

Die Rechtsstellung des Markenlizenznehmers

nach § 30 Abs.3 Markengesetz

Dissertation

zur Erlangung des Doktorgrades
des Fachbereichs Rechtswissenschaften
der Universität Osnabrück

vorgelegt

von

Melanie Besken

aus

Düsseldorf

Osnabrück, 2008

Berichterstatterin oder Berichterstatter:

Herr Prof. Dr. Hans-Jürgen Ahrens

Mitberichterstatterin oder Mitberichterstatter:

Herr Prof. Dr. Willi Erdmann

Tag der mündlichen Prüfung: 12. Februar 2008

Gleichzeitig erschienen in:

..... Bd.:

Heft Seite Osnabrück 2008

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	1
Erster Abschnitt	7
<u>Begriffsbestimmungen</u>	7
A. Der Begriff der Lizenz und Lizenzarten	7
I. Die Lizenz	7
II. Die ausschließliche Lizenz	7
III. Die einfache Lizenz	9
B. Aktivlegitimation und Prozessstandschaft	10
I. Rechtsinhaberschaft und Prozessführungsbefugnis	10
II. Gesetzliche Prozessstandschaft	10
III. Gewillkürte Prozessstandschaft	12
C. Schuldrechtliches und dingliches Recht	13
Zweiter Abschnitt	15
<u>Einordnung, Auslegung und Verständnis des § 30 Abs. 3 MarkenG</u>	15
A. Überblick über die Gesetzssystematik	15
B. Entstehungsgeschichte des § 30 Abs. 3 MarkenG	18
C. Vereinbarkeit mit Europäischer Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums	19
I. Regelungsgehalt der Richtlinie	20
II. Anforderungen an die Mitgliedsstaaten im Hinblick auf die Umsetzung in nationales Recht	21
III. Zustimmungserfordernis des § 30 Abs. 3 MarkenG im Einklang mit den Vorgaben der Richtlinie?	22
D. Qualifizierung des § 30 Abs. 3 MarkenG	23
I. Begründung oder Beschränkung eines Rechts durch § 30 Abs. 3 MarkenG?	23

1. Ausgangspunkt: Entscheidung des OLG München ("1860 München")	23
2. Verstoß gegen Eigentumsgarantie des Art. 14 GG?	24
3. Vergleich mit dem Urheberrecht	25
4. Zwischenergebnis	27
II. Zuordnung zum materiellen oder prozessualen Recht?	27
1. Meinungsstand	27
2. Auslegung des § 30 Abs. 3 MarkenG anhand von Wortlaut und Gesetzssystematik	29
3. Auslegung der Vorschrift unter Berücksichtigung der Gesetzgebungsmaterialien	32
4. Auslegung der Vorschrift im Lichte der Gemeinschaftsmarkenverordnung	33
5. Auslegung der Vorschrift nach ihrem Sinn und Zweck	35
a. Schutzwürdige Interessen des Verletzers	35
aa. Gefahr der Mehrfachinanspruchnahme - Rechtskrafterstreckung auf den Markeninhaber?	35
(1) Rechtskrafterstreckung auf Dritte als Ausnahme	36
(2) Rechtskrafterstreckung erforderlich?	38
(3) Zwischenergebnis	41
bb. Problem der Schadensermittlung	41
cc. Zwischenergebnis	45
b. Interessen der Lizenzvertragsparteien	45
c. Sinn und Zweck des Zustimmungserfordernisses	47
aa. Entscheidungsmacht des Markeninhabers	47
(1) Abweichende Auffassung Emmerts	48
(2) Kritik	48
bb. Abstimmung der Lizenzvertragsparteien	49
cc. Schutz des einfachen Lizenznehmers vor Inanspruchnahme berechtigter Dritter	50
dd. Schutz des neuen Lizenznehmers bei Vertragswechsel	52
d. Zwischenergebnis	52

6. Richtlinienkonforme Auslegung	53
7. Zwischenergebnis	54
III. Aktivlegitimation auch bei fehlender Zustimmung?	54
IV. Klagebefugnis lediglich des ausschließlichen Lizenznehmers?	57
1. Ausgangspunkt: Differenzierung zwischen einfacher und ausschließlicher Lizenz	57
2. Nach der Gesetzeslage keine Differenzierung nach Art der erteilten Lizenz	59
3. Zwischenergebnis	61
V. Rechtsnatur der Markenlizenz: Dingliches oder schuldrechtliches Recht?	61
1. Rechtslage unter Geltung des Warenzeichengesetzes	62
2. Meinungsstand unter Geltung des Markengesetzes	63
3. Konsequenzen der Einordnung der Markenlizenz	64
4. Qualifizierung überhaupt erforderlich?	66
5. Unterscheidung anhand der Art der erteilten Lizenz	67
a. Ausgangspunkt	67
b. Die ausschließliche Markenlizenz	68
aa. Die Einordnung der ausschließlichen Lizenz als schuldrechtliches Recht?	69
(1) Beschränkung der Rechte des Markeninhabers gegenüber dem Lizenznehmer gemäß § 30 Abs. 2 MarkenG	69
(2) Abwehrrechte des Lizenznehmers nach § 30 Abs. 3 und 4 MarkenG	70
(3) Sukzessionsschutz nach § 30 Abs. 5 MarkenG	70
(a) Mit Sukzessionsschutz ausgestattete obligatorische Rechte	71
(aa) Schutz des Mieters nach § 566 BGB	71
(bb) Schutz des Besitzers nach § 986 Abs. 2 BGB	72
(cc) Schutz des Vormerkungsberechtigten nach § 883 Abs. 2 BGB	73

(b) Ausnahme von der Regel	75
bb. Die ausschließliche Markenlizenz als dingliches Recht	77
(1) Voraussetzungen	77
(2) Argumente für die dingliche Wirkung	77
(3) Bedenken gegen die dingliche Wirkung	78
(4) Diskussion	79
(a) Konkurrierende Berechtigung des Markeninhabers	79
(b) Zustimmungserfordernis des § 30 Abs. 3 MarkenG	80
(c) Gesetzgeberischer Wille	82
(d) Bedenken von Emmert	83
(e) Katalog der dinglichen Rechte - numerus clausus?	84
cc. Zwischenergebnis	84
c. Die einfache Markenlizenz	85
aa. Argumente für die dingliche Wirkung	85
bb. Bedenken gegen die dingliche Wirkung	86
cc. Diskussion	86
(1) Keine Differenzierung nach Art der Lizenz	86
(2) Einschränkungen auch bei ausschließlicher Lizenz	89
(3) Vergleich mit dinglichen Belastungen des Sachenrechts	89
dd. Zwischenergebnis	91
6. Die Markenlizenz als Recht sui generis	91
7. Zwischenergebnis	93
Dritter Abschnitt	94
<u>Die Rechte des Markenlizenznehmers</u>	94
A. Von der Klagebefugnis umfasste Ansprüche	94
B. Voraussetzungen für die Klageerhebung	97
I. Zustimmung des Markeninhabers	97
II. Beeinträchtigung des Lizenznehmers	97
C. Zustimmungserfordernis bei außerprozessualen Vorgehen	99
D. Zustimmung für Erhebung des Einwandes der Lösungsreife erforderlich?	101

E. Erteilung der Zustimmung im Lizenzvertrag	102
F. Anspruch des Lizenznehmers auf Erteilung der Zustimmung	104
I. Ausgangspunkt: Entscheidung des OLG Zweibrücken	104
II. Anspruch aus Treu und Glauben?	105
1. Grundsatz	105
2. Ausnahme	106
III. Anspruch auf Grund richtlinienkonformer Auslegung?	107
IV. Zwischenergebnis	109
G. Drittschadensliquidation analog § 101 Abs. 2 MarkenG?	109
Vierter Abschnitt	112
<u>Befugnisse des Lizenznehmers im Widerspruchs- oder</u>	
<u>Löschungsverfahren</u>	112
A. Problemstellung	112
B. Anwendbarkeit des § 30 Abs. 3 MarkenG auf die Löschungsklage	114
I. Ausgangslage	114
II. Auffassung des Bundesgerichtshofes	115
III. Kritik an der Rechtsprechung des BGH im Schrifttum	115
IV. Eigener Lösungsansatz	116
1. Direkte Anwendung des § 30 Abs. 3 MarkenG auf die Löschungsklage?	116
2. Analoge Anwendung des § 30 Abs. 3 MarkenG auf die Löschungsklage?	118
a. Allgemeine Voraussetzungen für eine Analogie	118
b. Vorliegen der Voraussetzungen im konkreten Fall	119
aa. Vergleichbare Interessenlagen	119
bb. Planwidrige Regelungslücke	122
3. Klagebefugnis des Lizenznehmers auf Grund gewillkürter Prozessstandschaft	126
a. Eigenes schutzwürdiges Interesse	126
b. Wegfall der Schutzwürdigkeit - Abwendung des Missbrauchsrisikos	127

4. Zwischenergebnis	129
C. Anwendbarkeit des § 30 Abs. 3 MarkenG im Widerspruchsverfahren	130
I. Ausgangslage	130
II. Meinungsstand	131
III. Eigene Auffassung	132
1. Keine direkte Anwendung des § 30 Abs. 3 MarkenG im Widerspruchsverfahren	132
2. Widerspruchsbefugnis des Lizenznehmer analog § 30 Abs. 3 MarkenG oder auf Grund gewillkürter Prozessstandschaft?	133
3. Zwischenergebnis	135
Fünfter Abschnitt	136
<u>Übernahme eines anhängigen Verfahrens im Wege des Parteiwechsels</u>	136
A. Parteiwechsel im Verfahren vor den ordentlichen Gerichten	136
I. Gesetzlicher Parteiwechsel	137
II. Gewillkürter Parteiwechsel	138
1. Einverständnis auf Klägerseite	138
2. Einverständnis auf Beklagtenseite oder Sachdienlichkeit?	139
a. Auffassung des Bundesgerichtshofes: Ersetzung der Zustimmung durch Sachdienlichkeit	139
b. Gegenteilige Ansicht im Schrifttum	139
c. Eigene Auffassung	140
aa. Annäherung an die BGH-Rechtsprechung im Schrifttum	140
bb. Vergleich zur Situation bei Klagerücknahme	141
cc. Vorteile der Sachdienlichkeit	142
3. Zwischenergebnis	143
B. Parteiwechsel im Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren	143
I. Parteiwechsel durch Rechtsnachfolge	143
1. Frühere Auffassung des Bundespatentgerichtes: Parteiwechsel unabhängig von Zustimmung des Gegners	143
2. Gegenteilige Auffassung des Bundesgerichtshofes	144
3. Stellungnahme und Kritik	145

4. Gesetzgeberische Konsequenzen	146
II. Gewillkürter Parteiwechsel	147
1. Entscheidung des Bundespatentgerichtes	147
2. Meinungsstand im Schrifttum	148
3. Eigene Auffassung	149
a. Zulässigkeit des gewillkürten Parteiwechsels	149
b. Ermächtigung durch den Markeninhaber	149
c. Zustimmung des Gegners oder Sachdienlichkeit erforderlich?	150
III. Zwischenergebnis	152
Zusammenfassung	153

Literaturverzeichnis

- Albrecht, Carsten § 47 Erstreckungsgesetz - der Beginn des
warenzeichenrechtlichen Paradieses?, in: GRUR 1992,
660
- Baumbach, Adolf/
Hefermehl, Wolfgang Warenzeichenrecht, 12. Aufl., München 1985
[zitiert: Baumbach/Hefermehl, WZG]
- Beier, Friedrich-Karl/
Krieger, Ulrich Wirtschaftliche Bedeutung, Funktionen und Zweck der
Marke, in: GRUR Int. 1976, 125
- Berger, Christian Der Lizenzsicherungsnießbrauch – Lizenzerhaltung in der
Insolvenz des Lizenzgebers, in: GRUR 2004, 20
- Berlit, Wolfgang Das neue Markenrecht, 5. Aufl., München 2003
[zitiert: Berlit, Markenrecht]
- Boecken, Winfried/
Krause, Peter Globalzession und gewillkürte Prozessstandschaft bei
nachfolgender Vermögenslosigkeit des
Sicherungsgebers, in: NJW 1987, 420
- Brandi-Dohrn, Matthias Sukzessionsschutz bei der Veräußerung von
Schutzrechten, in: GRUR 1983, 146
- Braun, Eberhard Insolvenzordnung, Kommentar, 3. Aufl., München 2007
(Hrsg.) [zitiert: Braun/*Bearbeiter*, InsO]
- Bühling, Jochen Die Markenlizenz und ihre vertragliche Gestaltung, Diss.,
Köln 1999
[zitiert: Bühling, Markenlizenz]

- Bühling, Jochen Die Markenlizenz im Rechtsverkehr, in: GRUR 1998, 196
- Busse, Rudolf /
Starck, Joachim Warenzeichengesetz, Kommentar, 6. Aufl., Berlin u.a. 1990
[zitiert: Busse/Starck, WZG]
- Canaris, Claus-Wilhelm Die Verdinglichung obligatorischer Rechte, in: Festschrift für Werner Flume zum 70. Geburtstag, Köln 1978, S. 371
[zitiert: Canaris, in: FS für Flume]
- Deutsch, Erwin /
Ahrens, Hans-Jürgen Deliktsrecht: Unerlaubte Handlungen - Schadensersatz - Schmerzensgeld, 4. Aufl., Köln u.a. 2002
[zitiert: Deutsch/Ahrens, Deliktsrecht]
- Dulckeit, Gerhard Die Verdinglichung obligatorischer Rechte, Tübingen 1951
[zitiert: Dulckeit, Verdinglichung obligatorischer Rechte]
- Eickmann, Dieter Heidelberger Kommentar zur Insolvenzordnung, 4. Aufl., Heidelberg 2006
[zitiert: *Bearbeiter*, in: Heidelberger Komm-InsO]
- Ekey, Friedrich L. /
Klippel, Diethelm Heidelberger Kommentar zum Markenrecht, Heidelberg 2003
[zitiert: *Bearbeiter*, in: Heidelberger Komm-MarkenR]
- Emmert, Reinhold Die Stellung der Markenlizenz im deutschen Privatrecht, Diss., Berlin 2001
[zitiert: Emmert, Stellung der Markenlizenz]

- Engels, Stephan Die Rechtsnatur der Markenlizenz unter der Geltung des
Markengesetzes 1995, Diss., Köln 1999
[zitiert: Engels, Rechtsnatur der Markenlizenz]
- Erman, Walter Bürgerliches Gesetzbuch, 11. Aufl., Münster 2004
(Hrsg.)
- Bd. I: §§ 1 – 853
- Bd. II: §§ 854 – 2385
[zitiert: Erman/*Bearbeiter*, BGB]
- Fammler, Michael Der Markenlizenzvertrag, 2. Aufl., München 2006
[zitiert: Fammler, Markenlizenzvertrag]
- Fezer, Karl-Heinz Markenrecht, Kommentar zum Markengesetz, 3. Aufl.,
München 2001
[zitiert: Fezer, MarkenG]
- Fezer, Karl-Heinz Handbuch der Markenpraxis, 1. Aufl., München 2007
(Hrsg.)
- Bd. 1: Markenverfahrensrecht
- Bd. 2: Markenvertragsrecht
[zitiert: *Bearbeiter*, in: Fezer, Markenpraxis]
- Fezer, Karl-Heinz Lizenzrechte in der Insolvenz des Lizenzgebers – Zur
Insolvenzfestigkeit der Markenlizenz, in: WRP 2004, 793
- Fischer, Ernst Schadensersatz für den nichtausschließlichen
Lizenznehmer, in: GRUR 1980, 374
- Foerstl, Uli Die Entscheidung „shell.de“ – Stärkung von
Kennzeichenrechten im Internet?, in : CR 2002, 518

- Gloy, Wolfgang Zum Schutzzumfang von Marken nach dem neuen Markengesetz, in: Festschrift für Heinz Rowedder zum 75. Geburtstag, München 1994
[zitiert: Gloy, in: FS für Rowedder]
- Heinrich, Udo Der gewillkürte Parteiwechsel: zur Rechtsnachfolge im Zivilprozeß, Diss., Köln u.a. 1990
[zitiert: Heinrich, Gewillkürte Parteiwechsel]
- Henckel, Wolfram Parteilehre und Streitgegenstand im Zivilprozeß, Heidelberg 1961
[zitiert: Henckel, Parteilehre und Streitgegenstand]
- Heydt, Ludwig Zur Funktion der Marke, in: GRUR Int. 1976, 339
- Hilty, Reto M. Lizenzvertragsrecht: Systematisierung und Typisierung aus schutz- und schuldrechtlicher Sicht, Bern 2002
[zitiert: Hilty: Lizenzvertragsrecht]
- Himmelman, Steffen Gemeinschaftsrechtliche Vorgaben für die Umsetzung von EG-Recht, in: DÖV 1996, 145
- Hölder, Niels /
Schmoll, Andrea Patentlizenz und Know-how-Verträge in der Insolvenz – Teil II: Insolvenz des Lizenzgebers, in: GRUR 2004, 830
- Hubmann, Heinrich Urheber- und Verlagsrecht: ein Studienbuch, 8. Aufl., München 1995
[zitiert: Hubmann, Urheber- und Verlagsrecht]
- Ingerl, Reinhard /
Rohnke, Christian Die Umsetzung der Markenrechts-Richtlinie durch das deutsche Markengesetz, in: NJW 1994, 1247

- Ingerl, Reinhard /
Rohnke, Christian Markengesetz: Gesetz über den Schutz von Marken und
sonstigen Kennzeichen, Kommentar, 2. Aufl., München
2003
[zitiert: Ingerl/Rohnke, MarkenG]
- Jaeschke, Lars Produktpiraten sollen Schiffbruch leiden – Neue Richtlinie
zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums,
in: JurPC Web-Dok. 258/2004, Abs.1 - 4
- Jarass, Hans D. /
Pieroth, Bodo Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland,
Kommentar, 9. Aufl., München 2007
[zitiert: Jarass/Pieroth, Grundgesetz]
- Knobloch, Karsten Abwehransprüche für den Nehmer einer einfachen
Patentlizenz?, Köln 2006
[zitiert: Knobloch, Abwehransprüche]
- Koch, Harald Über die Entbehrlichkeit der "gewillkürten
Prozessstandschaft", in: JZ 1984, 809
- Körner, Eberhard Zur vertraglichen "Verdinglichung" einfacher Lizenzen, in:
Mitt. 1983, 230
- Kohler, Jürgen Die gewillkürte Parteiänderung, in: JuS 1993, 315
- Krings, E. Ph. Haben §§ 14 Abs. 2 Nr. 3 und 15 Abs. 3 MarkenG den
Schutz der berühmten Marke sowie des berühmten
Unternehmenskennzeichens aus §§ 12, 823 Abs. 1, 1004
BGB ersetzt?, in: GRUR 1996, 624

- Kur, Annette Die gemeinschaftliche Markenbenutzung -
Markenlizenzen und verwandte Tatbestände, in: GRUR
Int. 1990, 1
- Lange, Paul Marken- und Kennzeichenrecht, München 2006
[zitiert: Lange, Markenrecht]
- Larenz, Karl Lehrbuch des Schuldrechts, Band 2, Besonderer Teil,
13. Aufl., München 1994
[zitiert: Larenz/*Bearbeiter*, Schuldrecht II 2]
- Larenz, Karl Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6. Aufl., Berlin
u.a. 1991
[zitiert: Larenz, Methodenlehre]
- Lichtenstein, E. Zum Abwehranspruch des einfachen Lizenznehmers, in:
GRUR 1965, 344
- Loewenheim, Ulrich Markenlizenzen und Franchising (Q 116), in: GRUR Int.
1994, 156
- Löwisch, Manfred Der Deliktsschutz relativer Rechte, Berlin 1970
[zitiert: Löwisch, Deliktsschutz]
- Lüke, Gerhard Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung,
(Hrsg.) München 1992
[zitiert: *Bearbeiter*, in: Münchener Komm-ZPO]
- Meyer, Andreas Das deutsche und französische Markenrecht nach der
Umsetzung der Ersten Markenrichtlinie (RL
89/104/EWG), in: GRUR Int. 1996, 592

