

# Systemschutz bei Franchisesystemen

## Die große Bedeutung des Know-hows

*Nach dem Ehrenkodex des Deutschen Franchise-Verbandes (DFV) verpflichtet sich ein Franchisenehmer zur Leistung von Franchise-Gebühren, wobei der Franchisegeber dem Franchisenehmer dafür als Gegenleistung auf der Grundlage des abgeschlossenen Franchisevertrages eine laufende technische und betriebswirtschaftliche Unterstützung, den Systemnamen und/oder die Marke und/oder andere gewerbliche Schutz- und Urheberrechte sowie das Know-how, die wirtschaftlichen und technischen Methoden und das Geschäftsordnungssystem des Franchisesystems zur Verfügung zu stellen hat.*

Demgemäß wurde der so genannte „Franchise-GVO“ der Franchise-Begriff geprägt:

- › **Know-how:** Die Gesamtheit von nicht patentierten praktischen Erkenntnissen, die auf Erfahrungen des Franchisegebers sowie Erprobungen durch diesen beruhen und die geheim, wesentlich und identifiziert sind.
- › **Geheim:** Das Know-how muss in seiner Substanz, seiner Struktur oder der genauen Zusammensetzung seiner Teile nicht allgemein bekannt oder nicht leicht zugänglich sein, wobei der Begriff nicht in dem Sinne zu verstehen ist, dass jeder einzelne Teil des Know-hows außerhalb des Geschäfts des Franchisegebers unbekannt oder unerhältlich sein müsste.
- › **Wesentlich:** Das Know-how umfasst Kenntnisse, die für den Verkauf von Waren oder die Einbringung von Dienstleistungen an Endverbraucher, insbesondere für die Präsentation der zum Verkauf bestimmten Waren, die Bearbeitung von Erzeugnissen im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen, die Art und Weise der Kundenbedienung sowie die Führung des Geschäftes in verwaltungsmäßiger und finanzieller Hinsicht wichtig sind.
- › **Identifiziert:** Das Know-how muss ausführlich genug beschrieben sein, um prüfen zu können, ob es die Merkmale des Geheimen und der Wesentlichkeit erfüllt.

Dies zeigt, welche große Bedeutung dem Know-how eines Franchisesystems schon immer zugekommen ist. Insofern muss jedes Franchisesystem darauf bedacht sein, dieses Know-how nicht nur zu schützen, sondern auch verhindern, dass nach Beendigung des Franchisevertrags dieses Know-how von einem ausgeschiedenen Franchisenehmer für eigene Zwecke oder solcher Dritter weiter genutzt wird.

### DAS NÜTZLICHE KNOW-HOW

Die EU-Gruppenfreistellungsverordnung (Franchise-GVO) für Franchise-Vereinbarungen ging davon aus, dass das Know-how für den Franchisenehmer „nützlich“ sein muss. Darüber hinaus musste die Beschreibung des Know-hows entweder in der Franchise-Vereinbarung oder in einem besonderen Schriftstück niedergelegt oder in jeder anderen geeigneten Form vorgenommen werden. Damit wurde zugleich deutlich, dass Franchisesysteme daran zu messen waren, ob dem Franchisenehmer ein spezielles Know-how, nämlich die Geschäftsidee und/oder der Geschäftstyp zur Nutzung überlassen wurde.

### BEDEUTSAM UND NÜTZLICH

In der seit dem 1. Juni 2010 geltenden EU-Gruppenfreistellungsverordnung (EU-VO 330/2010) wird verlangt, dass das Know-how „bedeutsam“ und „nützlich“ ist. Es muss also zukünftig eine „Bedeutsamkeits- und Nützlichkeitsprüfung“ erfolgen. In welcher nun diese beiden unbestimmten Rechtsbegriffe zu bestimmen sind, steht nicht fest. Bereits jetzt wird von den Gerichten gefordert, dass ein Know-how-Transfer zwischen Franchisegeber und Franchisenehmer nicht nur zu erfolgen hat, sondern der Franchisegeber auch darlegungs- und beweispflichtig dafür ist, dass das auf den Franchisenehmer transferierte Know-how für diesen von wirtschaftlichem Nutzen ist.

