).

67 Newburn, Indemnification Clauses in M&A Agreements, Mai 2021 (<https://www.newburnlaw.com/indemnification-clauses-in-ma-agreements/>); Avery, Trends in M&A Provisions: Indemnity Caps, November 2018.

68 Brocato, The Transactional Lawyer, Vol. 1 (Oct. 2011) p. 1 ff. So ausdrücklich Brocato, The Transactional Lawyer, Vol. 1 (Oct. 2011) p. 1 ff. (1).

70 Hilgard, BB 2016, 1218 (1228); es wird daher auch teilweise von Verteidigungs- und Freistellungspflichten gesprochen.

Freistellung (oder *vice versa*) nicht doch in die Haftung gezogen wird.<sup>71</sup>

Gleich der Garantie und anders als die gesetzlichen Gewährleistungsregeln,<sup>72</sup> setzt die Freistellungsverpflichtung, regelmäßig kein Verschulden voraus.<sup>73</sup> Es empfiehlt sich daher, die Haftungsvoraussetzung der Freistellungsklausel entsprechend zu qualifizieren. Insbesondere sollte sich der Freistellungsschuldner für die Haftung von Schäden freizeichnen, bei welchen die mutmaßliche Rechtsverletzung auf der Fahrlässigkeit oder dem vorsätzlichen Fehlverhalten des Freistellungsgläubigers beruhen. Jedenfalls ist an die Aufnahme einer Schadensminderungspflicht des Freistellungsgläubigers ähnlich § 254 BGB zu denken.

Als weitere Qualifizierungen der Haftungsvoraussetzungen sind Beweislastregelungen<sup>74</sup> und die Einstandspflicht nur im Falle eines rechtskräftigen Urteils oder der Einhaltung eines festgelegten Verfahrens zu nennen. Letzteres zeichnet sich regelmäßig durch qualifizierte Informationspflichten (unverzüglich schriftliche Unterrichtung über Drittforderungen durch Freistellungsgläubiger) sowie Kontroll- und Zusammenwirkungsregelungen (hinsichtlich der Verteidigung gegen Drittforderungen) aus.

Bezüglich der Haftungsfolgen ist wie im Rahmen der Garantie-Klauseln eine Begrenzung der Schadensart und freizustellenden Schadenshöhe mittels Festbetrag oder dynamischer Berechnungsgrundlage (*liability cap*) häufig Standard.<sup>75</sup> Des Weiteren findet sich häufig der Zusatz, dass als Kostenerstattungsansprüche nur solche anzuerkennen sind, die angemessen und nachgewiesen sind.

## V. Wirksamkeit von Haftungsausschlüssen

### 1. Zulässigkeit des Haftungsausschlusses

In den meisten Rechtsordnungen ist es im Rahmen der Privatautonomie grundsätzlich möglich, auf viele der gesetzlichen Gewährleistungsregelungen zu verzichten oder sie zumindest zu modifizieren und/oder einzuschränken. Solche Haftungsausschlüsse müssen dem Vertragspartner jedoch deutlich gemacht werden. Dies kann z.B. durch entsprechende Formulierungen oder auch durch eine entsprechende Formatierung geschehen. Versteckte oder unklare Haftungsbeschränkungen können sonst unwirksam sein. Zudem sollte der beabsichtigte Klauselinhalt genau beschrieben werden und keine Beschränkung auf die Verwendung bloßer Begrifflichkeiten erfolgen. Insgesamt ist bei der Formulierung der Haftungsausschlussklauseln zu beachten, dass keine Auslegungsspielräume verbleiben.

Ein allgemeiner Haftungsausschluss für „alle Garantien“ wird sich oft als unzulässig erweisen, ebenso wie ein im Kleingedruckten versteckter Haftungsausschluss. In diesem Sinne sind auch salvatorische Zusätze, welche eine Haftungsfreizeichnung „in allen weiteren Fällen, soweit gesetzlich zulässig“ vorsehen, gem. § 305 Abs. 2 unzulässig.<sup>76</sup>

Besonderer Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang stets den vertraglich gewählten Rechtsstatut zu, da die verschiedenen, materiellen Rechtsordnungen sehr unterschiedliche Anforderungen an die Zulässigkeit von Haftungsausschlüssen stellen können. Während viele

Bestimmungen in einem IP-Vertrag oft mehr oder weniger unabhängig vom anwendbaren Recht betrachtet und formuliert werden können, ist dies bei Gewährleistungs- und Haftungsausschlüssen nicht der Fall, da hier neben gesetzlichen Vorgaben in den einzelnen Jurisdiktionen oft eine sehr spezifische Rechtsprechung existiert, die strikt beachtet werden muss.