- Möhring, Philipp /
Nicolini, Käte
Urheberrechtsgesetz, Kommentar, 2. Aufl., München
2000
[zitiert: Möhring/Nicolini, UrhG]
- Pagenberg, Jochen /
Geissler, Bernhard
Lizenzverträge: Patente, Gebrauchsmuster, Know-how,
Computer Software, kommentierte Vertragsmuster nach
deutschem und europäischem Recht, 4. Aufl., Köln u.a.
1997
[zitiert: Pagenberg/Geissler, Lizenzverträge]
- Palandt, Otto
(Begr.)
Bürgerliches Gesetzbuch, 67. Aufl., München 2008
[zitiert: Palandt/*Bearbeiter*, BGB]
- Pfaff, Dieter /
Osterrieth, Christian
Lizenzverträge, Formularkommentar, 2. Aufl., München
2004
[zitiert: *Bearbeiter*, in: Pfaff/Osterrieth, Lizenzverträge]
- Pinzger, Werner
Das deutsche Warenzeichenrecht, Kommentar zum
Warenzeichengesetz vom 5. Mai 1936 nebst den
internationalen Verträgen, 2. Aufl., München 1937
[zitiert: Pinzger, Warenzeichenrecht]
- Piper, Henning
Der Schutz der bekannten Marken, in: GRUR 1996, 429
- Plaß, Gunda
Die Rechtsstellung des Markenlizenznehmers nach § 30
III und IV MarkenG, in: GRUR 2002, 1029

- Rebmann, Kurt /
Säcker, Franz Jürgen /
Rixecker, Roland
- Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch
- Bd. 1: Allgemeiner Teil, 1. Halbband: §§ 1 - 240, 5. Aufl., München 2006
 - Bd. 2 a: Schuldrecht Allgemeiner Teil, §§ 241 - 432, 4. Aufl., München 2003
 - Bd. 6: Sachenrecht, §§ 854 - 1296, 4. Aufl., München 2004
 - Bd. 9: Erbrecht, §§ 1922 - 2385, München 2004
- [zitiert: *Bearbeiter*, in: Münchener Komm-BGB]
- Rechberger, Walter/
Simotta, Daphne-Ariane
- Grundriss des österreichischen Zivilprozessrechts: Erkenntnisverfahren, 6. Aufl., Wien 2003
- [zitiert: Rechberger/Simotta, Österreichisches Zivilprozessrecht]
- Rehbinder, Manfred
- Urheberrecht, 14. Aufl., München 2006
- [zitiert: Rehbinder, Urheberrecht]
- Rengeling, Hans-Werner
- Europäische Normgebung und ihre Umsetzung in nationales Recht, in: DVBl. 1995, 945
- Repenn, Wolfgang
- Inhaber dinglicher oder sonstiger Rechte an einer Marke als Beteiligter am markenrechtlichen Verfahren, in: Mitt. 1998, 9
- Rohnke, Christian
- Die Bindung des Verletzungsgerichts an die eingetragene Marke, GRUR 2001, 696
- Roth, Herbert
- Gewillkürter Parteiwechsel und Bindung an Prozeßlagen, in: NJW 1988, 2977

- Sachs, Michael
(Hrsg.) Grundgesetz, Kommentar, 4. Aufl., München 2007
[zitiert: Sachs/*Bearbeiter*, Grundgesetz]
- Sack, Rolf Sonderschutz bekannter Marken, in: GRUR 1995, 81
- Schack, Haimo Urheber- und Urhebervertragsrecht, 3. Aufl., Tübingen 2005
[zitiert: Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht]
- Schanda, Reinhard Die Wirkung der Markenlizenz gegenüber Dritten - Eine Untersuchung zum österreichischen und deutschen Recht, in: GRUR Int. 1994, 275
- Schmieder, Hans-Heinrich Neues deutsches Markenrecht nach europäischem Standard, in: NJW 1994, 1241
- Schorn, Franz Zur Rechtsnatur der Warenzeichenlizenz, in: WRP 1961, 361
- Schricker, Gerhard
(Hrsg.) Die Neuordnung des Markenrechtes in Europa, Textsammlung, 1. Aufl., Baden-Baden 1998
[zitiert: Schricker/*Bearbeiter*, Neuordnung des Markenrechts]
- Schricker, Gerhard Rechtsfragen der Firmenlizenz, in: Festschrift für Otto-Friedrich Frhr. v. Gamm, Köln u.a. 1990, S. 289
[zitiert: Schricker, in: FS für v. Gamm]
- Schultz, Detlef v.
(Hrsg.) Kommentar zum Markenrecht, 2. Aufl., Frankfurt am Main 2007
[zitiert: *Bearbeiter*, in: Schultz, Markenrecht]

- Smid, Stefan
Insolvenzordnung, Kommentar, 2. Aufl., Stuttgart u.a. 2001
[zitiert: Smid, InsO]
- Soergel, Hans Theodor
(Begr.)
Bürgerliches Gesetzbuch, Kommentar
- Bd. 14: Sachenrecht, 1. Halbband, §§ 854 – 984, 13. Aufl., Stuttgart 2002
- Bd. 15/1: Sachenrecht, 2. Halbband, §§ 985 – 1017, 13. Aufl., Stuttgart 2006
- Bd. 16: Sachenrecht, 3. Halbband, §§ 1018 – 1296, 13. Aufl., Stuttgart 2001
[zitiert: Soergel/*Bearbeiter*, BGB]
- Starck, Joachim
Marken und sonstige Kennzeichenrechte als verkehrsfähige Wirtschaftsgüter - Anmerkungen zum neuen Markenrecht, in: WRP 1994, 698
- Staudinger, Julius v.
(Begr.)
J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch
- Buch 1, Allgemeiner Teil, §§ 1 – 14, Neubearbeitung 2004, Berlin 2004
- Buch 3, Einleitung zum Sachenrecht, §§ 854 – 882, Neubearbeitung 2007, Berlin 2007
- Buch 3, Sachenrecht, §§ 985 – 1011, Neubearbeitung 2006, Berlin 2006
- Buch 3, Sachenrecht, §§ 1018 – 1112, Neubearbeitung 2002, Berlin 2002
[zitiert: Staudinger/*Bearbeiter*, BGB]
- Steinbeck, Anja
„Windsor Estate“ – Eine Anmerkung, in: GRUR 2008, 110

- Ströbele, Paul /
Hacker, Franz
Markengesetz, Kommentar, 8. Aufl., Köln u.a. 2006
[zitiert: Ströbele/Hacker, MarkenG]
- Stumpf, Herbert /
Groß, Michael
Der Lizenzvertrag, 8. Aufl., Frankfurt a.M. 2005
[zitiert: Stumpf/Groß, Lizenzvertrag]
- Thomas, Heinz /
Putzo, Hans
Zivilprozessordnung, Kommentar, 28. Aufl., München
2007
[zitiert: Thomas/Putzo, ZPO]
- Ullmann, Eike
Zur Bedeutung der gewillkürten Prozessstandschaft im
Warenzeichen- und im Wettbewerbsrecht, in: Festschrift
für Otto-Friedrich Frhr. v. Gamm, Köln u.a. 1990, S. 315
[zitiert: Ullmann, in: FS für v. Gamm]
- Ulmer, Eugen
Urheber- und Verlagsrecht, 3. Aufl., Berlin u.a. 1980
[zitiert: Ulmer, Urheber- und Verlagsrecht]
- Wimmer, Klaus
(Hrsg.)
Frankfurter Kommentar zur Insolvenzordnung, 4. Aufl.,
Neuwied u.a. 2006
[zitiert: *Bearbeiter*, in: Frankf. Komm-InsO]
- Zeisig, Jörg
Lizenzverträge im Insolvenzverfahren, in: Mitt. 2001, 240
- Zimmermann, Walter
Die Testamentsvollstreckung, Berlin 2001
[zitiert: Zimmermann, Testamentsvollstreckung]
- Zöllner, Richard
Zivilprozessordnung, Kommentar, 26. Aufl., Köln 2007
[zitiert: Zöllner/*Bearbeiter*, ZPO]

- Zorzi, Nadia Die Verkehrsfähigkeit der Marke im italienischen Recht und in der Gemeinschaftsmarkenverordnung, in: GRUR Int. 1997, 781
- Zumbusch, Ludwig v. Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums – Verletzung und Haftung bei Marken, in: GRUR Int. 1997, 134

Abkürzungsverzeichnis

a.A.	andere Ansicht
a.a.O.	am angegebenen Ort
ABIEG	Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
ABIEU	Amtsblatt der Europäischen Union
Abs.	Absatz
Alt.	Alternative
Amtl. Begr.	Amtliche Begründung
Anm.	Anmerkung
Art.	Artikel
Aufl.	Auflage
Bd.	Band
Begr.	Begründer
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl.	Bundesgesetzblatt
BGH	Bundesgerichtshof
BGHZ	Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen
BPatG	Bundespatentgericht
BPatGE	Entscheidungen des Bundespatentgerichts
bspw.	beispielsweise
BT-Drucks.	Drucksachen des Deutschen Bundestages
BVerfGE	Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
bzgl.	bezüglich
bzw.	beziehungsweise
CR	Computer und Recht
ders.	derselbe
d.h.	das heißt
Diss.	Dissertation
DÖV	Die Öffentliche Verwaltung
DVBl.	Deutsches Verwaltungsblatt
EGV	Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

Einf.	Einführung
Einl.	Einleitung
ErstrG	Erstreckungsgesetz
etc.	etcetera
EuGHE	Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes
EWG	Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
f.	folgende
ff.	fortfolgende
Fn.	Fußnote
Frankf.	Frankfurter
Frhr. v.	Freiherr von
FS	Festschrift
GewArch	Gewerbearchiv
GMVO	Gemeinschaftsmarkenverordnung
GG	Grundgesetz
ggf.	gegebenenfalls
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht - Internationaler Teil
GRUR-RR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht - Rechtsprechungsreport
h.M.	herrschende Meinung
Hrsg.	Herausgeber
i.d.R.	in der Regel
InsO	Insolvenzordnung
i.S.d.	im Sinne des
i.V.m.	in Verbindung mit
JuS	Juristische Schulung
JZ	Juristenzeitung
Kap.	Kapitel
KG	Kammergericht
Komm.	Kommentar

lit.	littera
MarkenG	Markengesetz
MarkenR	Markenrecht
m.E.	meines Erachtens
Mitt.	Mitteilungen der deutschen Patentanwälte
m.w.N.	mit weiteren Nachweisen
NJW	Neue juristische Wochenschrift
NJWE-WettbR	Neue juristische Wochenschrift - Entscheidungsdienst Wettbewerbsrecht
NJW-RR	Neue juristische Wochenschrift - Rechtsprechungsreport
Nr.	Nummer
OLG	Oberlandesgericht
OLGR	Rechtsprechung der Oberlandesgerichte in Zivilsachen
Rdn.	Randnummer
RG	Reichsgericht
RGZ	Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
RL	Richtlinie
S.	Seite
s.	siehe
s.o.	siehe oben
sog.	sogenannte
StGB	Strafgesetzbuch
s.u.	siehe unten
vgl.	vergleiche
u.a.	und andere/unter anderem
UrhG	Urhebergesetz
UrheberR	Urheberrecht
UrhebervertragsR	Urhebervertragsrecht
u.U.	unter Umständen
v.	vom
Vorb.	Vorbemerkung
WM	Wohnungswirtschaft und Mietrecht

WRP	Wettbewerb in Recht und Praxis
WZG	Warenzeichengesetz
z.B.	zum Beispiel
Ziff.	Ziffer
ZPO	Zivilprozessordnung
ZZP	Zeitschrift für Zivilprozess

Einleitung

Durch § 47 Ziff. 3 des Erstreckungsgesetzes vom 23.04.1992¹ ist die Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb weggefallen. Zuvor bestimmte § 8 Warenzeichengesetz (WZG), dass das durch die Anmeldung oder Eintragung eines Warenzeichens begründete Recht nur zusammen mit dem Geschäftsbetrieb übertragen werden kann. Erst seit der Aufhebung dieser Bindung ist auch die Marke unabhängig vom Geschäftsbetrieb übertragbar (sog. Leerübertragung)². Seit Inkrafttreten des Markengesetzes am 01.01.1995 ist zudem die Anmeldung einer Marke unabhängig vom Geschäftsbetrieb möglich.

Dies hat Auswirkungen auf das Marktverhalten der Markeninhaber gehabt. Viele Markeninhaber benutzen ihre Marken nicht mehr ausschließlich selbst zur Kennzeichnung von Waren. Sie räumen dieses Recht vielmehr entgeltlich einem Lizenznehmer ein. Durch die Lizenzierung verliert der Markeninhaber seine Inhaberschaft am Markenrecht nicht. Er gewährt dem Lizenznehmer lediglich einen mehr oder weniger großen Ausschnitt seiner Befugnisse. Dem Markenlizenznehmer wird in aller Regel das Nutzungsrecht an der Marke eingeräumt³.

Die Markenrechte der international tätigen Mc Donald's Corporation werden in Deutschland beispielsweise durch ihre Tochtergesellschaft genutzt. Im Falle der Verletzung des Markenrechts durch Dritte stellt sich die Frage, ob und ggf. in welchem Umfang auch der Lizenznehmer berechtigt ist, gegen den Dritten vorzugehen. Einschlägige gesetzliche Vorschrift ist § 30 Abs. 3 Markengesetz (MarkenG). Danach kann der Lizenznehmer Klage wegen der Verletzung einer Marke nur mit

¹ BGBl I 1992, 938, 947.

² Siehe zu den Änderungen durch § 47 ErstrG im Einzelnen: Albrecht, GRUR 1992, 660 ff.

Zustimmung ihres Inhabers erheben⁴. Diese mit Inkrafttreten des Markengesetzes am 01.01.1995 neue Vorschrift wirft hinsichtlich Art und Umfang der dem Lizenznehmer eingeräumten Rechtsstellung mehrere Fragen auf.

Vor dem Hintergrund der am 29.04.2004 erlassenen Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums⁵ fragt sich u.a., ob die Regelung des § 30 Abs. 3 MarkenG den Vorgaben der Richtlinie überhaupt noch gerecht wird. Des Weiteren ist auch bislang ungeklärt, ob dem Lizenznehmer durch § 30 Abs. 3 MarkenG ein eigener materiell-rechtlicher Anspruch eingeräumt wird oder ob er lediglich befugt ist, ein fremdes Recht im Wege der Prozessstandschaft geltend zu machen.

Relevant wurde diese Frage in Rechtsstreitigkeiten der Mc Donald's Corporation und ihrer in Deutschland ansässigen Tochtergesellschaft. Der Inhaber eines Tierfuttervertriebs in Deutschland bot das von ihm hergestellte Katzen- und Hundefutter unter der Bezeichnung "MAC Cat" und "MAC Dog" an. Aufgrund einer Anmeldung wurden die beiden Zeichen für Tiernahrungsmittel in die Zeichenrolle eingetragen. Den Widerspruch aus dem Zeichen "Mc Donald's" wies das deutsche Patentamt mangels Gleichartigkeit der Waren zurück. Gegen eine dadurch bedingte etwaige Verletzung ihrer Kennzeichnungen gingen sowohl die Mc Donald's Corporation als auch ihre deutsche Tochtergesellschaft gerichtlich vor. Sie beehrten sowohl Unterlassung und Schadensersatz, als auch die Löschung des Zeichens in der Zeichenrolle.

³ Bühling, GRUR 1998, 196; Fezer, MarkenG, § 30 Rdn. 6.

⁴ Vgl. bspw. BGH, GRUR 2001, 449, 450.

⁵ RL 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.04.2004, ABIEU Nr. L 157/45, berichtigt in ABIEU Nr. L 195/16.

Der Rechtsstreit gelangte 1996 zur Entscheidung an den Bundesgerichtshof. Dieser nahm an, dass der Tochtergesellschaft nach Inkrafttreten des Markengesetzes am 01.01.1995 und der Geltung des § 30 Abs. 3 MarkenG ein eigener materiell-rechtlicher Anspruch zustehe, sie mithin aktivlegitimiert sei, sofern die Lizenzgeberin ihre Zustimmung zur Klageerhebung erteilt habe⁶.

Die Auffassung des Bundesgerichtshofes ist vor folgendem Hintergrund bedenklich: Erteilt der Markeninhaber seine Zustimmung zur Klageerhebung nicht, ist der Markenlizenznehmer - obwohl ihm ein eigener materiell-rechtlicher Anspruch zustehen soll - gemäß § 30 Abs. 3 MarkenG nicht berechtigt, gegen eine Markenrechtsverletzung gerichtlich vorzugehen. Eine derartige Einschränkung der Geltendmachung eines eigenen Anspruchs ist unserer Rechtsordnung fremd. Auf den ersten Blick spricht vielmehr einiges dafür, die vom Willen des Markeninhabers abhängige Rechtsposition als einen Fall der gesetzlich geregelten Prozessstandschaft zu qualifizieren, mithin die Geltendmachung eines fremden Rechts im eigenen Namen.

Des Weiteren hatte der Bundesgerichtshof in dem geschilderten Fall darüber zu entscheiden, ob die Klagebefugnis analog § 30 Abs. 3 MarkenG auch für die Löschungsklage nach § 51 MarkenG gilt. Für die Löschungsklage fehlt in § 55 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eine dem § 30 Abs. 3 MarkenG entsprechende Bestimmung. Der Bundesgerichtshof sah für eine Differenzierung zwischen Verletzungs- und Löschungsklage keinen Anlass. Gründe der Praktikabilität sprächen dafür, auch im Rahmen des § 55 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auf den Rechtsgedanken des § 30 Abs. 3 MarkenG zurückzugreifen⁷.

⁶ BGHZ 138, 349.

Bedenken gegen die analoge Anwendung des § 30 Abs. 3 MarkenG auf die Löschungsklage könnten jedoch im Hinblick auf die Kenntnis des Gesetzgebers bestehen, dass eine entsprechende Bestimmung für die Löschungsklage fehlt. Dennoch hat der Gesetzgeber auf eine solche Regelung bei Einführung des Markengesetzes verzichtet⁸.

Vor diesem Hintergrund soll die vorliegende Arbeit einen Beitrag zur Lösung folgender Problemkomplexe leisten:

- Ist das Zustimmungserfordernis des § 30 Abs. 3 MarkenG mit den Vorgaben der Europäischen Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (2004/48/EG) vereinbar?
- Wird durch § 30 Abs. 3 MarkenG ein eigenes Recht des Lizenznehmers begründet oder wird ein schon bestehendes, etwa dingliches Recht eingeschränkt?
- Handelt es sich bei § 30 Abs. 3 MarkenG um einen Fall der gesetzlichen Prozessstandschaft oder wird dem Lizenznehmer durch die Vorschrift die Aktivlegitimation eingeräumt?
- Welcher Sinn und Zweck wird mit dem Zustimmungserfordernis erfüllt?
- Entsteht die Aktivlegitimation erst mit der Zustimmung seitens des Markeninhabers oder besteht sie unabhängig vom Vorliegen einer Zustimmung?