### VERTRAG OHNE KNOW-HOW-TRANSFER SITTENWIDRIG?

Wird kein angemessenes Know-how dem Franchisenehmer zur Verfügung gestellt, so stellt sich die Frage, ob nicht der abgeschlossene Franchisevertrag mangels eines ausgewogenen Verhältnisses von Leistung des Franchisegebers (Know-how-Transfer) und Leistung des Franchi-



senehmers (Franchise-Gebühren) gem. § 138 I BGB sittenwidrig ist. Die Rechtsprechung tendiert hier dazu, als Wertungsmaßstab auf Regelungen der Gruppenfreistellungsverordnung zurückzugreifen.

Dies korrespondiert auch mit einer Entscheidung des OLG Oldenburg. Danach muss das Know-how eines Franchisesystems nicht nur bestehen, sondern aus der Dokumentation des Know-hows muss auch ableitbar sein, dass dieses für den Franchisenehmer von Nutzen ist. Wird also ein Franchisesystem durch dessen Know-how geprägt, wird dieses Know-how dem Franchisenehmer zum Betreiben seines Franchise-Outlets auf der Grundlage und für die Dauer des abgeschlossenen Franchisevertrages überlassen, so ist nur selbstverständlich, dass der Franchisegeber ein großes Interesse daran hat, **dass diese dem Franchisenehmer zur Verfügung gestellte Know-how sowohl während der Vertragsdauer als auch nach Beendigung der vertraglichen Beziehungen geheim gehalten wird.** Der Schutz des Know-hows ist

damit ein wichtiges Element des Systemschutzes eines jeden Franchisesystems.

### DER SCHUTZ DES KNOW-HOWS EINES FRANCHISESYSTEMS

Der Systemschutz innerhalb eines Franchisesystems kann durch zahlreiche Regelungen des Franchisevertrages sichergestellt werden, wie etwa durch eine Regelung zur Geheimhaltung oder aber auch zur Bezugsbindung des Franchisenehmers. Und letztlich durch Regelungen zu den Rechtsfolgen der Beendigung eines Franchisevertrages, darüber hinaus durch die Regelungen des Markengesetzes, soweit es um die zugunsten des Franchisegebers eingetragene Marke geht, die einem Franchisenehmer jeweils nur für die Dauer des Franchisevertrages und das Betreiben des Franchise-Outlets zur Nutzung zur Verfügung gestellt wird.

**Geschäfts- und Betriebsgeheimnis ist jede Tatsache, die mit dem Geschäftsbetrieb des Franchisesystems zusammenhängt, der Allgemeinheit noch nicht bekannt (offenkundig) ist und die der Franchisegeber**

**geheim halten will und an deren Geheimhaltung ein berechtigtes wirtschaftliches Interesse besteht.** Dazu gehören z.B. Kalkulationsunterlagen, Bezugsquellen, Angebot, aber auch das Know-how des Franchisesystems, also das Franchise-Handbuch.

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind Tatsachen, die im Zusammenhang mit einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb stehen und nicht offenkundig sind, nach dem Willen des Geschäftsinhabers geheim gehalten werden sollen und bezüglich geehrter ein berechtigtes Interesse des Geschäftsinhabers an der Geheimhaltung anzuerkennen ist. Gerade bei Franchisesystemen muss sich jeder Franchisenehmer darüber im Klaren sein, das im Zweifel alle immer betrieblichen Kenntnisse und Vorgänge des Franchisesystems, deren Existenz außerhalb des Franchisesystems unbekannt ist und die einen Einfluss auf die Position des Franchisegebers im Wettbewerb haben können, nach dem Willen des Franchisegebers einzuhalten sind.

### GEHEIMHALTUNG NACH VERTRAGSENDE

Die Verpflichtung des Franchisenehmers zu dieser Geheimhaltung ergibt sich nicht nur aus dem Franchisevertrag und dem für jedes Franchisesystem zwingend zu beachtenden Grundsätzen von Treu und Glauben, sondern auch aus einer analogen Anwendung von § 90 HGB, der eine entsprechende Geheimhaltungsverpflichtung des Handelsvertreters statuiert. Gemäß Artikel 3 IIa der GU-Gruppenfreistellungsverordnung für Franchise-Vereinbarungen konnte dem Franchisenehmer die Geheimhaltungsverpflichtung auch für die Zeit nach Beendigung des Franchisevertrages auferlegt werden. Nach der EU-Gruppenfreistellungsverordnung für vertikale Vertriebsbindungen kann de lege lata eine solche nachvertragliche Geheimhaltungsverpflichtung jedoch nur noch für solches Know-how auferlegt werden, das nicht allgemein zugänglich ist. Mangelt es an diesem Kriterium, so erlischt die Geheimhaltungsverpflichtung mit Beendigung des Franchisevertrages. Der Franchisenehmer ist dann auch berechtigt, dieses Know-how weiterhin, d.h. nach Beendigung des Franchisevertrages zu nutzen.