Unter deutschem Recht galt auf Grundlage der bis zur Schuldrechtsreform geltende Fassung des § 444 eine Kombination von Garantien und korrespondierenden Haftungsbegrenzungen als umstritten.<sup>77</sup> Mittlerweile ist allerdings anerkannt, dass auch bei dem Vorhandensein von Garantieversprechen Haftungsbeschränkungen nicht aufgrund von § 444 BGB ausgeschlossen sind.<sup>78</sup> Bei dieser Norm handelt es sich vielmehr um eine Auslegungsregel, wonach im Zweifel eine Garantie gegenüber einer Haftungsbeschränkung vorrangig ist.<sup>79</sup> Garantien, welche in Form einer „Erklärungen ins Blaue hinein“ abgegeben wurden, berechtigen den Erwerber zu einer Anfechtung aufgrund arglistiger Täuschung gemäß § 123 BGB, sofern der Erwerber im Einzelfall unterstellen oder annehmen konnte, dass die inhaltliche Richtigkeit der Garantie überprüft wurde.<sup>80</sup>

Beachtet man die spezifischen Anforderungen des für den Vertrag anwendbaren Rechts nicht, kann der jeweilige Haftungsausschluss bzw. die jeweilige Haftungseinschränkung unzulässig und damit unwirksam sein. Hinzu kommt, dass jedenfalls deutsche Gerichte in der Regel auch keine geltungserhaltende Reduktion und oft nicht einmal eine Abtrennbarkeit zwischen zulässigen und unzulässigen Beschränkungen zulassen, sondern der gesamte Haftungsausschluss aufgrund eines bspw. geringfügigen Formulierungsfehlers als ungültig angesehen werden kann.

### 2. Haftungsbegrenzung bei Verwendung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Formularverträgen

Besonders strenge Voraussetzungen an die Haftungsausschlüsse gelten nach deutschem Recht dann, wenn diese als Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) im Sinne von § 305 Abs. 1 BGB zu klassifizieren sind.

Gem. § 305 Abs. 1 S. 3 BGB liegt eine individualvertragliche Vereinbarung vor, soweit die Vertragsbedingungen zwischen den Vertragsparteien im Einzelnen ausgehandelt sind. Die Rechtsprechung legt hier allerdings einen äußerst restriktiven Maßstab an<sup>81</sup>; so soll eine AGB-Regelung auch dann zu bejahen sein, wenn über die Haftungsbegrenzungsklausel Verhandlungen

71 Es bietet sich insoweit an, die Haftungsbegrenzungsregelungen gleichzeitig auf die Freistellungs- und Garantiezusage zu beziehen.

72 S. hierzu I. 1.

73 S. hierzu in der Einführung zu IV.

74 Hilgard, BB 2016, 1218 (1227).

75 S. hierzu weiter III. 1.

76 v. Westphalen/Thüsing, VertragsR u. AGB/Graf von Westphalen, 47. EL, VertragsR, Freizeichnungs- und Haftungsbegrenzungsklauseln. I., 2. a) Rn. 9, X., 3. Rn. 139.

77 BeckOKBGB/Faust, 61. Ed., § 453 Rn. 28, § 444 Rn. 20ff.

78 Weyland, NZG 2022, 103 (104).

79 MüKoBGB/Westermann, 8. Aufl., § 444 Rn. 17; BeckOK BGB/Faust, 60. Ed., § 444 Rn. 23.

80 Weyland, NZG 2022, 103 (110).

81 MüKoBGB/Basedow, 8. Aufl., § 305 Rn. 39 m.w.N.

zwar stattgefunden, diese Verhandlungen jedoch zu keiner Anpassung der Klausel geführt haben.<sup>82</sup> Die unveränderte Übernahme vorformulierter Haftungsbegrenzungsklauseln ist mithin nur dann als Individualabrede zu qualifizieren, wenn ihr Inhalt ernsthaft zur Disposition steht<sup>83</sup>, der Erwerber die sachliche Notwendigkeit ihrer unveränderten Übernahme also (an-)erkennt.<sup>84</sup>

Entsprechend finden sich im Vertrag zum Teil Klauseln, in denen die Parteien gegenseitig anerkennen, dass die Garantien und insbesondere die Haftungsbeschränkungen individuell ausgehandelt wurden. Diese Erklärung allein wird von der Rechtsprechung aber nicht als ausreichend anerkannt.<sup>85</sup> Vielmehr muss sich die Partei, die sich darauf beruft, dass es sich um eine Individualabsprache handelt, nachweisen können, dass die Klausel tatsächlich ausgehandelt wurde. Hierfür ist es wichtig, die Verhandlungshistorie genau zu dokumentieren und gegebenenfalls zu archivieren. Bei der Haftungsobergrenze kann es beispielsweise ratsam sein, im ersten Entwurf keinen konkreten Betrag vorzusehen, sondern eine Lücke zu lassen oder zumindest den Hinweis aufzunehmen, dass man bereit ist, über den Betrag zu verhandeln.