⁷ BGHZ 138, 349.

⁸ Amtl. Begr. zum MarkenG, BT-Drucks. 12/6581, S. 98.

- Ist nur der ausschließliche oder auch der einfache Lizenznehmer zur Klageerhebung befugt?

- Entfaltet die Markenlizenz dingliche oder schuldrechtliche Wirkung? Welche Konsequenzen hat die Einordnung der Vorschrift?

- Auf welche Ansprüche bezieht sich § 30 Abs. 3 MarkenG? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit der Lizenznehmer zur Klageerhebung befugt ist?

- Ist die Zustimmung des Markeninhabers auch für das außergerichtliche Vorgehen des Lizenznehmers erforderlich?

- Ist die Zustimmung des Markeninhabers auch erforderlich, wenn der Lizenznehmer von einem Dritten in Anspruch genommen wird und den Einwand der Lösungsreife erhebt?

- Wie kann sich die Praxis im Hinblick auf die vorstehenden Probleme helfen? Kann insbesondere die Zustimmung zu künftigen Klagen schon im Lizenzvertrag erteilt werden?

- Besteht gegenüber dem Markeninhaber ein Anspruch auf Erteilung der Zustimmung?

- Ist der Markeninhaber analog § 101 Abs. 2 MarkenG zur Drittschadensliquidation befugt?

- Ist die Klagebefugnis nach § 30 Abs. 3 MarkenG direkt oder analog auf die Lösungsklage und das Widerspruchsverfahren anwendbar oder muss auf die Regeln der gewillkürten Prozessstandschaft zurückgegriffen werden?

- Ist der Lizenznehmer berechtigt, mit Zustimmung des Markeninhabers einen bereits anhängigen Rechtsstreit in Form eines gewillkürten Parteiwechsels zu übernehmen?

Erster Abschnitt

Begriffsbestimmungen

A. Der Begriff der Lizenz und Lizenzarten

I. Die Lizenz

Unter einer Lizenz versteht man das positive Benutzungsrecht, das einem Lizenznehmer vertraglich vom Inhaber des Markenrechtes eingeräumt wird⁹. Die durch Vertrag erteilte Lizenz berechtigt den Lizenznehmer, in einem bestimmten Umfang und für eine bestimmte Dauer das Markenrecht zu benutzen und zu verwerten¹⁰. Durch die Lizenz wird also eine Ausnahme geschaffen von dem grundsätzlich bestehenden Verbot, das monopolisierte Schutzrecht zu gebrauchen. Der Lizenznehmer partizipiert an den dem Markeninhaber ausschließlich zugewiesenen Nutzungsrechten¹¹. Die Lizenz gewährt dem Lizenznehmer damit ein Teilhaberecht an dem absolut geschützten Immaterialgut.

Es wird unterschieden zwischen ausschließlicher und nicht ausschließlicher bzw. einfacher Lizenz.

II. Die ausschließliche Lizenz

Die ausschließliche Lizenz gewährt dem Lizenznehmer ein exklusives Recht, d.h. er allein erhält die Befugnis zur Nutzung und Verwertung

⁹ Lange, Markenrecht, Rdn. 1403; Ströbele/Hacker, MarkenG, § 30 Rdn. 4.

¹⁰ Bühling, Markenlizenz, S. 5; Fezer, MarkenG, § 30 Rdn. 1; Pahlow, in: Heidelberger Komm-MarkenR, § 30 Rdn. 3; zu Art und Umfang des Nutzungsrechts vgl. im Einzelnen: Emmert, Stellung der Markenlizenz, S.61 ff.

¹¹ Ströbele/Hacker, MarkenG, § 30 Rdn. 4.

des lizenzierten Rechtes¹². Die Lizenzvergabe an weitere Lizenznehmer durch den Lizenzgeber innerhalb des Schutzrechtsgebietes ist vertraglich ausgeschlossen¹³. Eine Lizenz, die der Lizenzgeber einem einfachen Lizenznehmer vorher erteilt hat, bleibt gemäß § 30 Abs. 5 MarkenG bestehen. Sie steht der Erteilung einer ausschließlichen Lizenz nicht entgegen¹⁴.

Dem ausschließlichen Lizenznehmer wird in aller Regel die Befugnis eingeräumt, seinerseits Unterlizenzen zu erteilen. Bei Fehlen einer ausdrücklichen Regelung im Lizenzvertrag wird das Recht zur Erteilung von Unterlizenzen als konkludent erteilt angesehen¹⁵. Etwas anderes gilt nur dann, wenn die Befugnis zur Erteilung von Unterlizenzen im Lizenzvertrag explizit ausgeschlossen ist. Ferner besteht die Möglichkeit, im Vertrag über die ausschließliche Lizenz eine Regelung dahingehend zu treffen, dass die Unterlizenzierung stets von der Zustimmung des Markeninhabers abhängig ist¹⁶.

Im Übrigen wird bei der ausschließlichen Lizenz regelmäßig auch die Befugnis des Inhabers des Markenrechtes ausgeschlossen, die Marke seinerseits im Vertragsgebiet zu benutzen¹⁷. Dem Lizenznehmer stehen in diesem Fall aus dem Vertrag Abwehransprüche unmittelbar gegenüber dem Markeninhaber zu. Dem Markeninhaber bleibt nur die formale Rechtsinhaberschaft des Stammrechtes ohne materielles

¹² Lange, Markenrecht, Rdn. 1408, Ströbele/Hacker, MarkenG, § 30 Rdn. 7; Stumpf/Groß, Lizenzvertrag, Rdn. 36.

¹³ Brandi-Dohrn, in: Schultz, Markenrecht, § 30 Rdn. 3; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 30 Rdn. 12; Pahlow, in: Heidelberger Komm-MarkenR, § 30 Rdn. 4.

¹⁴ Engels, Rechtsnatur der Markenlizenz, S. 75; Ströbele/Hacker, MarkenG, § 30 Rdn. 7.

¹⁵ Bühling, Markenlizenz, S. 26; Fammler, Markenlizenzvertrag, B § 4 Ziff. 3; Stumpf/Groß, Lizenzvertrag, Rdn. 233 m.w.N.

¹⁶ Fammler, Markenlizenzvertrag, B § 4 Ziff. 5.

¹⁷ Brandi-Dohrn, in: Schultz, Markenrecht, § 30 Rdn. 3.

Benutzungsrecht. Das Benutzungsrecht ist als Lizenzrecht auf den Lizenznehmer übergegangen¹⁸.

Der Markeninhaber kann sich vorbehalten, den Gegenstand der Marke selbst zu gebrauchen, und sich verpflichten, keine weiteren Lizenzen zu erteilen. Diese Lizenzerteilung, bei welcher neben dem Lizenznehmer zumindest der Markeninhaber nutzungs- und verwertungsbefugt ist, bezeichnet man als Alleinlizenz¹⁹. Nach überwiegender Auffassung ist auch die Alleinlizenz ein Unterfall der ausschließlichen Lizenz²⁰.

III. Die einfache Lizenz

Die einfache Lizenz unterscheidet sich von der ausschließlichen Lizenz dadurch, dass dem Lizenznehmer gerade kein Exklusiv-Recht eingeräumt wird. Der Markeninhaber ist nicht gehindert, weitere Lizenzen zu erteilen und den Gegenstand des Markenrechtes auch selbst zu benutzen²¹. Der einfache Lizenznehmer ist in der Regel nicht berechtigt, seinerseits Unterlizenzen zu erteilen²². Ob im Einzelfall eine ausschließliche oder eine einfache Lizenz erteilt ist, beurteilt sich anhand der Regelungen im Lizenzvertrag und ist im Zweifelsfalle durch Auslegung zu ermitteln.

¹⁸ Pahlow, in: Heidelberger Komm-MarkenR, § 30 Rdn. 4; Stumpf/Groß, Lizenzvertrag, Rdn. 36.

¹⁹ Brandi-Dohrn, in: Schultz, Markenrecht, § 30 Rdn. 3; Engels, Rechtsnatur der Markenlizenz, S. 75; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 30 Rdn. 12; Ströbele/Hacker, MarkenG, § 30 Rdn. 8; Stumpf/Groß, Lizenzvertrag, Rdn. 38.

²⁰ Bühling, Markenlizenz, S. 14; Pagenberg/Geissler, Lizenzverträge, Rdn. 75; Ströbele/Hacker, MarkenG, § 30 Rdn. 8; Stumpf/Groß, Lizenzvertrag, Rdn. 38; a.A.: Fezer, MarkenG, § 30 Rdn. 15.

²¹ Brandi-Dohrn, in: Schultz, Markenrecht, § 30 Rdn. 3; Bühling, Markenlizenz, S. 13; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 30 Rdn. 13; Lange, Markenrecht, Rdn. 1409; Pahlow, in: Heidelberger Komm-MarkenR, § 30 Rdn. 4; Ströbele/Hacker, MarkenG, § 30 Rdn. 9; Stumpf/Groß, Lizenzvertrag, Rdn. 39.

²² Bühling, Markenlizenz, S. 25.

B. Aktivlegitimation und Prozessstandschaft

I. Rechtsinhaberschaft und Prozessführungsbefugnis

Unter Aktivlegitimation versteht man die materielle Berechtigung einer Person, ein eigenes Recht im eigenen Namen geltend zu machen. Grundsätzlich ist der Inhaber eines Rechtes aktivlegitimiert und besitzt damit ein eigenständiges Klagerecht. Fehlt die Aktivlegitimation, wird eine erhobene Klage als unbegründet abgewiesen.

Die materielle Berechtigung ist zu unterscheiden von der Frage der prozessualen Prozessführungsbefugnis. Fehlt die Prozessführungsbefugnis, so wird eine erhobene Klage bereits als unzulässig abgewiesen. Grundsätzlich ist der Inhaber des materiellen Rechtes auch in prozessualer Hinsicht zu dessen Geltendmachung berechtigt. Lediglich in Ausnahmefällen wird dem materiell Berechtigten das prozessuale Recht entzogen, seine Ansprüche gerichtlich geltend zu machen.

II. Gesetzliche Prozessstandschaft

Zu unterscheiden ist zwischen gesetzlicher und gewillkürter Prozessstandschaft. Von gesetzlicher Prozessstandschaft spricht man, wenn die Prozessführungsbefugnis kraft Gesetzes auf eine andere Person übertragen wird. Sie verdrängt in der Regel den materiellen Rechtsinhaber von der Geltendmachung seines Rechts. Dies betrifft bspw. den Fall der Veräußerung oder Abtretung der Streitsache während eines laufenden Prozesses (§ 265 Abs. 2 ZPO) sowie die

Fälle der Insolvenz (§ 80 InsO) oder der Testamentsvollstreckung (§ 2212 BGB).

Wird eine in Streit befangene Sache während eines anhängigen Rechtsstreits veräußert oder abgetreten, so hat dies auf den Prozess gemäß § 265 Abs. 2 ZPO keinen Einfluss. Der Veräußernde bzw. Abtretende führt den Prozess weiter. Er wird kraft Gesetzes Prozessstandschafter des Rechtsnachfolgers²³.

Im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens ist der Insolvenzschuldner - obwohl Inhaber des materiellen Rechts - nicht mehr zu dessen Geltendmachung berechtigt. Vielmehr ist die Prozessführungsbefugnis kraft Gesetzes gemäß § 80 InsO auf den Insolvenzverwalter übergegangen. Er ist Partei kraft Amtes²⁴. Der Insolvenzschuldner bleibt Rechtsinhaber, er verliert aber die Prozessführungsbefugnis soweit das insolvenzbefangene Vermögen betroffen ist²⁵.

Gleiches gilt im Fall der Testamentsvollstreckung gemäß §§ 2197 ff. BGB. Auch hier ist dem materiell berechtigten Erben die Prozessführungsbefugnis entzogen. Würde der Erbe klagen, wäre seine Klage als unzulässig abzuweisen²⁶. Allein der Testamentsvollstrecker ist gemäß § 2212 BGB zur gerichtlichen Geltendmachung der der Testamentsvollstreckung unterliegenden Ansprüche der Erben berechtigt. Das Prozessführungsrecht der Erben

²³ Zöller/Greger, ZPO, § 265 Rdn. 6.

²⁴ Smid, InsO, § 80 Rdn. 10; zum Theorienstreit hinsichtlich der rechtlichen Einordnung der Stellung des Insolvenzverwalters siehe statt vieler: Braun/Kroth, InsO, § 80 Rdn. 18 ff.

²⁵ App, in: Frankf. Komm-InsO, § 80 Rdn. 5; Eickmann, in: Heidelberger Komm-InsO, § 80 Rdn. 3, 6; Kroth, in: Braun, InsO, § 80 Rdn. 11 ff.

²⁶ Zimmermann, Testamentsvollstreckung, Rdn. 596.

wird verdrängt²⁷. Der Testamentsvollstrecker ist Partei kraft Amtes und klagt im eigenen Namen²⁸.

Ein Minderjähriger besitzt während des Getrenntlebens seiner miteinander verheirateten Eltern oder während der Anhängigkeit einer Ehesache hinsichtlich der ihm in materieller Hinsicht zustehenden Unterhaltsansprüche gemäß § 1629 Abs. 3 BGB keine Prozessführungsbefugnis. Vielmehr ist der Elternteil, der zur Alleinvertretung des Kindes befugt ist, auch zur Geltendmachung der Unterhaltsansprüche des Kindes gegenüber dem anderen Elternteil im eigenen Namen berechtigt. Die Prozessführungsbefugnis wird gemäß § 1629 Abs. 3 BGB auf den Elternteil übertragen²⁹.

III. Gewillkürte Prozessstandschaft

Abgesehen von den gesetzlich geregelten Fällen einer Prozessstandschaft ist es auch möglich, eine Person, die nicht Rechtsinhaber ist, ausnahmsweise zur Geltendmachung eines fremden Rechtes im eigenen Namen kraft Rechtsgeschäfts zu ermächtigen. In diesem Fall spricht man von gewillkürter Prozessstandschaft. Der Prozessstandschafter macht also kein eigenes Recht geltend, sondern er wird anstelle des Rechtsinhabers tätig, ohne von den Stellvertretungsregeln des § 164 BGB Gebrauch zu machen.

²⁷ Zimmermann, in: Münchener Komm-BGB, § 2212 Rdn. 3.

²⁸ Zimmermann, in: Münchener Komm-BGB, § 2212 Rdn. 12; ders., Testamentsvollstreckung, Rdn. 594.

²⁹ Huber, in: Münchener Komm-BGB, § 1629 Rdn. 94; Zöller/Vollkommer, ZPO, Vorb. § 50 Rdn. 24.

Die Zulässigkeit der gewillkürten Prozessstandschaft wird überwiegend mit § 185 Abs. 1 BGB begründet³⁰: Wenn der Rechtsinhaber die Möglichkeit habe, einen anderen nach § 185 BGB zur Verfügung in der Weise zu ermächtigen, dass er zwar Inhaber der Forderung bleibe, der andere diese aber im eigenen Namen geltend mache, so sei es nur folgerichtig, ein solches Vorgehen auch im Prozess zu ermöglichen³¹.

Die gewillkürte Prozessstandschaft setzt eine Ermächtigung zur Prozessführung voraus, die vom Rechtsinhaber erteilt wird. Darüber hinaus ist erforderlich, dass der Prozessstandschafter ein eigenes rechtsschutzwürdiges Interesse an der Prozessführung hat³².

C. Schuldrechtliches und dingliches Recht

Ein schuldrechtliches Recht ist dadurch gekennzeichnet, dass es seinem Inhaber auf Grund einer vertraglichen Vereinbarung eine Berechtigung verschafft, die gegenüber dem Vertragspartner Wirkung entfaltet. Die Ausübung des Rechtes ist also auf das Rechtsverhältnis zwischen den Vertragsparteien beschränkt. Das schuldrechtliche Recht entfaltet grundsätzlich keine Rechtswirkungen gegenüber Dritten, sofern nicht eine abweichende gesetzliche Regelung einen Sukzessionsschutz anordnet³³.

³⁰ Schramm, in: Münchener Komm-BGB, § 185 Rdn. 41; Zöller/Vollkommer, ZPO, Vorb. § 50 Rdn. 42.

³¹ Vgl. die Nachweise bei Frank, ZZP 1979, 321, 328 und Koch, JZ 1984, 809, 810, *die sich beide kritisch mit dem Institut der Prozessführungsbefugnis auseinandersetzen.*

³² BGHZ 4, 153, 165; 92, 347, 349; 96, 151, 152; 100, 217, 218; BGH, NJW-RR 1988, 126, 127; BGH, NJW 1989, 1932, 1933; BGH, NJW 1990, 1117.

³³ Dulckeit, Verdinglichung obligatorischer Rechte, S. 7; Kramer, in: Münchener Komm-BGB, Einl. § 241 Rdn. 14; Palandt/Heinrichs, BGB, Einl. vor § 241 Rdn. 5.

Demgegenüber ist ein dingliches Recht³⁴ durch seine Absolutheit gekennzeichnet, d.h. der Rechtsinhaber hat Ausschließungsbefugnisse gegenüber Dritten. Das dingliche Recht verleiht seinem Inhaber grundsätzlich eine mit Ausschließungsbefugnissen versehene Berechtigung an einer Sache. Seine Rechtsstellung ist unabhängig von der Person, von welcher die Berechtigung abgeleitet wird³⁵. Auch im Falle der Veräußerung der Sache bleibt die Rechtsstellung des dinglich Berechtigten erhalten (Sukzessionsschutz)³⁶.

³⁴ Vgl. zum Begriff der Dinglichkeit sowie der dazu vertretenen Theorien im Einzelnen: Engels, Rechtsnatur der Markenlizenz, S. 27 ff.

³⁵ Dulckeit, Verdinglichung obligatorischer Rechte, S. 7; Kramer, in: Münchener Komm-BGB, Einl. § 241 Rdn. 15; Palandt/Heinrichs, BGB, Einl. vor § 241 Rdn. 5.

³⁶ Canaris, in: FS für Flume, S. 373 f.

Zweiter Abschnitt

Einordnung, Auslegung und Verständnis des § 30 Abs. 3 MarkenG

A. Überblick über die Gesetzessystematik

§ 30 MarkenG ist in Teil 2, Abschnitt 5 des Markengesetzes enthalten. Teil 2, Abschnitte 1 - 2 des Markengesetzes beschäftigen sich zunächst mit der Definition der Marke als solcher sowie den Voraussetzungen für die Entstehung des Markenschutzes³⁷.

In Abschnitt 3 wird der Schutzhalt von Marken definiert und es werden die dem Markeninhaber zustehenden Rechte im Falle von Rechtsverletzungen festgelegt. § 14 Abs. 5 MarkenG statuiert den Unterlassungsanspruch des Markeninhabers im Falle der Verletzung einer der in den Absätzen 2 – 4 aufgelisteten Untersagungstatbestände. In § 14 Abs. 6 MarkenG ist der Schadensersatzanspruch für den Fall der vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzungshandlung geregelt. § 19 MarkenG begründet das Auskunftsrecht für Drittbeziehungen zur Ermittlung weiterer Verletzer.

Abschnitt 4 des Markengesetzes enthält Schranken des Schutzes von Marken, wie bspw. Verjährung und Verwirkung von Ansprüchen³⁸.