Allerdings hat der Franchisenehmer trotz Allgemein zugänglichkeit kein Recht, das Know-how bzw. Betriebsgeheimnis des Franchisesystems nach Beendigung des Franchisevertrages weiter zu verwerten, zu verwenden oder Dritten zu überlassen, wenn die Allgemein zugänglichkeit dieses Know-hows auf eine Vertragsverletzung des Franchisenehmers zurückgeht, d.h. dieser das geheime Know-how über Betriebsgeheimnisse des Franchisesystems Dritten – ohne Einwilligung des Franchisegebers – offenbart hat.

### SCHADENSERSATZ BEI VERTRAGSVERLETZUNG

**Die Dauer der nachvertraglichen Geheimhaltungsverpflichtung ist unabhängig von dem Grund der Beendigung des Franchisevertrages.** Diese kennt keine zeitliche Schranke wird allein durch den Geheimhaltungszweck begrenzt. Geschützt wird jede unbefugte Weitergabe an Dritte, wobei für Handelsvertreter anerkannt ist, dass eine Weitergabe unbefugt ist, wenn sie der Berufsauffassung eines ordentlichen Kaufmanns widerspricht. Eine Verletzung der Geheimhaltungsverpflichtung kann nicht nur – wie im Vertragsmuster – die Verwirkung einer Vertragsstrafe auslösen, sondern stellt zugleich eine positive Vertragsverletzung dar, die den Franchisenehmer gemäß § 280 BGB zur Leistung von Schadensersatz verpflichtet. Ebenso besteht gemäß § 823 I BGB unter dem Aspekt des Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb ein Anspruch auf Beseitigung und Unterlassung. Zu ersetzen sind dem Franchisegeber alle durch die Verletzung der Geheimhaltungsverpflichtung entstandenen Schäden. Ein dabei pflichtwidrig beim Franchisenehmer erzielter Gewinn kann gemäß § 687 II BGB abgeschöpft werden.

Da der Franchisenehmer für das Handeln seiner Mitarbeiter gemäß § 278 BGB haftet, wird dieser zu seiner Absicherung, die Geheimhaltungs- und Schadensersatzverpflichtung auch seinen Mitarbeitern aufzuerlegen. Dies gilt aber nicht für alle Mitarbeiter, sondern ist eingeschränkt auf diejenigen, die typischerweise mit dem Know-how des Franchisesystems zu tun haben.

### GEHEIMHALTUNGSERKLÄRUNG VOR VERTRAGSUNTERZEICHNUNG

Da auch bereits im Rahmen der Vertragsverhandlungen das Know-how des Franchisesystems einem potentiellen Franchisenehmer darzustellen ist, empfiehlt es sich insoweit bereits im Rahmen der Vertragsverhandlungen vom Franchisenehmer-Interessenten eine sog. Geheimhaltungserklärung unterzeichnen zu lassen, die dann auch den vertragliche Bereich umfasst und insoweit dem abgeschlossenen Franchisevertrag als Anlage beigelegt wird.

### SCHUTZRECHTE

Jedem Franchisenehmer werden für die Dauer des Franchisevertrages zum Betreiben seines Franchise-Outlets die gewerblichen Schutzrechte des Franchisegebers zur Verfügung gestellt; in der Regel eine zugunsten des Franchisegebers eingetragene nationale oder internationale bzw. europäische Marke.

Als gewerbliche Schutzrechte eines Franchisegebers versteht man die einem Franchisegeber für das System erteilten Patenten, Marken, Gebrauchs- oder Geschmacksmuster. Diese sowie eventuelle Urheberrechte stellen ein wesentliches Aktivum des Franchisesystems dar. Ihr Schutz muss das Anliegen sowohl des Franchisegebers als auch aller Franchisenehmer sein.

Der Franchisegeber ist daher verpflichtet, alle Angriffe gegen die gewerblichen Schutzrechte abzuwenden. Die Franchisenehmer müssen ihrerseits den Franchisegeber bei der Abwehr von Verstößen gegen die gewerblichen Schutzrechte nicht nur unterstützen, sondern auch über alle Schutzrechtsverletzungen in ihrem Vertragsgebiet, aber auch wenn diese solches ansonsten in Erfahrung bringen, informieren.