Im B2B Bereich finden die Klauselverbote des § 309 BGB gemäß § 310 Abs. 1 S. 1 BGB keine Anwendung. Allerdings ist anerkannt, dass deren Grundgedanken und Wertungen auch auf den unternehmerischen Verkehr übertragbar sein können und daher die Vorgaben des § 309 BGB über § 307 BGB Anwendung finden können.<sup>86</sup>

So unterfallen gemäß § 307 Abs. 3 S. 1 diejenigen Aspekte einer am Gesetz zu messenden Inhaltskontrolle, welche abweichend von Rechtsvorschriften oder diese ergänzenden Regelungen vereinbart wurde. Dies kann Abschnitte oder das gesamte System des vertraglich ausartierten und minutiös ausgehandelten Haftungsregimes betreffen.

Relevanz gewinnen Klauselverbote indes nur, soweit der gesetzgeberische Gestaltungsspielraum überschritten werden soll.<sup>87</sup> Neben § 309 Nr. 7a BGB, welcher eine Haftungsbegrenzung bereits für fahrlässige Verletzungen von Leben, Körper und Gesundheit grundsätzlich

ausschließt, kann insbesondere § 309 Nr. 7b BGB Gewicht gewinnen, nach welchem ein Haftungsausschluss für sonstige Schäden auf Grund grober Fahrlässigkeit auch gegenüber Unternehmern unwirksam ist.<sup>88</sup> Ebenso unzulässig soll gemäß § 307 BGB der Ausschluss der Haftung auf Grund leichter Fahrlässigkeit sein, wenn sich diese auf „wesentliche Vertragspflichten“ oder „Kardinalpflichten“ bezieht.<sup>89</sup>

Bei Lizenz und F&E-Verträgen mit werkvertraglichem Charakter ist weiter § 309 Nr. 8b) aa) BGB zu beachten, wonach bereits der Ausschluss des gesetzlichen Gewährleistungsrechts, welches zumeist die Kehrseite des vertraglich vereinbarten Haftungsregimes darstellt<sup>90</sup>, grundsätzlich unwirksam ist.<sup>91</sup> Zulässig ist jedoch eine Regelung, wonach ein Dritter neben dem Verwender der AGB haftet.<sup>92</sup>

- 82 v.Westphalen/Thüsing, VertragsR u. AGB/Graf von Westphalen, 47. EL, VertragsR, Individualvereinbarung, I., 3. f) Rn. 47; Vgl. auch MüKoBGB/Basedow, 8. Aufl., § 305 Rn. 39, 43.
- 83 MüKoBGB/Basedow, 8. Aufl., § 305 Rn. 39; BeckOK BGB/Becker, 61. Ed., § 305 Rn. 34 ff.
- 84 v.Westphalen/Thüsing, VertragsR u. AGB/Graf von Westphalen, 47. EL, VertragsR, Individualvereinbarung, I., 3. a) Rn. 36.
- 85 MüKoBGB/Basedow, 8. Aufl., § 305 Rn. 39.
- 86 BeckOK BGB/Becker, 61. Ed., § 310 Rn. 2; BeckOK BGB/Faust, 61. Ed., § 444 Rn. 11.
- 87 BeckGOK/Weiler, St. 2021, § 309 Nr. 7 Rn. 40.
- 88 Grohmann, GRUR-Prax 2019, 27 (28); Grohmann/Albrecht, GRUR-Prax 2021, 588 (590); Wittuhn/Quecke, NZG 2014, 131 (133).
- 89 Grohmann, GRUR-Prax 2019, 27 (28); BeckOF Vertrag/Wündisch, 12.3 Anm. 18; BGH, NJW 1993, 335 (335).
- 90 Siehe hierzu bereits oben unter III. 4.
- 91 Grohmann, GRUR-Prax, 2019, 27 (29); BeckOK BGB/Becker, 61. Ed., § 309 Rn. 24.
- 92 BeckOK BGB/Becker, 61. Ed. § 309 Rn. 25 f.

#### Anschrift des Verfassers:

Dr. Marco Stief, LL. M. (University of Chicago)  
Partner Rechtsanwalt (Attorney at Law)  
Maiwald Patentanwalts- und Rechtsanwalts-GmbH  
Elisenhof, Elisenstraße 3 80335 München  
Tel.: 089/7472 66-0  
E-Mail: Stief@maiwald.eu  
www.maiwald.eu