In Abschnitt 5 ist in § 27 MarkenG zunächst die Rechtsnachfolge bzgl. des Vollrechtes geregelt. Es wird unterschieden zwischen der rechtsgeschäftlichen Entäußerung der Rechte an der Marke (§ 27 Abs. 1, 1. Alt. MarkenG) und der gesetzlich angeordneten Rechtsnachfolge

³⁷ Vgl. dazu im Einzelnen: v. Gamm, GRUR 1994, 775, 779; Meyer, GRUR Int. 1996, 592, 600 ff.

³⁸ Siehe im Einzelnen: Meyer, GRUR Int. 1996, 592, 603 ff.

(§ 27 Abs. 1, 2. Alt. MarkenG). In beiden Fällen kann sich die Sukzession auch lediglich auf einen Teil der Waren und Dienstleistungen beschränken. In jedem Fall führt eine Vollrechtsübertragung nach § 27 MarkenG aber dazu, dass der Erwerber in die Rechtsstellung des Veräußerers eintritt. Er erwirbt die Marke mit der gleichen Priorität und in dem gleichen Rechtszustand, wie sie der Veräußerer innehatte³⁹. Die Befugnisse aus dem Rechtskreis des Übertragenden scheiden vollständig aus; zur Wiedererlangung bedarf es eines gesonderten Rückübertragungsaktes⁴⁰.

§ 29 MarkenG bestimmt, dass das Markenrecht verpfändet werden oder Gegenstand eines sonstigen dinglichen Rechts sowie Gegenstand von Maßnahmen der Zwangsvollstreckung sein kann. Damit wird klargestellt, dass es sich bei dem durch die Eintragung, die Benutzung oder die notorische Bekanntheit einer Marke begründeten Recht um ein dingliches Recht handelt⁴¹. Die Vorschrift schafft die Möglichkeit, das Markenrecht als Gegenstand beschränkter Rechtsübertragungen auszugestalten. Dies stellt eine Abkehr zu der noch unter der Geltung des Warenzeichengesetzes bestehenden Bindung des Warenzeichens an den Geschäftsbetrieb dar.

In § 30 MarkenG ist dann die Lizenzerteilung geregelt. Absatz 1 der Vorschrift bestimmt, dass das Markenrecht Gegenstand von ausschließlichen und nicht ausschließlichen Lizenzen sein kann. Ferner kann das Lizenzrecht entweder für alle oder nur für einen Teil der Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke Schutz genießt, eingetragen werden.

³⁹ Fezer, MarkenG, § 27 Rdn. 20; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 27 Rdn. 15.

⁴⁰ Knobloch, Abwehransprüche, S. 59 Rdn. 147.

Absatz 2 der Vorschrift stellt klar, dass dem Markeninhaber die markenrechtlichen Befugnisse gegenüber dem Lizenznehmer verbleiben, soweit dieser in zeitlicher, inhaltlicher oder räumlicher Hinsicht im Sinne der Ziffern 1 - 5 gegen eine Bestimmung des Lizenzvertrages verstößt. Damit werden die Befugnisse des Lizenznehmers explizit auf den im Lizenzvertrag festgelegten Umfang des Lizenzrechtes beschränkt. Darin liegt der Unterschied zur Vollrechtsübertragung nach § 27 MarkenG: Im Falle der Lizenzerteilung verliert der Markeninhaber seine Rechtsstellung gerade nicht, sondern räumt dem Lizenznehmer lediglich ein gewisses Teilhaberecht ein. Art, Umfang und Dauer der Befugnisse des Lizenznehmers werden durch den Lizenzvertrag bestimmt.

In § 30 Abs. 3 MarkenG ist dann die hier vornehmlich interessierende Vorschrift enthalten. Sie besagt, dass der Lizenznehmer eine Klage wegen der Verletzung einer Marke nur mit Zustimmung ihres Inhabers erheben kann. Wie diese Vorschrift zu verstehen ist und welche Rechtsstellung des Lizenznehmers daraus hergeleitet werden kann, wird primär Gegenstand der vorliegenden Bearbeitung sein.

Von Bedeutung für die Auslegung des § 30 Abs. 3 MarkenG sind insbesondere die in den Absätzen 4 und 5 der Vorschrift enthaltenen Regelungen. § 30 Abs. 4 MarkenG statuiert das Recht des Lizenznehmers, einer vom Markeninhaber erhobenen Klage beizutreten, um den Ersatz seines eigenen Schadens geltend zu machen. § 30 Abs. 5 MarkenG regelt den Sukzessionsschutz, d.h. durch einen Rechtsübergang nach § 27 MarkenG oder die Erteilung einer weiteren Lizenz wird das einem Dritten vorher erteilte Lizenzrecht nicht berührt.

⁴¹ Stumpf/Groß, Lizenzvertrag, Rdn. 475.

B. Entstehungsgeschichte des § 30 Abs. 3 MarkenG

Das Markengesetz ist am 01.01.1995 in Kraft getreten und löste das Warenzeichengesetz ab. Unter der Geltung des Warenzeichengesetzes war eine dem § 30 Abs. 3 MarkenG entsprechende Vorschrift nicht existent. Es gab keine echte Lizenz; der Markeninhaber konnte lediglich auf die Ausübung seines Unterlassungsanspruchs verzichten. Nach herrschender Auffassung war der „Lizenznehmer“ nur dann zur Klageerhebung berechtigt, wenn er von dem Markeninhaber ermächtigt worden war, die Ansprüche aus dem Warenzeichen im Wege der gewillkürten Prozessstandschaft gerichtlich geltend zu machen⁴². Mit der Einführung des § 30 Abs. 3 MarkenG wurde die Klagebefugnis des Lizenznehmers explizit im Gesetz statuiert - unter der Voraussetzung, dass der Markeninhaber seine Zustimmung zur Klageerhebung erteilt hat.

Der Wortlaut der Vorschrift entspricht im wesentlichen Art. 22 Abs. 3 der Europäischen Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMVO)⁴³. Danach kann der Lizenznehmer ein Verfahren wegen Verletzung einer Gemeinschaftsmarke ebenfalls nur mit Zustimmung ihres Inhabers anhängig machen. Abweichend vom deutschen Gesetzestext räumt Art. 22 Abs. 3 GMVO dem Lizenznehmer eine ausschließliche Lizenz außerdem dann die Klagebefugnis ein, wenn der Inhaber der Gemeinschaftsmarke nach Aufforderung nicht selber innerhalb einer angemessenen Frist die Verletzungsklage erhoben hat.

⁴² BGH, GRUR 1964, 372, 273; BGH, GRUR 1990, 361, 362; OLG Düsseldorf, GRUR 1966, 563, 564; Schrickler, in: FS für v. Gamm, S. 289, 297; Ullmann, in: FS für v. Gamm, S. 315, 317.

⁴³ Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20.12.1993 über die Gemeinschaftsmarke, ABIEG v. 14.01.1994 Nr. L 11, S.1.

Das Markengesetz diene nach der amtlichen Begründung⁴⁴ in erster Linie der Umsetzung der Europäischen Markenrechtsrichtlinie⁴⁵. Durch die Europäische Markenrechtsrichtlinie sollten die teils unterschiedlich ausgestalteten nationalen Vorschriften einander angeglichen werden, um den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr in der Europäischen Gemeinschaft zu fördern. Allerdings enthält die Europäische Markenrechtsrichtlinie zur Frage der Befugnisse des Lizenznehmers - im Falle der Verletzung der Rechte aus der Marke durch Dritte - keine Bestimmungen. In den von der Europäischen Markenrechtsrichtlinie nicht geregelten Bereichen sollte das Markengesetz - dem Willen des Gesetzgebers zu Folge - den Regelungen der Europäischen Gemeinschaftsmarkenverordnung angeglichen werden⁴⁶. Auf diese kann bei Auslegungsfragen daher mit der gebotenen Vorsicht zurückgegriffen werden.

C. Vereinbarkeit mit Europäischer Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums

Angesichts der im Jahre 2004 erlassenen Europäischen Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums⁴⁷ stellt sich die Frage, ob die Vorschrift des § 30 Abs. 3 MarkenG den dort gestellten Anforderungen noch gerecht wird.

⁴⁴ Amtl. Begr. zum MarkenG, BT-Drucks. 12/6581, S. 58 f.

⁴⁵ RL 89/104/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21.12.1988.

⁴⁶ Amtl. Begr. zum MarkenG, BT-Drucks. 12/6581, S. 59.

I. Regelungsgehalt der Richtlinie

Die Europäische Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (EU-Durchsetzungs-Richtlinie) dient in erster Linie der Verwirklichung des Binnenmarktes; Beschränkungen des freien Warenverkehrs und Wettbewerbsverzerrungen sollen beseitigt werden. Es soll ein Umfeld geschaffen werden, welches Innovationen und Investitionen begünstigt. Dazu ist der Schutz geistigen Eigentums von elementarer Bedeutung. Mit der neuen Richtlinie sollen die Rechtsvorschriften in den einzelnen Mitgliedsstaaten einander angenähert werden, um ein hohes, gleichwertiges und homogenes Schutzniveau für geistiges Eigentum im Binnenmarkt zu gewährleisten⁴⁸. Im Einzelnen betrifft die Richtlinie die Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe, die erforderlich sind, um die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums sicherzustellen⁴⁹.

Art. 4 lit. b der Richtlinie gibt den Mitgliedsstaaten vor, neben den Inhabern der Rechte des geistigen Eigentums auch allen anderen Personen, die zur Nutzung solcher Rechte befugt sind, insbesondere den Lizenznehmern, das Recht einzuräumen, die in Kap. II der Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe zu beantragen. Dazu zählen unter anderem gerichtliche Anordnungen gegen Verletzer, die weitere Verletzung des betreffenden Rechtes zu unterlassen (Art. 11) oder Schadensersatz zu leisten (Art. 13).

⁴⁷ RL 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.04.2004, ABIEU Nr. L 157/45, berichtigt in ABIEU Nr. L 195/16.

⁴⁸ Erwägungsgründe zur RL 2004/48/EG, ABIEU Nr. L 157/45, berichtigt in ABIEU Nr. L 195/16.

⁴⁹ Jaeschke, JurPC Web-Dok. 258/2004, Abs. 4.

II. Anforderungen an die Mitgliedsstaaten im Hinblick auf die Umsetzung in nationales Recht

Die Mitgliedsstaaten sind gehalten, die Richtlinie innerhalb von zwei Jahren in nationales Recht umzusetzen. Dabei darf das in der Richtlinie festgelegte Schutzniveau grundsätzlich nicht unterschritten werden.

Die in der Richtlinie enthaltenen Vorgaben sind hinsichtlich der Ziele der zu treffenden Regelungen für die Mitgliedsstaaten gemäß Art. 189 Abs. 3 EGV verbindlich. Die Mitgliedsstaaten sind gehalten, die Vorgaben in der Richtlinie in Form von allgemeinen Regelungen in nationales Recht umzusetzen⁵⁰. Die Wahl der Form und der Mittel der Umsetzung bleibt den Mitgliedsstaaten überlassen⁵¹. Dadurch soll den Mitgliedsstaaten ein gewisser Spielraum belassen bleiben, damit den nationalen Besonderheiten bei der Umsetzung der Richtlinie Rechnung getragen werden kann⁵². Die Mitgliedsstaaten haben jedoch diejenigen Formen und Mittel zu wählen, die sich zur Gewährleistung der praktischen Wirksamkeit ("effet utile") der Richtlinie unter Berücksichtigung des verfolgten Zwecks am besten eignen⁵³.

Nach ständiger Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes wird bei der Umsetzung einer Richtlinie in innerstaatliches Recht nicht verlangt, dass die Bestimmungen förmlich und wörtlich in einer Gesetzesvorschrift wiedergegeben werden. Ausreichend ist vielmehr, wenn ein allgemeiner rechtlicher Rahmen gegeben ist, der die vollständige Anwendung der Richtlinie in hinreichend bestimmter und klarer Weise gewährleistet⁵⁴.

⁵⁰ Rengeling, DVBl. 1995, 945, 947.

⁵¹ Himmelmann, DÖV 1996, 145.

⁵² Himmelmann, DÖV 1996, 145, 146.

⁵³ Vgl. EuGHE 1976, 496, 517.

III. Zustimmungserfordernis des § 30 Abs. 3 MarkenG im Einklang mit den Vorgaben der Richtlinie?

Im Gesetzesentwurf der Bundesregierung vom 24.01.2007⁵⁵ zur Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG ist eine Änderung des § 30 MarkenG nicht vorgesehen. Es fragt sich vor diesem Hintergrund, ob das in § 30 Abs. 3 MarkenG vorgesehene Zustimmungserfordernis den Vorgaben der EU-Durchsetzungs-Richtlinie, insbesondere der Regelung in Art. 4 lit. b, gerecht wird.

Die Rechtsstellung des Markenlizenznehmers wird von der Zustimmung zur Klageerhebung durch den Markeninhaber abhängig gemacht. Dem Lizenznehmer steht damit nicht das uneingeschränkte Recht zu, gegen Verletzer des Markenrechtes vorzugehen.

Allerdings beinhaltet Art. 4 lit. b der Richtlinie keine strikte Vorgabe, den Lizenznehmern in jedem Fall und ohne Einschränkung die Geltendmachung der Abwehrrechte einzuräumen. Vielmehr sieht die Bestimmung vor, dass die Mitgliedsstaaten den Lizenznehmern die Befugnis zur Geltendmachung von Abwehrrechten in dem Umfang einräumen sollen, in welchem dies nach den Bestimmungen des anwendbaren Rechts zulässig ist und mit ihnen im Einklang steht. In den Erwägungsgründen der Richtlinie wird ausgeführt, dass den Lizenznehmern die Befugnis eingeräumt werden *sollte*⁵⁶.

Diese Formulierung verdeutlicht, dass den Mitgliedsstaaten ein gewisser Handlungsspielraum verbleiben soll, in welcher Art und Weise

⁵⁴ Vgl. EuGHE 1987, 1733, 1742.

⁵⁵ BT-Drucks. 16/5048.

⁵⁶ Erwägungsgrund 18 zur RL 2004/48/EG, ABIEU Nr. L 157/45, berichtigt in ABIEU Nr. L 195/16.

und in welchem Umfang sie den Lizenznehmern die Abwehrrechte einräumen. Es steht der korrekten Umsetzung der Richtlinie m.E. daher nicht entgegen, wenn die Geltendmachung der Abwehrrechte des Lizenznehmers von der Zustimmung des Markeninhabers abhängig gemacht wird. Trotz des Zustimmungserfordernisses ist anzunehmen, dass § 30 Abs. 3 MarkenG den Vorgaben der Richtlinie gerecht wird.

D. Qualifizierung des § 30 Abs. 3 MarkenG

I. Begründung oder Beschränkung eines Rechts durch § 30 Abs. 3 MarkenG?

§ 30 Abs. 3 MarkenG bestimmt, dass der Lizenznehmer berechtigt ist, Abwehrrechte gegen Verletzer des Markenrechtes gerichtlich geltend zu machen, wenn der Markeninhaber seine Zustimmung zur Klageerhebung erteilt hat.

Für das Verständnis der Vorschrift ist zunächst entscheidend, ob durch deren Inkrafttreten ein „Klagerecht“ des Lizenznehmers erstmals begründet oder eine schon vor Inkrafttreten der Vorschrift bestehende Rechtsposition des Markenlizenznehmers beschränkt worden ist.

1. Ausgangspunkt: Entscheidung des OLG München ("1860 München")

Mit dieser Frage hatte sich das Oberlandesgericht München⁵⁷ im Jahre 1996 auseinander zu setzen. Die Markeninhaberin des Vereinssymbols „1860 München“ hatte zunächst einer Firma die Lizenz zur Vermarktung

des Vereinssymbols eingeräumt. Nach dem Zerwürfnis mit der Lizenznehmerin hat der lizenzgebende Sportverein dann einer anderen Firma die Lizenz eingeräumt. Die alte Lizenznehmerin hat daraufhin die neue Lizenznehmerin auf Unterlassung in Anspruch genommen. Die Lizenzgeberin hat ihre Zustimmung zur Klageerhebung nicht erteilt. Das OLG München ging davon aus, dass die alte Lizenznehmerin zwar eine dingliche Rechtsposition innehatte, welche sie grundsätzlich auch berechtigte, gegen spätere Lizenznehmer vorzugehen. Nach Inkrafttreten des § 30 Abs. 3 MarkenG sei diese Berechtigung jedoch eingeschränkt und von der Zustimmung der Lizenzgeberin abhängig⁵⁸.

Ähnlich argumentiert auch *von Zumbusch*, indem er ausführt, dass die Vorschrift des § 30 Abs. 3 MarkenG eine Verschärfung der Anforderungen im Vergleich zur Rechtslage im Warenzeichengesetz darstelle, wonach für den ausschließlichen Lizenznehmer eine Berechtigung zur Rechtsverfolgung im eigenen Namen vermutet worden sei⁵⁹.

2. Verstoß gegen Eigentumsgarantie des Art. 14 GG?

Folgt man der Argumentation des Oberlandesgerichtes München sowie der Ansicht von *v. Zumbusch* und nimmt an, dass der Lizenznehmer bereits vor Inkrafttreten des § 30 Abs. 3 MarkenG eine dingliche Rechtsstellung inne hatte, so stellt sich die Frage, ob § 30 Abs. 3 MarkenG als Beschränkung dieser Rechtsposition überhaupt mit dem Schutz des geistigen Eigentums nach Art. 14 GG in Einklang zu bringen ist.

⁵⁷ OLG München, NJW-RR 1997, 1266, 1267.

⁵⁸ OLG München, NJW-RR 1997, 1266, 1267.

Zu den schutzfähigen Rechtspositionen im Sinne des Art. 14 GG gehören alle vermögenswerten Rechte, die einem privaten Rechtsträger als Eigentum durch die Zivilrechtsordnung zugeordnet sind. Eine als Eigentum verfassungsrechtlich geschützte Rechtsposition ist dann dem Einzelnen durch eine privatrechtliche Rechtsnorm zugeordnet, wenn er die damit verbundenen Befugnisse nach eigenverantwortlicher Entscheidung zu seinem privaten Nutzen ausüben darf⁶⁰.

Nähme man nun an, dass bereits unter der Geltung des Warenzeichengesetzes das Lizenzrecht dingliche Wirkung entfaltet hat, dann hätte dieses Lizenzrecht als ein dingliches Recht des Privatrechts unter der Eigentumsgarantie des Art. 14 GG gestanden. Durch das in § 30 Abs. 3 MarkenG statuierte Zustimmungserfordernis könnte in dieses Eigentumsrecht des Lizenznehmers in verfassungswidriger Weise eingegriffen worden sein.

Es fragt sich mithin, ob vor diesem Hintergrund tatsächlich angenommen werden kann, dass der Markenlizenznehmer bereits vor Inkrafttreten des § 30 Abs. 3 MarkenG eine dingliche Rechtsposition innehatte.

3. Vergleich mit dem Urheberrecht

Ein Vergleich mit der Rechtslage im Urheberrecht könnte Aufschluss bringen.

⁵⁹ v. Zumbusch, GRUR Int. 1997, 134, 141.

⁶⁰ BVerfGE 83, 201, 209; BVerfGE 89, 1, 6; BVerfGE 97, 350, 357; Jarass/Pieroth, Grundgesetz, Art. 14 Rdn. 7 ff.; Sachs/Wendt, Grundgesetz, Art. 14 Rdn. 23.