### REGELUNGEN BEI VERTRAGSBEENDIGUNG

Der Know-how-Schutz muss auch bei den Regelungen zur Beendigung des Franchisevertrages beachtet werden. Im Rahmen des Franchisevertrages muss insofern vereinbart werden, dass neben der Untersagung, weiterhin die Marke, Werbemittel, Werbemitteln, Drucksachen etc. des Franchisesystems zu nutzen zugleich der Franchisenehmer verpflichtet ist, alle seine Bezeichnungen unter der Marke des Systems im Telefonverzeichnis und sonstigen Verzeichnissen, wie

Telefax oder Ort- und Branchenverzeichnissen zu löschen bzw. die Telefonnummer seines Franchise-Outlets auf den Franchisegeber zu übertragen.

Entsprechendes gilt für die vom Franchisenehmer genutzten Domain oder aber auch entsprechende Werbeanzeigen, die vom Franchisenehmer unter der Marke des Systems in das Internet eingestellt wurden, sei es auf regionalen Marktplätzen oder aber bei Google. Verstöße sollten unter Vertragsstrafe gestellt werden, um so den ausgeschiedenen Franchisenehmer zur Löschung solcher Eintragungen zu verpflichten.

Mit Beendigung des Franchisevertrages entfällt für den Franchisenehmer auch die Berechtigung, das Know-how des Franchisesystems weiter zu nutzen. Diese Know-how-Nutzung bezieht sich nicht nur auf etwaige Werbemittel und Werbemittel sowie das Logo des Franchisesystems und die Marke des Franchisegebers, sondern auch auf Geschäftsunterlagen, soweit auf diesen das Logo des Franchisesystems oder sonstige auf das Franchisesystem hindeutende Zusätze abgedruckt sind.

Wird das Ladenlokal nicht vom Franchisenehmer zurückgegeben, etwa, weil dieser selbst den Mietvertrag abgeschlossen hat oder aber der Franchisegeber an dem Standort kein Interesse mehr hat, so muss der Franchisenehmer verpflichtet werden, das Innere und Äußere des Ladenlokals so abzuändern, dass eine Verwechslung mit einem Outlet des Franchisesystems ausgeschlossen ist. Unterbleibt dies und erweckt der Franchisenehmer weiterhin gegenüber Dritten den Eindruck, er sei nach wie vor Franchisenehmer, so kann dieser auf Unterlassung gem. §§ 3, 5 UWG in Anspruch genommen werden.

### INVENTUR FÜR WARENÜBERNAHME

Zugleich wird in Franchise-Verträgen vereinbart, dass der Franchisegeber den beim Franchisenehmer noch lagernden Warenbestand übernimmt, insbesondere wenn es sich um Eigenprodukte des Franchisesystems handelt, die mit der Marke des Systems gelabelt sind. Auf den Zeitpunkt der Vertragsbeendigung ist daher eine Inventur durchzuführen. Übernommen wird aber

der Warenbestand, der sich noch im verkaufsfähigen Zustand befindet.

## LADENEINRICHTUNG

Durch die Ladeneinrichtung drückt sich das Know-how des Franchisesystems aus, insbesondere dessen Corporate Design. Insofern sollte im Rahmen des Franchisevertrages vereinbart werden, dass die Ladeneinrichtung vom Franchisenehmer zurückgenommen wird. Üblich ist eine Übernahme zum Zeitwert. Dazu sollte bereits im Rahmen des Franchisevertrages vereinbart werden, dass der Wert der Einrichtung durch einen Sachverständigen als Schiedsgutachter geschätzt wird.

## VERTRAGSSTRAFENREGELUNG

Um jeden Franchisenehmer deutlich zu machen, welche große Bedeutung dem Know-how des Franchisesystems und dessen Schutz zukommt, aber auch um diesen zu verpflichten, die ihm auferlegte Geheimhaltungsverpflichtung einzuhalten, ist es notwendig, dass der Franchisevertrag für Verstöße gegen diese Verpflichtungen auch eine Vertragsstrafenregelung enthält. Die Vertragsstrafe erweist sich somit als ein probates Mittel des Know-how- und Geheimhaltungsschutzes eines jeden Franchisesystems, verhindert aber auch die unberechtigte Weiternutzung der Marke nach Beendigung des Franchisevertrages, die Verletzung eines vertraglichen oder nachvertraglichen Wettbewerbsverbotes oder einer Geheimhaltungsverpflichtung.