Im Urheberrecht werden die einfache und die ausschließliche Urheberrechtslizenz nach herrschender Meinung als dingliches bzw. quasidingliches Recht angesehen⁶¹. Fraglich ist indes, ob dieser Gedanke auf die Markenlizenz übertragen werden kann. Die Markenlizenz unterscheidet sich gerade dadurch von urheberrechtlichen Nutzungsrechten, als letztere ihre Entstehung in erster Linie einer schutzwürdigen geistigen Leistung des Urhebers (oder des Erfinders im Falle eines Patentrechtes) verdanken, die es rechtfertigen kann, die Rechtstellung des Urhebers sowie des Lizenznehmers eines Urheberrechtes in einzelnen Beziehungen anders zu beurteilen als die des Markeninhabers und des Markenlizenznehmers⁶².

Vor Inkrafttreten des Markengesetzes hatte der Warenzeichenlizenznehmer nach einhelliger Auffassung - anders als der Inhaber urheberrechtlicher Nutzungsrechte - daher keine eigene Klagebefugnis. Die Warenzeichenlizenz wurde allgemein als bloß schuldrechtliches Recht angesehen⁶³. Die Erteilung einer dinglichen Markenlizenz war nicht möglich⁶⁴.

Soweit *von Zumbusch* in dem Zusammenhang darauf verweist, die Klagebefugnis des ausschließlichen Lizenznehmers sei unter der Geltung des Warenzeichengesetzes vermutet worden, kann dem nicht gefolgt werden. Nach ganz herrschender Meinung bedurfte auch der

⁶¹ BGH, GRUR 1992, 310, 311; Hubmann, Urheber- und Verlagsrecht, § 41 III 2; v. Gamm, UrhG, § 31 Rdn.11 und 14; Rehbinder, UrheberR, § 44 Rdn. 561; Schack, Urheber- u. UrhebervertragsR, Rdn. 540; Schricker/Schricker, Neuordnung des Markenrechts, Vorb. §§ 28 ff. Rdn. 49; Ulmer, Urheber- und Verlagsrecht, § 85 III.

⁶² Vgl. BGHZ 44, 372, 376 f.

⁶³ RGZ 44, 71; 99, 90, 92; 100, 22; 102, 17, 24; RG, GRUR 1931, 870; 1940, 106, 109; 1940, 366f.; BGHZ 1, 241, 246; 44, 372, 375; 83, 251; BGH, GRUR 1993, 574, 575 f.; Baumbach/Hefermehl, WZG, Anh § 8 Rdn. 2; Busse/Starck, WZG, § 8 Rdn. 10; v. Gamm, WRP 1960, 299; Pinzger, Warenzeichenrecht, § 8 Anm. 19; Ullmann, in: FS für v. Gamm, S. 315, 317.

⁶⁴ OLG Stuttgart, NJWE-WettbR 1999, 260.

ausschließliche Lizenznehmer unter der Geltung des Warenzeichengesetzes der ausdrücklichen Ermächtigung des Markeninhabers zur Klageerhebung⁶⁵.

Die gesteigerte Verkehrsfähigkeit der Marke nach Wegfall der Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb hat es erst erforderlich gemacht, die Rechtsstellung des Markenlizenznehmers zu stärken. Der deutsche Gesetzgeber hat dieses Bedürfnis erkannt und ihm durch Einführung der Klagebefugnis des Markenlizenznehmers Rechnung getragen.

4. Zwischenergebnis

Aus den vorgenannten Gründen ist daher anzunehmen, dass § 30 Abs. 3 MarkenG erstmals ein eigenes Recht des Markenlizenznehmers begründet, welches ihm vor Inkrafttreten der Vorschrift nicht zustand.

II. Zuordnung zum materiellen oder prozessualen Recht?

1. Meinungsstand

An diese Feststellung schließt sich die Frage an, welche konkrete Rechtsstellung der Lizenznehmer durch Einführung des § 30 Abs. 3 MarkenG erlangt hat. Wird dem Lizenznehmer ein eigenes materielles Klagerecht gewährt oder lediglich die prozessuale Befugnis zur Prozessführung?

⁶⁵ RG, GRUR 1940, 366, 367; BGH, GRUR 1990, 361, 362; BGH, GRUR 1992, 108; BGH, GRUR 1995, 505; BGH, WRP 1995, 13, 17; Baumbach/Hefermehl, WZG, Anh § 8 Rdn. 2; Schrickler, in: FS für v. Gamm, S. 289, 297; Ullmann, in: FS für v. Gamm, S. 315, 317; a.A. nur Schorn, WRP 1961, 361, 362.

Das Kammergericht Berlin ging in einer Entscheidung aus dem Jahre 1999 davon aus, dass § 30 Abs. 3 MarkenG allenfalls die Prozessführungsbefugnis des Lizenznehmers zur Durchsetzung der fremden Rechte nach § 14 MarkenG begründe. Die Vorschrift gewähre kein eigenständiges Klagerecht, sondern setze ein solches voraus⁶⁶.

Ebenso vertreten *Bühling*⁶⁷, *Hacker*⁶⁸ und *Starck*⁶⁹ die Ansicht, dass die Zustimmung des Lizenzgebers gemäß § 30 Abs. 3 MarkenG prozessual zu einer Prozessstandschaft führe. Der Lizenznehmer mache ein fremdes Recht in eigenem Namen geltend.

Insbesondere in der obergerichtlichen Rechtsprechung, aber auch in anderen Teilen des Schrifttums wird demgegenüber die Auffassung vertreten, § 30 Abs. 3 MarkenG gewähre dem Lizenznehmer eine eigene materielle Klagebefugnis; aus dieser Vorschrift folge die Aktivlegitimation des Lizenznehmers⁷⁰.

Schließlich wird vereinzelt die Ansicht vertreten, dass in § 30 Abs. 3 MarkenG der Verletzungsanspruch selbst nicht geregelt sei. Der Anspruch des Lizenznehmers ergäbe sich vielmehr aus einer Analogie zu § 14 Abs. 5 i.V.m. Abs. 2 MarkenG⁷¹.

⁶⁶ KG Berlin, GewArch 2000, 257.

⁶⁷ Bühling, Markenlizenz, S. 111.

⁶⁸ Ströbele/Hacker, MarkenG, § 30 Rdn. 65.

⁶⁹ Starck, WRP 1994, 698, 702; so wohl auch: Meyer, GRUR Int. 1996, 592, 604.

⁷⁰ OLG Düsseldorf, Urteil v. 15.07.2003, I-20 U 21/03; OLG Hamburg, GRUR-RR 2005, 181, 182; OLG Hamburg, Urteil v. 30.09.2004, 3 U 46/03; Hirsch, in: Fezer, Markenpraxis, Bd. 1, Teil 4 Rdn. 584; Ingerl/Rohnke, MarkenG, Vorb. §§ 14-19 Rdn. 14.

⁷¹ Engels, Rechtsnatur der Markenlizenz, S. 106.

2. Auslegung des § 30 Abs. 3 MarkenG anhand von Wortlaut und Gesetzssystematik

Nach dem Wortlaut der Vorschrift kann der Lizenznehmer nur mit Zustimmung des Markeninhabers Klage erheben. Mit dem Begriff "Klage erheben" wird somit eine prozessuale Gestaltungsmöglichkeit entsprechend § 253 ZPO angesprochen. Dennoch ist der Wortlaut offen. Dem Markenlizenznehmer könnte durch die Vorschrift auch die Aktivlegitimation eingeräumt werden. Der bloße Wortlaut der Vorschrift steht einer solchen Auslegung nicht entgegen.

Allerdings liegt eine solche materiell-rechtliche Zuordnung unter Berücksichtigung der Gesetzssystematik eher fern. Der nachfolgende Absatz 4 des § 30 MarkenG verweist den Markenlizenznehmer im Falle einer bereits erhobenen Klage des Markeninhabers auf den Weg des *Beitritts* zu dem anhängigen Rechtsstreit. Ein solcher Beitritt ist im deutschen Verfahrensrecht in Form der Nebenintervention nach §§ 70, 66 ff. ZPO vorgesehen. In Anbetracht dessen könnte § 30 Abs. 3 und 4 MarkenG dem Verfahrensrecht zuzuordnen sein.

Andererseits ist zu berücksichtigen, dass die Formulierung in § 30 Abs. 4 MarkenG an Art. 22 Abs. 4 GMVO angelehnt ist. Der Gemeinschaftsmarkenverordnung liegt aber nicht das deutsche Wortverständnis des Begriffs "beitreten" zugrunde. Trotz des identischen Wortlautes mit § 66 Abs. 1 ZPO handelt es sich bei § 30 Abs. 4 MarkenG daher nicht um einen Beitritt als Nebenintervenient⁷². Der Lizenznehmer verfolgt nicht lediglich das Interesse, dass der Lizenzgeber obsiegt, sondern will in dem Rechtsstreit seinen eigenen

⁷² BGH, Urteil v. 19.07.2007, I ZR 93/04.

Schaden geltend machen und ist damit nicht lediglich Nebenintervenient, sondern Partei des Rechtsstreits⁷³.

Des Weiteren spricht der in § 30 Abs. 5 MarkenG statuierte Sukzessionsschutz des Lizenznehmers ebenfalls für eine weitreichende, vom Markeninhaber unabhängige Rechtsposition.

Auf der anderen Seite spricht für eine Zuordnung zum prozessualen Recht der weitreichende Einfluss, den der Lizenzgeber auf Grund des Zustimmungserfordernisses ausüben kann. Die Rechtsposition des Markenlizenznehmers hängt von der Zustimmung des Lizenzgebers zur Klageerhebung ab. In unserem Rechtssystem kann in der Regel aber nur auf eigene Ansprüche in derartigem Umfang Einfluss genommen werden. Beispielsweise kann der Gläubiger einer Forderung auf diese verzichten. Eine Erbschaft kann ausgeschlagen werden. Auch verfahrensrechtlich entscheidet der Gläubiger selbst, ob er eine Forderung gerichtlich geltend machen will. Eine bereits erhobene Klage kann vom Berechtigten zurückgenommen werden. Ebenso kann - unabhängig von der Zustimmung des Beklagten - der Klageverzicht ausgesprochen werden. Wenn aber nur eigene Rechte der weitreichenden Disposition des Berechtigten unterliegen, deutet das Zustimmungserfordernis darauf hin, dass der Lizenznehmer lediglich befugt ist, ein fremdes Recht im eigenen Namen geltend zu machen.

Andererseits ist in § 30 Abs. 4 MarkenG auch von einem eigenen Schaden des Lizenznehmers die Rede. Die Berechtigung zur Geltendmachung eines eigenen Schadens setzt aber begriffsnotwendig voraus, dass dem Lizenznehmer auch eine eigene, vom Markeninhaber unabhängige Rechtsposition zugewiesen ist. Es wäre inkonsequent, wollte man annehmen, dass dem Lizenznehmer einerseits ein eigener

⁷³ Pahlow, in: Heidelberger Komm-MarkenR, § 30 Rdn. 55.

Schadenersatzanspruch zusteht, er andererseits aber nicht befugt sein soll, sich unabhängig von einer Klageerhebung des Markeninhabers eigenständig gegen die Verletzung durch Dritte zur Wehr zu setzen⁷⁴.

Zwar hat der Bundesgerichtshof nun in seiner „Windsor Estate“ Entscheidung⁷⁵ ausgeführt, dass die Bestimmung des § 30 Abs. 4 MarkenG keine materielle, sondern ausschließlich eine verfahrensrechtliche Vorschrift darstelle. Die Wirkung des § 30 Abs. 4 MarkenG erschöpfe sich darin, dass dem Lizenznehmer die Möglichkeit eröffnet werde, als Streitgenosse des Markeninhabers in dessen Verletzungsprozess aufzutreten und Leistung an den Markeninhaber zu verlangen⁷⁶.

Allerdings ist fraglich, ob daraus der Schluss gezogen werden kann, dass der Lizenznehmer auch dann nicht aus eigenem Recht klagebefugt ist, wenn er sich nicht lediglich dem Prozess des Markeninhabers anschließt, sondern mit dessen Zustimmung gemäß § 30 Abs. 3 MarkenG selbst Klage erhebt. Hierzu hat der Bundesgerichtshof in der zitierten Entscheidung keine Feststellungen getroffen, da er sich lediglich mit der Konstellation des § 30 Abs. 4 MarkenG befassen musste. Zweifelhaft ist, ob der Bundesgerichtshof über den Fall des § 30 Abs. 4 MarkenG hinaus eine grundlegende Aussage zur fehlenden materiellen Berechtigung des Lizenznehmers treffen wollte. Er würde sich hierdurch in Widerspruch zu seiner „MAC Dog“ Entscheidung⁷⁷ setzen, in welcher er eine materielle Anspruchsberechtigung des Markenlizenznehmers explizit bejaht hatte⁷⁸.

⁷⁴ So auch Knobloch, Abwehransprüche, S. 60 f. Rdn. 151.

⁷⁵ BGH, GRUR 2007, 877.

⁷⁶ BGH, GRUR 2007, 877, 880.

⁷⁷ BGHZ 138, 349.

Im Ergebnis führt also weder eine Auslegung der Vorschrift nach ihrem Wortlaut noch eine Auslegung unter Berücksichtigung der Gesetzessystematik zu einem eindeutigen Ergebnis.

3. Auslegung der Vorschrift unter Berücksichtigung der Gesetzgebungsmaterialien

Im Hinblick auf die amtliche Begründung zu § 30 MarkenG ist eine Zuordnung der Vorschrift zum Verfahrensrecht bedenklich. Nach der amtlichen Begründung wird nämlich der gesamte zweite Teil des Markengesetzes, wovon auch § 30 MarkenG erfasst ist, dem materiell-rechtlichen Regelungsbereich zugeordnet⁷⁹.

Bereits vor Inkrafttreten des Markengesetzes war in der Rechtsprechung anerkannt, dass der Warenzeichenlizenznehmer im Wege der gewillkürten Prozessstandschaft Ansprüche gegen Dritte gerichtlich durchsetzen kann⁸⁰. Es ist daher anzunehmen, dass der Gesetzgeber mit § 30 Abs. 3 MarkenG nicht lediglich eine bereits praktizierte Vorgehensweise kodifizieren wollte, sondern dem Markenlizenznehmer eine eigene Rechtsposition einräumen wollte und die Vorschrift deshalb bewusst im materiell-rechtlichen Regelungsbereich angesiedelt hat.

Andererseits kann aus der bloßen Stellung der Vorschrift im materiell-rechtlichen Regelungsbereich des Markengesetzes allein noch nicht geschlossen werden, dass dadurch die materielle Berechtigung des Lizenznehmers begründet werden sollte. Eine Vermengung materieller

⁷⁸ Vgl. Steinbeck, GRUR 2008, 110, 113 f.

⁷⁹ Amtl. Begr. zum MarkenG, BT-Drucks. 12/6581, S. 64.

⁸⁰ BGH, GRUR 1964, 372, 273; BGH, GRUR 1990, 361, 362; OLG Düsseldorf, GRUR 1966, 563, 564.

und prozessualer Regelungen ist der deutschen Gesetzessystematik grundsätzlich nicht fremd. Beispielsweise handelt es sich bei den im materiell-rechtlichen Strafgesetzbuch enthaltenen Regelungen zum Strafantrag (§§ 77 ff. StGB) nach einhelliger Auffassung auch um prozessuale Vorschriften.

Im Ergebnis kann der Entscheidung des Gesetzgebers, die Vorschrift dem materiell-rechtlichen Regelungsbereich zuzuordnen, daher nicht zwangsläufig entnommen werden, dass dem Lizenznehmer hiermit gleichsam eine materielle Klagebefugnis eingeräumt werden sollte.

4. Auslegung der Vorschrift im Lichte der Gemeinschaftsmarkenverordnung

Bei der Zuordnung der Vorschrift zum materiellen oder prozessualen Recht ist des Weiteren auch die Europäische Gemeinschaftsmarkenverordnung⁸¹ heranzuziehen. Das Markengesetz dient in erheblichem Umfang der Umsetzung der Europäischen Markenrechtsrichtlinie⁸². Wie bereits ausgeführt⁸³, enthält die Europäische Markenrechtsrichtlinie zur Frage der Ansprüche des Lizenznehmers und deren Durchsetzung gegenüber Dritten zwar keine Regelung, jedoch war allgemein eine Angleichung an die Europäische Gemeinschaftsmarkenverordnung bezweckt, sodass auf diese bei Auslegungsfragen mit der gebotenen Vorsicht zurückgegriffen werden kann. Nach der amtlichen Begründung zum Markengesetz sollten sich

⁸¹ Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20.12.1993 über die Gemeinschaftsmarke, ABIEG v. 14.01.1994 Nr. L 11, S.1.

⁸² Amtl. Begr. zum MarkenG, BT-Drucks. 12/6581, S. 58 f.

⁸³ s.o. S. 19.

die GMVO und das Markengesetz in den nicht durch die Markenrechtsrichtlinie harmonisierten Bereichen weitgehend decken⁸⁴.

§ 30 Abs. 3 und 4 MarkenG ist nahezu wortgleich mit Art. 22 Abs. 3 und 4 GMVO. Obwohl nach dem Wortlaut dementsprechend auch auf den ersten Blick eine Zuordnung zum prozessualen Recht nahe liegt, ist Art. 22 Abs. 3 und 4 GMVO - der systematischen Stellung nach - dem mit "materielles Markenrecht" überschriebenen zweiten Titel der GMVO zugeordnet.

Es fragt sich zunächst, ob die systematische Stellung des Art. 22 GMVO korrekt ist. Wie bereits erwähnt, ist jedenfalls unserer Rechtsordnung eine Vermengung materieller und prozessualer Vorschriften nicht fremd.

Bedenken an der korrekten Überschrift des Zweiten Titels und der Zuordnung des Art. 22 GMVO zum materiellen Recht lassen sich jedoch vor dem Hintergrund der Entstehungsgeschichte ausräumen. Die Regelung stellt einen Kompromiss aus verschiedenen nationalen Auffassungen der Europäischen Mitgliedstaaten dar. In den nationalen Rechtsordnungen der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ist die Rechtsstellung des Markenlizenznehmers ganz unterschiedlich ausgestaltet. Teilweise wird von einer sehr schwachen schuldrechtlichen Position ausgegangen, teilweise wird dem Lizenznehmer eine weitgehend gleichberechtigte Rechtsposition zum Lizenzgeber eingeräumt⁸⁵. Die für die Gemeinschaftsmarke erforderliche Rechtsklarheit konnte nur durch eine materiell-rechtliche Regelung geschaffen werden. Eine bloß prozessuale Regelung hätte nicht geklärt, ob der Lizenznehmer neben fremden Rechten des

⁸⁴ Amtl. Begr. zum MarkenG, BT-Drucks. 12/6581, S. 59.

Lizenzgebers auch eigene Rechte geltend machen darf. Es wäre in den Mitgliedstaaten dann im Hinblick auf die an sich einheitliche Gemeinschaftsmarke wiederum zu einer unerwünschten Rechtszersplitterung gekommen⁸⁶.

Ist aber Art. 22 GMVO eindeutig materielles Recht, so spricht unter Berücksichtigung der mit dem Markengesetz angestrebten Angleichung an die GMVO einiges dafür, dass auch § 30 Abs. 3 MarkenG dem materiellen Recht zuzuordnen ist.

5. Auslegung der Vorschrift nach ihrem Sinn und Zweck

Bei der Frage, welcher Sinn und Zweck mit der Regelung in § 30 Abs. 3 MarkenG verfolgt wird, sind in die Betrachtung zunächst die Konsequenzen mit einzubeziehen, die aus einer Zuordnung zum materiellen bzw. prozessualen Recht resultieren.

a. Schutzwürdige Interessen des Verletzers

aa. Gefahr der Mehrfachinanspruchnahme

In dem Zusammenhang ist in erster Linie zu berücksichtigen, ob durch eine materielle Berechtigung des Lizenznehmers die als schutzwürdig zu erachtenden Interessen des Verletzers tangiert werden.

Es stellt sich hier zunächst die Frage, ob im Falle einer materiellen Berechtigung des Lizenznehmers die Gefahr besteht, dass der Verletzer sowohl vom Markeninhaber als auch vom Lizenznehmer in

⁸⁵ Vgl. im Einzelnen: Kur, GRUR Int. 1990, 1, 2 ff.; Schricker/Bastian/Albert, Neuordnung des Markenrechts, Einf. X 3.

Anspruch genommen werden kann. Grundsätzlich ist der Schuldner durch die Einrede der Rechtshängigkeit (§ 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO) und nach rechtskräftigem Abschluss des Prozesses durch die Einrede der Rechtskraft davor geschützt, mit mehreren Prozessen überzogen zu werden⁸⁷. Dieser Schutz setzt jedoch die Identität der Parteien voraus. Sowohl der Einwand der doppelten Rechtshängigkeit als auch der Einwand der Rechtskraft einer bereits ergangenen Entscheidung kann nur zwischen den Parteien des jeweiligen Prozesses erhoben werden. Identität der Parteien besteht, soweit die subjektive Rechtskraft reichen kann⁸⁸. Die Frage ist also, ob das Urteil auch gegenüber dem Markeninhaber in Rechtskraft erwächst. In diesem Fall ist der Verletzer sowohl während eines noch anhängigen Verfahrens als auch nach rechtskräftigem Abschluss vor einer mehrfachen Inanspruchnahme geschützt.

Grundsätzlich entfaltet das gerichtliche Urteil gemäß § 325 Abs. 1 ZPO nur zwischen den Parteien des Prozesses Rechtskraft. Von diesem Grundsatz werden nur wenige Ausnahmen zugelassen, wenn hierfür ein besonderer Rechtfertigungsgrund vorliegt⁸⁹.

(1) Rechtskrafterstreckung auf Dritte als Ausnahme

So ist bspw. in Fällen gesetzlicher Prozessstandschaft das Urteil auch für den Rechtsträger verbindlich, der am Prozess nicht unmittelbar beteiligt war⁹⁰. Geht man daher von einer durch § 30 Abs. 3 MarkenG begründeten gesetzlichen Prozessführungsbefugnis des Lizenznehmers aus, so entfaltet die gerichtliche Entscheidung auch

⁸⁶ Plaß, GRUR 2002, 1029, 1031.

⁸⁷ BGH NJW-RR 1986, 158; BGH NJW-RR 1988, 126, 127; BGH NJW 1993, 3072, 3073.

⁸⁸ Zöller/Greger, ZPO, § 261 Rdn. 8 a.

⁸⁹ Gottwald, in: Münchener Komm-ZPO, § 325 Rdn. 2.

gegenüber dem Markeninhaber Wirkung. Neben der Klage des Rechtsinhabers ist im gleichen Prozess kein Raum für eine gerichtliche Verfolgung desselben Anspruchs in Prozessstandschaft und umgekehrt⁹¹.

Geht man demgegenüber von der Aktivlegitimation des Lizenznehmers aus, so bestünde keine Rechtskrafterstreckung auf den Markeninhaber.

Eine solche käme wegen des Ausnahmecharakters nur in den gesetzlich vorgesehenen Fällen in Betracht, die vorliegend nicht einschlägig sind. Man könnte allenfalls eine Rechtskraftwirkung gegenüber dem Markeninhaber infolge rechtlicher Abhängigkeit der Ansprüche in Erwägung ziehen. Dies wird beispielsweise bei akzessorischer Haftung angenommen, d.h. ein Bürge, Hypothekenschuldner oder Verpfänder einer beweglichen Sache kann sich auf eine klageabweisende Entscheidung im Verfahren des Gläubigers gegen den Schuldner berufen⁹². Allerdings handelt es sich hier um gesetzlich statuierte Ausnahmetatbestände, die eine akzessorische Haftung anordnen, vgl. § 768 Abs. 1 BGB, § 1137 Abs. 1 BGB und § 1211 Abs. 1 BGB. Ein allgemeiner Grundsatz, dass das Urteil auch stets gegenüber einem Dritten wirkt, der in seinen eigenen Rechten von der Entscheidung betroffen ist, kann daraus nicht hergeleitet werden.

Abgesehen davon stehen die Abwehransprüche des Markeninhabers und die des Lizenznehmers - wollte man eine eigene Berechtigung annehmen - auch nicht in einem Abhängigkeitsverhältnis zueinander. Auch handelt es sich bei Markeninhaber und Lizenznehmer nicht um

⁹⁰ Gottwald, in: Münchener Komm-ZPO, § 325 Rdn. 38.

⁹¹ BGH NJW 1993, 3072, 3073.

⁹² Gottwald, in: Münchener Komm-ZPO, § 325 Rdn. 61.

notwendige Streitgenossen i.S.d. § 62 ZPO⁹³, so dass das Urteil im Falle einer eigenen Klageberechtigung des Lizenznehmers grundsätzlich keine Wirkung gegenüber dem Markeninhaber entfaltet.

(2) Rechtskrafterstreckung erforderlich?

Fraglich ist allerdings, ob eine Rechtskrafterstreckung auf den Markeninhaber überhaupt erforderlich und wünschenswert ist.

Für eine Rechtskrafterstreckung spricht, dass der Beklagte ansonsten der mehrfachen Inanspruchnahme ausgesetzt wäre. Ein im Prozess zwischen Lizenznehmer und Dritten gefälltes Urteil würde grundsätzlich keine Bindungswirkung gegenüber dem Markeninhaber entfalten. Der Dritte könnte vom Markeninhaber erneut in Anspruch genommen werden, wobei grundsätzlich auch eine vom ersten Prozess abweichende Entscheidung gefällt werden könnte. Es besteht daher die Gefahr einer doppelten Inanspruchnahme sowie die Gefahr divergierender Entscheidungen.

Die letztgenannte Gefahr divergierender Entscheidungen dürfte allerdings in der Praxis gering sein, da sich die Gerichte zwecks Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zumeist an bereits ergangenen Entscheidungen orientieren. Dies gilt umso mehr, als im Falle eines weiteren Prozesses gegen denselben Beklagten jedenfalls dann das gleiche Gericht örtlich zuständig ist, wenn dieser gemäß § 13 ZPO an seinem Wohnsitz in Anspruch genommen wird⁹⁴.

⁹³ Siehe BGH, GRUR 2007, 877, 880, *der den Lizenznehmer im Falle eines Beitritts nach § 30 Abs.4 MarkenG als einfachen Streitgenossen betrachtet*.

⁹⁴ Vgl. Emmert, Stellung der Markenlizenz, S. 89; Knobloch, Abwehransprüche, S. 110 Rdn. 261; Löwisch, Deliktsschutz, S. 167.

Hinsichtlich der angesprochenen Gefahr der Mehrfachinanspruchnahme fragt sich, ob der das Markenrecht verletzende Dritte überhaupt ein schutzwürdiges Interesse daran hat, nicht von mehreren Personen in Anspruch genommen zu werden. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zur vergleichbaren Situation im Wettbewerbsrecht soll die Verfolgung ein und desselben Wettbewerbsverstoßes durch mehrere Unterlassungsgläubiger grundsätzlich nicht zu beanstanden sein, selbst wenn dem Verletzer auf diese Art und Weise höhere Kosten entstehen⁹⁵. Die Grenze zum Missbrauch soll erst dann überschritten sein, wenn das Verhalten der Beteiligten den Schluss nahe legt, dass die Mehrfachinanspruchnahme primär dazu dient, dem Verletzer durch die höheren Kosten Schaden zuzufügen⁹⁶.

Dementsprechend ist auch im Falle der Markenverletzung ein berechtigtes Interesse des Verletzers, nicht mehrfach in Anspruch genommen zu werden, jedenfalls dann nicht erkennbar, wenn der Dritte durch sein rechtswidriges Verhalten mehrere Rechtssubjekte in ihrem Rechtskreis verletzt hat. Wer eine rechtswidrige Tat begeht, muss grundsätzlich auch die Konsequenzen seines Handelns tragen. Solange Markeninhaber und Lizenznehmer ihre Ansprüche nicht in rechtsmissbräuchlicher Weise verfolgen und damit nicht mutwillig die Prozesskosten des Gegners erhöhen, besteht kein Schutzbedürfnis für den das Markenrecht verletzenden Dritten⁹⁷.

Wollte man den Verletzer des Markenrechtes vor einer Mehrfachinanspruchnahme stets bewahren, dann hätte dies für den Markeninhaber und die Lizenznehmer unter Umständen fatale

⁹⁵ BGH, GRUR 1994, 307, 308; BGH, GRUR 2000, 1089, 1090; BGH, GRUR 2001, 82; BGH, GRUR 2002, 979, 980.

⁹⁶ BGH, GRUR 1994, 307, 308; BGH, GRUR 2000, 1089, 1090; BGH, GRUR 2001, 82.

Konsequenzen. Sie müssten sich untereinander das Ergebnis eines geführten Rechtsstreits zurechnen lassen, auch wenn sie hieran gar nicht beteiligt waren und mangels Kenntnis keine Möglichkeit hatten, auf den Prozessverlauf Einfluss zu nehmen. Sie könnten selbst für den Fall, dass sie an dem Rechtsstreit nicht beteiligt waren, nach Rechtskraft der Entscheidung keine eigenen Ansprüche mehr verfolgen. Dies führt zu nicht sachgerechten Ergebnissen, wenn den unbeteiligten Lizenznehmern beispielsweise höhere Schadensersatzansprüche zugestanden hätten oder sie weitere Argumente in Bezug auf das Vorliegen einer Verletzungshandlung in dem Verfahren hätten vorbringen können.

Abgesehen davon ist der Schädiger auch in anderen Rechtsgebieten der Gefahr ausgesetzt, von mehreren Geschädigten in Anspruch genommen zu werden. Trifft etwa ein Nichtberechtigter eine Verfügung über eine ihm nicht gehörende Sache, so könnte neben dem Eigentümer der Sache bspw. auch der Pfandgläubiger Ansprüche geltend machen. Die gleiche Situation tritt zu Tage bei der Schädigung einer unter Eigentumsvorbehalt verkauften Sache. In diesem Fall ist der Schädiger den Ansprüchen von Eigentümer und Eigentumsvorbehaltskäufer ausgesetzt. Ebenso muss auch der Verletzer eines Markenrechtes damit rechnen, dass er neben dem Markeninhaber zusätzlich von einem oder mehreren Lizenznehmern in Anspruch genommen wird.

Für den Fall der rechtsmissbräuchlichen Mehrfachinanspruchnahme ist der Verletzer ausreichend durch den Grundsatz von Treu und Glauben nach § 242 BGB geschützt. Die Geltendmachung einer formal bestehenden Rechtsposition ist nämlich dann unzulässig, wenn der

⁹⁷ So auch: Emmert, Stellung der Markenlizenz, S. 88; Knobloch, Abwehransprüche, S.106 ff. Rdn. 252 ff.

Berechtigte keine schutzwürdigen Interessen verfolgt⁹⁸. Dient also die mehrfache Inanspruchnahme in erster Linie dazu, dem Verletzer durch die höheren Prozesskosten Schaden zuzufügen, ist dieses Verhalten rechtsmissbräuchlich und damit unzulässig⁹⁹.

(3) Zwischenergebnis

Im Ergebnis kann also nicht angenommen werden, dass dem Lizenznehmer bereits deshalb kein eigener materieller Anspruch zusteht, weil es dann nicht zu einer Rechtskrafterstreckung auf den Markeninhaber kommt. Ein praktisches Bedürfnis, dass das Urteil auch gegenüber dem Markeninhaber Wirkung entfaltet, ist nicht ersichtlich. Das Gegenteil ist vielmehr der Fall. Würde einer weiteren Klage des Markeninhabers die Rechtskraft des Urteils entgegenstehen, so wäre dem Markeninhaber die Geltendmachung etwaiger eigener Ansprüche abgeschnitten.

bb. Problem der Schadensermittlung

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass es im Falle einer materiellen Klageberechtigung des Lizenznehmers problematisch sein könnte, die dem Lizenznehmer einerseits und dem Markeninhaber andererseits zustehenden Schadenspositionen zu ermitteln und voneinander abzugrenzen. Es könnte die Gefahr einer unzulässigen Verdoppelung des Schadens bestehen.

⁹⁸ Boecken/Krause, NJW 1987, 420, 421.

⁹⁹ BGH GRUR 2000, 1089, 1090.

Grundsätzlich stehen dem Verletzten drei Varianten der Schadensberechnung zu¹⁰⁰. Er kann die Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr verlangen¹⁰¹, den tatsächlich entstandenen Schaden geltend machen oder die Herausgabe des Verletzergewinns begehren¹⁰². Der Lizenznehmer könnte seinen eigenen Schaden daher beispielsweise in Form von entgangenem Gewinn gegenüber dem Verletzer geltend machen, während der Markeninhaber zusätzlich seinen Schaden im Wege der Lizenzanalogie ersetzt verlangen könnte. Da Markeninhaber und Lizenznehmer keine Gesamtgläubiger sind, führt die Wahl des Lizenznehmers, eine der möglichen Schadensersatzvarianten geltend zu machen, nicht dazu, dass auch der Markeninhaber an diese Variante gebunden ist¹⁰³.

Zwar handelt es sich bei den verschiedenen Berechnungsarten eines markenrechtlichen Schadensersatzanspruches nur um verschiedene Liquidationsformen eines einheitlichen Schadensersatzanspruches und nicht um verschiedene Ansprüche mit unterschiedlichen Rechtsgrundlagen¹⁰⁴. Gesteht man einem Lizenznehmer aber einen eigenen Schadensersatzanspruch zu, so wird gegen die Geltendmachung dieses Anspruchs neben dem des Markeninhabers nichts einzuwenden sein. Dies könnte allerdings dazu führen, dass der Schaden doppelt geltend gemacht werden kann, obwohl eine

¹⁰⁰ Siehe im einzelnen Lange, Markenrecht, Rdn. 3189 ff.

¹⁰¹ Vgl. Deutsch/Ahrens, Deliktsrecht, S. 211 Rdn. 462.

¹⁰² Vgl. BGH GRUR 1956, 427 ff.; BGH GRUR 1962, 509, 512; BGH GRUR 1972, 189; BGH GRUR 1980, 841, 844. *Im Gesetzesentwurf der Bundesregierung vom 24.01.2007 (BT-Drucks. 16/5048) zur Umsetzung der EU-Durchsetzungs-Richtlinie sind im neu einzufügenden Absatz 6 des § 14 MarkenG die beiden Varianten der Schadensberechnung in Form von Verletzergewinn oder Lizenzgebühr nunmehr explizit genannt.*

¹⁰³ Vgl. im Einzelnen: Knobloch, Abwehransprüche, S. 196 ff. Rdn. 483 ff.

¹⁰⁴ BGHZ 57, 116, 118.

Verquickung unterschiedlicher objektiver Berechnungsweisen nicht zulässig ist¹⁰⁵.

Zu beachten ist jedoch, dass eine ungerechtfertigte Vermehrung der Schadensersatzpflichten des Verletzers im Ergebnis selbst dann nicht auftritt, wenn dieser sowohl den Schaden des Lizenznehmers in Form entgangenen Gewinns ersetzen muss als auch den Schaden des Markeninhabers im Wege der Lizenzanalogie¹⁰⁶. Der Schadensersatzanspruch des Markeninhabers richtet sich nämlich nach der Höhe der Gebühr, die ein redlicher Lizenznehmer hätte bezahlen müssen. Diese Gebühr ist aber regelmäßig umso niedriger, je mehr anderweitige Lizenzen erteilt sind. Gäbe es also keinen Lizenznehmer, dessen Schaden der Verletzer ebenfalls zu ersetzen hat, so hätte er an den Markeninhaber eine höhere Lizenzgebühr als Schaden im Wege der Lizenzanalogie zu erstatten. Anders gesagt, der an den Lizenznehmer zu erstattende Schaden führt allein auf Grund der Existenz des Lizenznehmers dazu, dass sich der dem Markeninhaber zu ersetzende Schaden verringert¹⁰⁷.

Des Weiteren ist auch nicht von einer unzulässigen Schadenshäufung auszugehen, wenn mehrere einfache Lizenznehmer nebeneinander die ihnen entstandenen Schäden in Form entgangenen Gewinns geltend machen. Es kann nämlich keinen Unterschied machen, ob der Markeninhaber mehrere Lizenzen vergibt und die Lizenznehmer entsprechende Verwertungsaktivitäten entfalten, oder ob der Markeninhaber auf die Lizenzvergabe verzichtet und die Nutzung und Verwertung der Marke daher selbst bis zum Äußersten ausdehnt. Im letzteren Fall würde sich der entgangene Gewinn des Markeninhabers entsprechend erhöhen. Eine Vermehrung des Schadens tritt also nicht

¹⁰⁵ BGHZ 77, 16, 25.

¹⁰⁶ Löwisch, Deliktsschutz, S. 170.

ein, wenn der sonst beim Markeninhaber verbliebene Schaden auf Grund der Lizenzvergabe bei einem oder mehreren Lizenznehmern entsteht¹⁰⁸.

Sollten in dem Zusammenhang Probleme auftreten bei der Feststellung, welchem der mehreren Ersatzberechtigten der Schaden entstanden ist, so kann das Gericht gemäß § 287 ZPO eine Schätzung vornehmen¹⁰⁹. Keinesfalls können jedoch etwaige Schwierigkeiten bei der Aufteilung des Schadens dazu führen, dem Lizenznehmer eine materielle Berechtigung abzusprechen.

Abgesehen davon ist der das Markenrecht verletzende Dritte auch nicht als schutzwürdig zu erachten, sollte die Inanspruchnahme durch einen oder mehrere Lizenznehmer einerseits und den Markeninhaber andererseits ausnahmsweise doch eine Vermehrung des Schadens zur Folge haben. Ausschlaggebendes Argument ist auch in diesem Zusammenhang, dass der Beklagte durch sein rechtswidriges Verhalten mehreren Rechtssubjekten Schaden zugefügt hat. Einerseits greift er in den Rechts- und Interessenkreis des Lizenznehmers ein und mindert auf Grund der Ausübung unzulässiger Konkurrenz dessen Gewinne. Andererseits verursacht er durch sein Verhalten auch, dass dem Markeninhaber die ihm an sich zustehenden Lizenzgebühren entgehen. Da hier mehrere Personen geschädigt werden, ist der Verletzer verpflichtet, jedem Betroffenen den diesem entstandenen Schaden zu ersetzen.

Dieses Ergebnis ist nicht zu beanstanden, zumal ja auch in § 30 Abs. 4 MarkenG vorgesehen ist, dass der Lizenznehmer einer bereits erhobenen Klage des Markeninhabers beitreten kann, um seinen

¹⁰⁷ Löwisch, Deliktsschutz, S. 170.

¹⁰⁸ Emmert, Stellung der Markenlizenz, S. 91; Löwisch, Deliktsschutz, S. 170.

eigenen Schaden geltend zu machen. Auch in dieser Konstellation kommt es zu einer - vom Gesetzgeber als zulässig erachteten - Schadenshäufung.