Allerdings erweist sich die Vereinbarung einer Vertragsstrafe immer wieder als ein Problem der Vertragsgestaltung. Hier kollidieren das Interesse des Franchisegebers nach einer möglichst hohen Vertragsstrafe für jeden Fall des Verstoßes der

Geheimhaltungsverpflichtungen mit den Vorgaben der Rechtsprechung, dass eine Vertragsstrafe von der Höhe her dem jeweiligen Verschulden des Franchisenehmers und der Schwere des Vertragsverstoßes anzupassen ist. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Vertragsstrafenregelung wegen unangemessener Benachteiligung des Franchisenehmers gem. § 307 I 1 BGB unwirksam ist.

Zweck einer Vertragsstrafe ist es zum einen, auf den Franchisenehmer Druck auszuüben, um diesen zur vertragsgerechten Erfüllung anzuhalten; zum anderen soll dem Franchisegeber im Verletzungsfalle eine erleichterte Schadlosstellung ohne Einzelnachweis ermöglicht werden. Deshalb muss ein angemessenes Verhältnis zwischen der Höhe der Strafe einerseits sowie dem Erfüllungsinteresse des Franchisegebers andererseits bestehen. Diese Interessenabwägung ist dann nicht ausgewogen, wenn die Höhe der Vertragsstrafe nicht mit der Schwere der Vertragsverletzung korrespondiert.

Um flexibel auf die Vertragsverstöße und deren Schwere reagieren zu können, sieht das Vertragsmuster die Vereinbarung einer Vertragsstrafe nach dem so genannten „Hamburger Brauch“ vor. Der Franchisegeber kann hier zunächst die Vertragsstrafe in Korrespondenz mit der Schwere des Verstoßes nach seinem Ermessen festsetzen, während der Franchisenehmer das Recht hat, die Höhe der Vertragsstrafe durch das zuständige Gericht überprüfen zu lassen. Dabei sind Schwere und Ausmaß der Zuwiderhandlung, der Sanktionscharakter der Vertragsstrafe und deren Zweck zu berücksichtigen, um einige der Bemessungskriterien für eine Vertragsstrafe nach dem Hamburger Brauch zu nennen.

Aus diesem Grunde sind Vertragsstrafen auch auf einen für den Verstoß geltend zu machenden Schadensersatz anzurechnen, da andernfalls eine „Verdopplung“ der Schadensersatzverpflichtung des Franchisenehmers eintritt: dieser muss sowohl den dem Franchisegeber entstandenen Schaden ersetzen, als auch zusätzlich noch die Vertragsstrafe leisten. Insofern geht das Vertragsmuster davon aus, dass die Vertragsstrafe auf einen vom Franchisenehmer zu leistenden Schadensersatz anzurechnen ist. Auch insofern verstößt daher die Regelung des Vertragsmusters nicht gegen § 307 I 1 BGB.

Entsprechend dem Schutzzweck des § 340 BGB ist allerdings die Vertragsstrafe nur insoweit auf den Schadensersatzanspruch anzurechnen, wie Interessenidentität besteht. Nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes besteht zwischen dem Anspruch auf Zahlung einer Vertragsstrafe und dem Anspruch auf Ersatz der Anwaltskosten, die durch die Geltendmachung der Vertragsstrafe entstanden sind, keine solche Identität, das heißt diese Kosten können zusätzlich erstattet verlangt werden.

## UMFASSENDE REGELUNG NÖTIG

**Der Systemschutz bei Franchisesystemen verlangt umfassende Regelung im Franchisevertrag, die durch gesetzliche Regelungen des Lauterkeits- sowie des Markenrecht ergänzt werden. Entscheidend ist aber immer, dass das Franchisesystem über ein Know-how verfügt, das auch schützenswert ist - also ein Know-how, das für den Franchisenehmer und das Betreiben des Franchise-Outlets tatsächlich von Nutzen ist.**

**Prof. Dr. Eckhard Flohr | LADM Rechtsanwälte**

**Kontakt** Telefon +43 (0) 5352 617530, Fax +43 (0) 5352 6175327, E-Mail [e.flohr@ladm.com](mailto:e.flohr@ladm.com)

**Adresse** Büro Gasteig, Bärbichl 11, A-6382 Gasteig/Kirchdorf i. T.

**Website** [www.ladm.com](http://www.ladm.com)