Ein berechtigtes Interesse des Dritten, nicht von dem Markeninhaber und dem Lizenznehmer auf Schadensersatz in Anspruch genommen zu werden, ist nicht ersichtlich¹¹⁰.

cc. Zwischenergebnis

Im Ergebnis sprechen daher die als schutzwürdig zu erachtenden Interessen des in Anspruch genommenen Dritten nicht gegen die Annahme einer materiellen Klageberechtigung des Lizenznehmers.

b. Interessen der Lizenzvertragsparteien

Des Weiteren fragt sich, ob im Hinblick auf die Interessen der Lizenzvertragsparteien mit der Einführung des § 30 Abs. 3 MarkenG eine materielle Berechtigung des Lizenznehmers geschaffen werden sollte.

Der Markenlizenznehmer erlangt in aller Regel nicht lediglich ein positives Benutzungsrecht an der Marke, sondern auch ein umfassendes Verwertungsrecht. Er ist befugt, die Marke im Rechtsverkehr zu gebrauchen durch Herstellung und Vertrieb von Markenprodukten. Verletzt nun jemand das dem Lizenznehmer zur Nutzung und Verwertung übertragene Markenrecht, so greift er nicht

¹⁰⁹ Emmert, Stellung der Markenlizenz, S. 91; Löwisch, Deliktsschutz, S. 173.

nur in den Rechtskreis des Inhabers der Marke ein, sondern verletzt gerade auch die berechtigten Interessen des Lizenznehmers. Die unbefugte Benutzung der Marke führt in aller Regel zu einer erheblichen wirtschaftlichen Beeinträchtigung des Lizenznehmers. Der Verletzer zahlt weder Lizenzgebühren, noch hält er sich an Qualitätsvorgaben. Er ist daher in der Lage, die zu Unrecht markierten Produkte weitaus günstiger auf dem Markt anzubieten. Dieses Verhalten hat einen erheblichen Wettbewerbsnachteil für den rechtmäßig handelnden Lizenznehmer zur Folge.

Für den Lizenznehmer besteht daher ein eigenes wirtschaftliches Interesse, das rechtswidrige Verhalten des Verletzers durch Abwehrmaßnahmen zu unterbinden. Diesem Schutzbedürfnis des Lizenznehmers ist nur dann Genüge getan, wenn man dem Lizenznehmer einen eigenen Abwehranspruch zuspricht. Nur eine eigene Abwehrbefugnis sichert die effektive Nutzung und Verwertung der lizenzierten Marke¹¹¹.

Dies entspricht im Übrigen auch den zu wahren Interessen des Markeninhabers. Die Unterbindung von Markenverletzungen durch den Lizenznehmer dürfte in aller Regel auch in seinem Interesse liegen. Sollte dies ausnahmsweise einmal nicht der Fall sein, ist der Markeninhaber ausreichend dadurch geschützt, dass er die nach § 30 Abs. 3 MarkenG erforderliche Genehmigung zur Klageerhebung verweigern kann.

Im Hinblick auf den Zweck der Markenlizenz und unter Berücksichtigung der Interessen aller Beteiligten kann indes nicht davon ausgegangen werden, dass der Gesetzgeber mit dem

¹¹⁰ So auch Emmert, Stellung der Markenlizenz, S. 90 ff.; Knobloch, Abwehransprüche, S. 111 ff. Rdn. 266 ff., S. 200 Rdn. 492.

Zustimmungserfordernis in § 30 Abs. 3 MarkenG die eigene Abwehrbefugnis des Lizenznehmers beschneiden wollte. Aus dem Zustimmungsvorbehalt lässt sich kein zwingendes Argument gegen einen eigenen Anspruch des Lizenznehmers herleiten¹¹². Vielmehr setzt man sich in Widerspruch zu den Vorstellungen des Markengesetzgebers, wollte man eine eigene materielle Berechtigung des Lizenznehmers verneinen. Der Gesetzgeber hat nämlich ausgeführt, dass jedenfalls dem ausschließlichen Lizenznehmer ein eigener Schadensersatzanspruch zukommt¹¹³.

c. Sinn und Zweck des Zustimmungserfordernisses

Geht man aber davon aus, dass das Zustimmungserfordernis des § 30 Abs. 3 MarkenG der materiellen Klagebefugnis des Lizenznehmers nicht entgegensteht, dann fragt sich, welchen Sinn und Zweck der Gesetzgeber mit dem Erfordernis der Zustimmung verfolgte.

aa. Entscheidungsmacht des Markeninhabers

Ganz allgemein lässt sich zunächst sagen, dass es Sache des Lizenzgebers ist und in seinem ureigenen Interesse liegt, Markenverletzungen zu verfolgen und zu unterbinden¹¹⁴. Dem Lizenzgeber als Inhaber des Markenrechtes muss daher die Entscheidung über die Erhebung einer Klage belassen bleiben. Dies folgt aus der Freiheit des Lizenzgebers zu entscheiden, ob überhaupt jemand gegen einen Verletzer seines Schutzrechtes vorgehen soll. So

¹¹¹ Vgl. Emmert, Stellung der Markenlizenz, S. 83 ff.

¹¹² Steinbeck, GRUR 2008, 110, 113.

¹¹³ Amtl. Begr. zum MarkenG, BT-Drucks. 12/6581, S. 86.

¹¹⁴ Harte-Bavendamm, in: Pfaff/Osterrieth, Lizenzverträge, Rdn. 1002.

besteht bspw. dann ein legitimes Interesse des Markeninhabers, von einer Klageerhebung gegen den Verletzer abzusehen, wenn er die Vernichtung seines Schutzrechtes infolge einer vom Beklagten erhobenen Markennichtigkeitsklage befürchtet¹¹⁵.

(1) Abweichende Auffassung Emmerts

Lediglich *Emmert* vertritt die abweichende Auffassung, dass die Gefahr einer Markenrechtsnichtigkeitsklage des Gegners nicht drohe. Durch das Amtsprüfungsverfahren vor Eintragung einer Marke sei in weitgehender Weise sichergestellt, dass keine nichtigen Marken eingetragen würden¹¹⁶. *Emmert* zieht daraus den Schluss, dass der Markeninhaber nicht berechtigt sei, die Zustimmung zur Erhebung einer Klage durch den Lizenznehmer zu verweigern, wenn er nicht selbst gegen den Verletzer gerichtlich vorgeht. In diesem Fall sei die Vorschrift des § 30 Abs. 3 MarkenG teleologisch zu reduzieren und eine Zustimmung des Markeninhabers sei dann nicht erforderlich¹¹⁷.

(2) Kritik

Die Auffassung *Emmerts* ist jedoch bedenklich. Die Gefahr, dass vom Gegner eine Markenrechtsnichtigkeitsklage erhoben wird, ist nicht gänzlich zu vernachlässigen. Das Patentamt prüft im Eintragungsverfahren gemäß § 37 MarkenG nur absolute Schutzhindernisse, nicht aber relative Schutzhindernisse nach § 9 MarkenG. Ob u.U. ältere Rechte bestehen, die zu einer Löschung der

¹¹⁵ Engels, Rechtsnatur der Markenlizenz, S. 105.

¹¹⁶ Emmert, Stellung der Markenlizenz, S. 105.

¹¹⁷ Emmert, Stellung der Markenlizenz, S. 110 ff.

Marke wegen relativer Nichtigkeit gemäß § 51 MarkenG führen könnten, wird vom Patentamt im Eintragungsverfahren nicht geprüft.

Dementsprechend besteht sehr wohl ein berechtigtes Interesse des Markeninhabers, im Einzelfall die Entscheidung zu treffen, dass gegen den Verletzer des Markenrechtes überhaupt nicht vorgegangen werden soll.

bb. Abstimmung der Lizenzvertragsparteien

Ein weiterer Zweck, der mit dem Zustimmungserfordernis verfolgt wird, ist die interne Abstimmung zwischen den Lizenzvertragsparteien, von wem und in welchem Umfang der Dritte in Anspruch genommen werden soll.

Es ist durchaus möglich, dass sich die betroffenen Interessen des Markeninhabers einerseits und des Lizenznehmers andererseits jedenfalls teilweise decken. Jede unberechtigte Verwertung des Markenrechtes führt neben einer Verletzung des Vollrechtes auch zu einer Beeinträchtigung der dem Lizenznehmer zugewiesenen Nutzungs- und Verwertungsinteressen. Sowohl hinsichtlich Art und Umfang des entstandenen Schadens als auch hinsichtlich der verschiedenen Berechnungsmöglichkeiten des Schadens kann es daher erforderlich sein, dass die Lizenzvertragsparteien sich vor Klageerhebung untereinander abstimmen¹¹⁸.

Wenn mehrere von der Markenverletzung betroffene Personen ihr Vorgehen gemeinsam gestalten, dann kann dies für die effektive und

¹¹⁸ Fezer, MarkenG, § 30 Rdn. 31.

kostengünstige Abwehr von Verletzungshandlungen nützlich sein¹¹⁹. Teilweise wird das Zustimmungserfordernis des § 30 Abs. 3 MarkenG daher auch als interne Abstimmung über die Zuständigkeit der Rechtsverfolgung verstanden, um auf diese Art und Weise mögliche Missverständnisse, sinnlose Parallelverfahren und unnötige Prozesskosten zu vermeiden¹²⁰.

Diese Bezeichnung einer lediglich "internen Abstimmung über die Zuständigkeit" überzeugt indes nicht, da schließlich der Markeninhaber trotz erteilter Zustimmung zur Klageerhebung selbst berechtigt bleibt, ebenfalls Klage zu erheben, um bspw. seinen eigenen Schaden geltend zu machen. Der Markeninhaber verliert durch die Erteilung der Zustimmung seine eigene Klagebefugnis nicht¹²¹. Etwas anderes geht weder aus dem Gesetz selbst noch aus der Regierungsbegründung hervor.

cc. Schutz des einfachen Lizenznehmers vor Inanspruchnahme berechtigter Dritter

Im Falle der Erteilung einer einfachen Lizenz bringt das Zustimmungserfordernis für den Lizenznehmer einen weiteren Vorteil mit sich.

Man stelle sich die Situation vor, dass der Markeninhaber einem weiteren Lizenznehmer eine entsprechende Lizenz erteilt hat, den

¹¹⁹ Emmert, Stellung der Markenlizenz, S. 108 f., wobei Emmert hier sogar weiter geht und die interne Abstimmung als einzigen gesetzlichen Zweck ansieht, so dass eine teleologische Reduktion der Vorschrift vorzunehmen sei, wenn der Markeninhaber seine Zustimmung verweigert, aber selbst keine Klage erhebt.

¹²⁰ Knobloch, Abwehransprüche, S. 207 f. Rdn. 516; Zorzi, GRUR Int. 1997, 781, 794 f.

¹²¹ BGH, NJW-RR 2001, 1188, 1190; Pahlow, in: Heidelberger Komm-MarkenR, § 30 Rdn. 52; Stumpf/Groß, Lizenzvertrag, Rdn. 432; v. Zumbusch, GRUR Int. 1997, 134, 141.

vorherigen Lizenznehmer über diesen Umstand - aus welchen Gründen auch immer - nicht informiert hat. Erkundigt sich der Lizenznehmer nicht von sich aus nach etwaigen weiteren Lizenzen und geht - ohne entsprechende Rücksprache mit dem Markeninhaber - gegen den vermeintlichen Verletzer des Markenrechtes vor, so läuft er Gefahr den Prozess zu verlieren und sämtliche Verfahrenskosten tragen zu müssen.

Engels stellt diese Problematik, dass der einfache Lizenznehmer nicht in der Lage ist, zwischen berechtigter und unberechtigter Konkurrenz zu differenzieren und daher Gefahr läuft, durch eine Inanspruchnahme des möglicherweise berechtigten Dritten einen hohen Schaden zu verursachen, ausführlich dar. Er vertritt daher die Ansicht, dass im Hinblick auf diese Risiken dem einfachen Lizenznehmer kein eigenes Abwehrrecht zustünde¹²².

Dieser von *Engels* vertretenen Auffassung kann indes nicht gefolgt werden. Das in § 30 Abs. 3 MarkenG statuierte Zustimmungserfordernis bewahrt den Lizenznehmer gerade vor einem solchen Szenario, da anzunehmen ist, dass der Markeninhaber den Lizenznehmer spätestens in dem Zeitpunkt, in welchem der Lizenznehmer sich mit der Bitte um Erteilung der Zustimmung zur Klageerhebung an ihn wendet, über die weitere Lizenzerteilung informiert und die erforderliche Zustimmung dementsprechend verweigert.

¹²² Engels, Rechtsnatur der Markenlizenz, S. 114 ff.

dd. Schutz des neuen Lizenznehmers bei Vertragswechsel

Schließlich dient das Zustimmungserfordernis auch dem Schutz eines neuen Lizenznehmers nach einem Vertragswechsel.

Gesetzt den Fall, der Markeninhaber kündigt einen bestehenden Lizenzvertrag mit einem ausschließlichen Lizenznehmer und vergibt eine neue Lizenz an ein anderes Unternehmen. Ohne Zustimmung des Markeninhabers kann der alte Lizenznehmer nicht mit der Begründung gegen den neuen Lizenznehmer vorgehen, die ausgesprochene Kündigung des Lizenzvertrages sei unwirksam und er sei daher nach wie vor ausschließlich zur Benutzung der Marke berechtigt¹²³.

d. Zwischenergebnis

Festzuhalten ist damit, dass das Zustimmungserfordernis des § 30 Abs. 3 MarkenG die Interessen der Lizenzvertragsparteien wahrt. Es dient in erster Linie der internen Abstimmung zwischen Lizenznehmer und Markeninhaber, ob und in welchem Umfang Abwehransprüche erhoben werden sollen. Die Regelung in § 30 Abs. 3 MarkenG steht der Annahme einer eigenen Klagebefugnis des Lizenznehmers nicht zwangsläufig entgegen.

Unter Berücksichtigung der Interessen aller Beteiligten sowie dem vom Gesetzgeber mit der Regelung des § 30 Abs. 3 MarkenG verfolgten Zweck spricht vielmehr einiges dafür, dass dem Lizenznehmer eine eigene materielle Klageberechtigung zusteht.

6. Richtlinienkonforme Auslegung

Die getroffenen Feststellungen werden unterstützt, zieht man Art.4 lit. b der EU-Durchsetzungs-Richtlinie heran. Wie ausgeführt, wird den Mitgliedsstaaten durch diese Regelung aufgegeben, neben den Inhabern der Rechte des geistigen Eigentums auch allen anderen Personen, die zur Nutzung solcher Rechte befugt sind, insbesondere den Lizenznehmern, das Recht einzuräumen, die in Kap. II der Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe zu beantragen.

Zwar wurde oben festgestellt¹²⁴, dass § 30 Abs. 3 MarkenG trotz des darin enthaltenen Zustimmungserfordernisses grundsätzlich den Vorgaben der Richtlinie gerecht wird. Es fragt sich jedoch, ob etwas anderes gelten könnte, wenn man wegen des Zustimmungserfordernisses die materielle Berechtigung des Lizenznehmers verneinen wollte. Es wäre dann fraglich, ob dem Lizenznehmer das Recht zur Geltendmachung der Ansprüche im Sinne der Richtlinie eingeräumt wäre.

Zwar differenziert die Richtlinie nicht zwischen Geltendmachung von eigenen und fremden Rechten, dies aber offenbar deshalb, weil dem europäischen Recht als auch dem nationalen Recht einiger Mitgliedstaaten¹²⁵ die Geltendmachung fremder Rechte im Wege der gewillkürten Prozessstandschaft fremd ist. Rechtsklarheit und Rechtseinheitlichkeit in den Mitgliedstaaten kann nur dann geschaffen werden, wenn man von einer eigenen Anspruchsberechtigung des Lizenznehmers ausgeht.

¹²³ Vgl. Brandi-Dohrn, in: Schultz, Markenrecht, § 30 Rdn. 44.

¹²⁴ s.o. S. 22 f.

Auch im Hinblick auf Art. 4 lit. b der Europäischen Richtlinie ist daher von einem materiell-rechtlichen eigenen Anspruch des Lizenznehmers auszugehen.

7. Zwischenergebnis

Festzuhalten ist damit im Ergebnis, dass § 30 Abs. 3 MarkenG dem materiellen Recht zuzuordnen ist. Aus dieser Vorschrift ergibt sich die Aktivlegitimation des Markenlizenznehmers. Es wird ihm ein eigenes materielles Klagerecht gewährt¹²⁶. Einer Analogie zu § 14 Abs. 5 MarkenG bedarf es vor diesem Hintergrund nicht.

Das Zustimmungserfordernis des § 30 Abs. 3 MarkenG tangiert die materielle Berechtigung des Markenlizenznehmers grundsätzlich nicht. Es dient u.a. dazu, die legitimen Interessen des Markeninhabers zu wahren und eine Abstimmung zwischen den Lizenzvertragsparteien vor Klageerhebung herbeizuführen.

III. Aktivlegitimation auch bei fehlender Zustimmung?

An diese Feststellung schließt sich die Frage an, ob der Lizenznehmer seine Aktivlegitimation erst mit der Erteilung der Zustimmung durch den Markeninhaber erhält und wie die Situation zu beurteilen ist, wenn der Markeninhaber die Zustimmung zur Klageerhebung nicht erteilt. Muss

¹²⁵ Vgl. etwa die Gesetzeslage in Frankreich oder Österreich, wo eine gewillkürte Prozessstandschaft grundsätzlich unzulässig ist: Rechberger/Simotta, Österreichisches Zivilprozessrecht, Rdn. 169 m.w.N.

¹²⁶ So auch OLG Düsseldorf, Urteil v. 15.07.2003, I-20 U 21/03; OLG Hamburg, GRUR-RR 2005, 181, 182; OLG Hamburg, Urteil v. 30.09.2004, 3 U 46/03; Hirsch, in: Fezer, Markenpraxis, Bd. 1, Teil 4 Rdn. 584; Ingerl/Rohnke, MarkenG, Vorb. §§ 14-19 Rdn. 14.

dann davon ausgegangen werden, dass der Lizenznehmer nicht mehr aktivlegitimiert ist?

Eine solche Qualifikation hätte jedoch zur Folge, dass die Aktivlegitimation des Lizenznehmers mit der Zustimmung des Markeninhabers "steht und fällt". Erteilt der Markeninhaber seine Zustimmung zur Klageerhebung nicht oder widerruft er sie später, so würde dem Lizenznehmer die materielle Berechtigung zur Klageerhebung genommen. Dies wäre mit einer erheblichen Rechtsunsicherheit verbunden, was die Rechtsstellung des Markenlizenznehmers anbelangt. Es läge in der Hand des Markeninhabers, die materielle Klagebefugnis des Lizenznehmers zu begründen oder zu entziehen. Die Aktivlegitimation des Lizenznehmers wäre der Disposition des Markeninhabers unterworfen. Bereits aus diesem Grund bestehen erhebliche Bedenken, die materielle Berechtigung des Lizenznehmers von der Zustimmung zur Klage abhängig zu machen.

Abgesehen davon hätte die Annahme, bei fehlender Zustimmung fehle dem Lizenznehmer auch die Aktivlegitimation, eine weitere fatale Konsequenz. Ist die Zustimmung nicht erteilt bzw. kann vom Lizenznehmer im Prozess nicht bewiesen werden, so müsste die erhobene Klage mangels Aktivlegitimation als unbegründet und nicht etwa als unzulässig abgewiesen werden. Dies hätte zur Folge, dass die Entscheidung des Gerichts gegenüber den Parteien des Rechtsstreits gemäß § 322 Abs. 1 ZPO in Rechtskraft erwächst. Der Lizenznehmer könnte zu einem späteren Zeitpunkt nicht erneut wegen der gleichen Markenverletzung Klage erheben, selbst wenn die fehlende Zustimmung des Markeninhabers nun vorliegt bzw. nachweisbar ist. Die Rechtskraft des bereits ergangenen Urteils stünde dem entgegen. Dafür besteht - soweit ersichtlich - kein praktisches Bedürfnis. Die

Prüfung der Zustimmung im Rahmen der Begründetheit einer Klage führt daher zu unsinnigen Ergebnissen¹²⁷.

Stattdessen ist anzunehmen, dass im Falle der fehlenden Zustimmung nicht die Aktivlegitimation des Lizenznehmers beschnitten wird, sondern diesem vielmehr im konkreten Fall die Prozessführungsbefugnis fehlt. Dies hat zur Folge, dass die fehlende Zustimmung lediglich zur Abweisung der Klage wegen Unzulässigkeit führt. Einer erneuten Klageerhebung wegen der gleichen Markenverletzung steht nichts entgegen.

Im Ergebnis ist also anzunehmen, dass die oben festgestellte materielle Klageberechtigung unabhängig von einer Zustimmung des Markeninhabers besteht. Ist die Zustimmung nicht erteilt, führt dies nicht dazu, dass der Lizenznehmer nicht aktivlegitimiert ist; ihm ist in der konkreten Situation aber die Prozessführungsbefugnis entzogen. Die Prozessführungsbefugnis entsteht erst mit Erteilung der Zustimmung seitens des Markeninhabers; die Aktivlegitimation besteht unabhängig davon. Eine solche Konstellation ist unserer Rechtsordnung nicht fremd. Wie oben bereits dargestellt¹²⁸, ist dem materiell Berechtigten auch in anderen Situationen die Prozessführungsbefugnis entzogen, wie z.B. im Falle der Testamentsvollstreckung und des Insolvenzverfahrens.

Formulierungen wie

„Der Lizenznehmer ist aktivlegitimiert, sofern die Zustimmung des Markeninhabers nach § 30 Abs. 3 MarkenG vorliegt.“

¹²⁷ So auch Emmert, Stellung der Markenlizenz, S. 98.

¹²⁸ s.o. S. 11 f.

- wie sie oftmals in der Rechtsprechung verwendet werden¹²⁹ - sind indes vor diesem Hintergrund ungenau und falsch. Die Aktivlegitimation hat mit der Frage der Zustimmung des Markeninhabers aus den oben genannten Gründen nichts zu tun.

IV. Klagebefugnis lediglich des ausschließlichen Lizenznehmers?

Mit dieser Feststellung ist jedoch noch nichts darüber gesagt, ob das Klagerecht nach § 30 Abs. 3 MarkenG nur dem ausschließlichen Lizenznehmer zusteht oder ob auch der einfache Lizenznehmer zur Klageerhebung befugt ist.

Die ausschließliche Lizenz unterscheidet sich bekanntlich von der einfachen Lizenz dadurch, dass der Lizenzgeber bei letzterer das Recht behält, weitere Lizenzen zu erteilen. Bei der ausschließlichen Lizenz erhält der Lizenznehmer demgegenüber die alleinige Nutzungsbefugnis; die Lizenzvergabe an andere Lizenznehmer durch den Inhaber des Markenrechts ist ausgeschlossen¹³⁰.

1. Ausgangspunkt: Differenzierung zwischen einfacher und ausschließlicher Lizenz

Teilweise wird bei der Frage der Klagebefugnis des Lizenznehmers nach Art der erteilten Lizenz differenziert. So vertreten *Engels*¹³¹, *Brandi-Dohrn*¹³² und *Lange*¹³³ bspw. die Ansicht, dass nur dem

¹²⁹ Vgl. bspw. OLG Hamburg, GRUR-RR 2005, 181, 182; OLG Hamburg, Urteil v. 30.09.2004, 3 U 46/03.

¹³⁰ Bühling, GRUR 1998, 196.

¹³¹ Engels, Rechtsnatur der Markenlizenz, S. 100 ff.

¹³² Brandi-Dohrn, in: Schultz, Markenrecht, § 30 Rdn. 45.

¹³³ Lange, Markenrecht, Rdn. 1408, 1409.

ausschließlichen Lizenznehmer ein eigenes Klagerecht zustünde, der einfache Lizenznehmer dagegen nicht berechtigt sei, aus eigenem Recht zu klagen.

Ebenso hat das Kammergericht Berlin in der oben¹³⁴ zitierten Entscheidung die Ansicht vertreten, nur der Lizenznehmer, dem eine ausschließliche Lizenz eingeräumt sei, habe ein Klagerecht nach § 30 Abs. 3 MarkenG¹³⁵.

Ähnlich argumentiert auch das Oberlandesgericht Köln in einer Entscheidung vom 26.03.1999, indem es ausführt, dass die Klagebefugnis der Lizenznehmerin voraussetze, dass ihr eine Exklusiv-Lizenz erteilt worden sei¹³⁶. Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zu Grunde: Die Klägerin vertrieb u.a. in Deutschland Wandkalender des amerikanischen Popstars Michael Jackson. Sie berief sich darauf, dass dieser ihr zur europaweiten Vermarktung seiner Person das Recht zur Verwertung seines markenrechtlich geschützten Namens sowie seines Bildnisses für Merchandising-Artikel überlassen habe. Ihr sei für den Bereich Deutschland und weite Teile Europas eine ausschließliche Unterlizenz erteilt worden. Die Beklagte vertrieb u.a. in Deutschland ebenfalls Merchandising-Produkte, wozu auch Wandkalender mit Abbildungen des Popstars Michael Jackson zählten. Die Klägerin nahm die Beklagte unter Berufung auf ihr angeblich erteiltes ausschließliches Lizenzrecht auf Unterlassung und Schadensersatz in Anspruch.

Das Oberlandesgericht Köln nahm an, dass ein Sublizenznehmer Schadensersatzansprüche wegen behaupteter Markenrechtsverletzung nur dann geltend machen könne, wenn ihm exklusiv eine dingliche

¹³⁴ s.o. S. 28 f.

¹³⁵ KG Berlin, GewArch 2000, 257.

Markenlizenz erteilt worden sei, insoweit eine lückenlose Übertragungskette vorliege und der Markenrechtsinhaber der Klage zugestimmt habe¹³⁷.

2. Nach der Gesetzeslage keine Differenzierung nach Art der erteilten Lizenz

Das Erfordernis der Erteilung einer Exklusiv-Lizenz stößt auf Bedenken. Die vorgenommene Differenzierung zwischen einfacher und ausschließlicher Lizenz könnte mit der Gesetzeslage nicht in Einklang zu bringen sein.

Die Auffassung, nur der ausschließliche Lizenznehmer sei nach § 30 Abs. 3 MarkenG klagebefugt, findet im Gesetz keine Stütze. § 30 MarkenG differenziert nicht nach Art der erteilten Lizenz¹³⁸. In der amtlichen Begründung zu § 30 MarkenG hat der Gesetzgeber ausdrücklich klargestellt, dass § 30 MarkenG sowohl für die einfache als auch die ausschließliche Lizenz einräumung gelten soll¹³⁹. Die vereinzelt vertretene Auffassung, wonach der einfache Lizenznehmer per se nicht zur Klageerhebung befugt sei, ist daher nicht tragbar.

Anders dagegen die Entscheidung des Oberlandesgerichtes Köln. Dieses führt zur Begründung aus, dass der einfache Lizenznehmer durch die unbefugte Benutzung regelmäßig keinen Schaden erleide, weil er mit der Vergabe weiterer Lizenzen und damit der Vermarktung durch Dritte rechnen müsse. Auch wenn die Formulierung des OLG Köln, es müsse sich um eine Exklusiv-Lizenz handeln, auf den ersten

¹³⁶ OLG Köln, GRUR 2000, 66, 67.

¹³⁷ OLG Köln, GRUR 2000, 66, 67.

¹³⁸ Fammler, Markenlizenzvertrag, B § 16 Ziff. 3; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 30 Rdn. 73.

¹³⁹ Amtl. Begr. zum MarkenG, BT-Drucks. 12/6581, S. 86.

Blick missverständlich ist, stellt das OLG Köln doch folgerichtig darauf ab, ob der Lizenznehmer in eigener Person geschädigt ist. Es wird dem einfachen Lizenznehmer also nicht per se die Klagebefugnis abgesprochen, sondern nur dann, wenn er nicht selbst betroffen ist und damit kein Rechtsschutzbedürfnis hat.

Diese Argumentation ist nicht zu beanstanden. Zutreffend macht das OLG Köln zur Voraussetzung für die Klageerhebung, dass der Lizenznehmer selbst geschädigt bzw. gestört ist. Nur die in eigener Person eingetretenen oder zu befürchtenden wirtschaftlichen Einbußen berechtigen den Lizenznehmer, gegen den Verletzer vorzugehen. Andernfalls besteht kein Rechtsschutzbedürfnis. Dabei kommt es - und insofern sind die Ausführungen des OLG Köln missverständlich - nicht darauf an, ob eine einfache oder eine ausschließliche Lizenz erteilt worden ist. Entscheidend ist allein, ob der Geschäfts- und Interessenkreis des Lizenznehmers gestört oder beeinträchtigt ist. Die Vereinbarungen im Lizenzvertrag haben daher insofern Bedeutung, als ein vertraglich zu duldender Markengebrauch bei Einräumung einer lediglich einfachen Lizenz u.U. selbst dann keinen kausalen Schaden verursacht, wenn er durch unbefugte Dritte erfolgt¹⁴⁰. Der Markenlizenznehmer muss in diesem Fall ohnehin mit der Einräumung weiterer Lizenzen durch den Lizenzgeber rechnen, sodass die Benutzung durch Dritte nicht zwangsläufig in seine Rechtsposition eingreift¹⁴¹.

¹⁴⁰ Plaß, GRUR 2002, 1029, 1035.

¹⁴¹ OLG Köln, GRUR 2000, 66, 67; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 30 Rdn. 76.

3. Zwischenergebnis

Festzuhalten ist damit, dass grundsätzlich sowohl der einfache, als auch der ausschließliche Lizenznehmer unter den Voraussetzungen des § 30 Abs. 3 MarkenG zur Klageerhebung befugt sind¹⁴². Das Gesetz differenziert nicht zwischen einfacher und ausschließlicher Lizenz. Die Erteilung einer einfachen Lizenz kann aber insofern Auswirkungen auf die Rechtsstellung des Lizenznehmers haben, als diesem durch die Verletzungshandlung des unberechtigten Dritten u.U. kein kausaler Schaden entstanden ist.

V. Rechtsnatur der Markenlizenz: Dingliches oder schuldrechtliches Recht?

Weiterhin ist zu klären, ob die durch § 30 MarkenG geschaffene Rechtsposition des Markenlizenznehmers eine dingliche oder schuldrechtliche ist oder etwa ein Recht sui generis darstellt.

Mit dieser Frage hat sich das Oberlandesgericht Hamburg in einer Entscheidung vom 19.08.2004¹⁴³ auseinandergesetzt. Dort war einem deutschen Pharmaunternehmen von der in den USA ansässigen Markeninhaberin das Recht zum Vertrieb von Arzneimitteln, u.a. dem Migränemittel "AscoTop", eingeräumt worden. Ein mit dem Parallelimport von Arzneimitteln befasstes Unternehmen hat ein aus Portugal stammendes Arzneimittel in "AscoTop" umgekennzeichnet und so in Deutschland vertrieben. Die Lizenznehmerin nahm dieses Unternehmen auf Auskunftserteilung, Rechnungslegung, Feststellung

¹⁴² OLG Hamburg, GRUR-RR 2005, 181, 182; OLG Hamburg, Urteil v. 30.09.2004, 3 U 46/03; Emmert, Stellung der Markenlizenz, S. 92 f.; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 30 Rdn. 73 m.w.N.

¹⁴³ OLG Hamburg, GRUR-RR 2005, 181, 182.

der Schadensersatzpflicht und Zahlung von Abmahnkosten in Anspruch.

Zur Klagebefugnis der Lizenznehmerin hat das Oberlandesgericht Hamburg im Einzelnen ausgeführt, dass der Markenlizenznehmer Anspruchsinhaber aus eigenem Recht sei, sofern die Zustimmung des Markeninhabers nach § 30 Abs. 3 MarkenG vorliege. Es handele sich bei der Markenlizenz im Sinne des § 30 MarkenG um eine dingliche Markenlizenz. Die Vereinbarung einer Markenlizenz stelle in der Regel eine dingliche Lizenz dar, wenn nicht die Parteien etwas anderes ausdrücklich vereinbart hätten¹⁴⁴.

Diese vom Oberlandesgericht Hamburg vertretene Auffassung ist in Rechtsprechung und Schrifttum jedoch im Einzelnen umstritten.

1. Rechtslage unter Geltung des Warenzeichengesetzes

Während der Geltung des Warenzeichengesetzes vertraten ständige Rechtsprechung und herrschende Meinung im Schrifttum¹⁴⁵ die Auffassung, an einem Warenzeichen könne nur eine schuldrechtliche Lizenz eingeräumt werden. Die obligatorisch wirkende Gebrauchsüberlassung enthalte im Wesentlichen einen Verzicht des Lizenzgebers auf die Geltendmachung seines Ausschließungsrechtes gegenüber dem Lizenznehmer. Eine dingliche Warenzeichenlizenz wurde mit Blick auf die seinerzeit nach § 8 Abs. 1 S. 2 WZG

¹⁴⁴ OLG Hamburg, GRUR-RR 2005, 181, 182.

¹⁴⁵ RGZ 44, 71; 99, 90, 92; 100, 22; 102, 17, 24; RG, GRUR 1931, 870; 1940, 106, 109; 1940, 366f.; BGHZ 1, 241, 246; 44, 372, 375; 83, 251; BGH, GRUR 1993, 574, 575 f.; Baumbach/Hefermehl, WZG, Anh § 8 Rdn. 2; Busse/Starck, WZG, § 8 Rdn. 10; v. Gamm, WRP 1960, 299; Pinzger, Warenzeichenrecht, § 8 Anm. 19; Ullmann, in: FS für v. Gamm, S. 315, 317.

bestehende Bindung des Warenzeichens an den Geschäftsbetrieb als unzulässig erachtet¹⁴⁶.

Eine eigene Klagebefugnis des Lizenznehmers war dementsprechend nicht anerkannt. Der Lizenzgeber konnte den Lizenznehmer lediglich zur Geltendmachung seiner zeichenrechtlichen Ansprüche ermächtigen¹⁴⁷.

Auch wurde der einfachen Markenlizenz auf Grund der angenommenen schuldrechtlichen Wirkung der Sukzessionsschutz versagt, wobei jedoch insbesondere im Schrifttum zahlreiche Lösungswege aufgezeigt wurden, um die damit verbundenen praktischen Schwierigkeiten auszuräumen¹⁴⁸.

2. Meinungsstand unter Geltung des Markengesetzes

Mit dem Wegfall der Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb durch § 47 Ziff. 3 ErstrG vom 23.04.1992 entwickelte sich in Rechtsprechung und Schrifttum ein differenzierteres Bild zur Rechtsnatur der Markenlizenz.

Überwiegend wird nunmehr angenommen, dass jedenfalls die ausschließliche Markenlizenz dinglicher Natur sei¹⁴⁹. Andere sprechen

¹⁴⁶ Baumbach/Hefermehl, WZG, Anh § 8 Rdn. 2; v. Gamm, WRP 1960, 299, 300; Pinzger, Warenzeichenrecht, § 8 Anm. 19.

¹⁴⁷ RG, GRUR 1940, 366, 367; BGH, GRUR 1990, 361, 362; BGH, GRUR 1992, 108; BGH, GRUR 1995, 505; BGH, WRP 1995, 13, 17; Schricker, in: FS für v. Gamm, S. 289, 297; Baumbach/Hefermehl, WZG, Anh § 8 Rdn. 2; Ullmann, in: FS für v. Gamm, S. 315, 317; a.A. nur Schorn, WRP 1961, 361, 362.

¹⁴⁸ Dazu ausführlich: Brandi-Dohrn, GRUR 1983, 146 ff.; Körner, Mitt. 1983, 230 ff.

¹⁴⁹ OLG München, NJW-RR 1997, 1266, 1267; Bühling, GRUR 1998, 196, 197; ders., Markenlizenz, S. 16; Engels, Rechtsnatur der Markenlizenz, S. 100 ff.; Fezer, MarkenG, § 30 Rdn. 7; Lange, Markenrecht, Rdn. 1408; Repenn, Mitt. 1998, 9,10; Starck, WRP 1994, 698, 702.

sogar allen in § 30 MarkenG geregelten Lizenzen - unabhängig davon, ob es sich um eine ausschließliche Lizenz handelt oder nicht - dinglichen Charakter zu¹⁵⁰. Etwas anderes gelte nur dann, wenn ausdrücklich lediglich eine schuldrechtliche Gebrauchsüberlassung zwischen den Parteien im Lizenzvertrag vereinbart sei¹⁵¹. Demgegenüber geht eine andere Auffassung von der schuldrechtlichen Wirkung der nicht ausschließlichen Lizenz aus¹⁵². Teilweise wird sogar sowohl der ausschließlichen als auch der nicht ausschließlichen Lizenz lediglich schuldrechtlicher Charakter eingeräumt¹⁵³. Wieder andere betrachten die Lizenz als ein Recht sui generis¹⁵⁴. Schließlich wird die Ansicht vertreten, die Qualifizierung als schuldrechtlich oder dinglich sei überflüssig; es käme stets auf die vertragliche Ausgestaltung im Lizenzvertrag an¹⁵⁵.

3. Konsequenzen der Einordnung der Markenlizenz

Die Konsequenzen dieser Einordnung sind erheblich. Der dingliche Charakter der Lizenz hätte zur Folge, dass der Lizenzgeber über einen Teil seines Markenrechtes verfügt und der Lizenznehmer damit ein dingliches Benutzungsrecht an der Marke erwirbt. Die dingliche Wirkung besagt, dass der Lizenznehmer eine Rechtsposition erlangt, die es ihm ermöglicht, absolut, d.h. gegenüber jedermann das Recht geltend zu machen. Eine solche dingliche Wirkung der Lizenz könnte

¹⁵⁰ Harte-Bavendamm, in: Pfaff/Osterrieth, Lizenzverträge, Rdn. 937; Stumpf/Groß, Lizenzvertrag, Rdn. 432; im Ergebnis wohl auch Schmieder, NJW 1994, 1241, 1244, *der von „verdinglicht“ spricht*.

¹⁵¹ OLG Hamburg, GRUR-RR 2005, 181, 182; OLG Hamburg, Urteil v. 30.09.2004, 3 U 46/03; Fezer, MarkenG, § 30 Rdn. 7 und 8; ders., in: Fezer, Markenpraxis, Bd. 1, Einl. Rdn. 86; ders., WRP 2004, 793, 805 f.; Ingerl/Rohnke, NJW 1994, 1247, 1254.

¹⁵² Bühling, GRUR 1998, 196 f.; Engels, Rechtsnatur der Markenlizenz, S. 100 ff.; Lange, Markenrecht, Rdn. 1409; Repenn, Mitt. 1998, 9, 10; Starck, WRP 1994, 698, 702.

¹⁵³ Ströbele/Hacker, MarkenG, § 30 Rdn. 21 ff.

¹⁵⁴ Plaß, GRUR 2002, 1029, 1034.

die Befugnis des Lizenznehmers begründen, auch mangels gesetzlicher Regelung Unterlizenzen an Dritte zu vergeben¹⁵⁶. Die Markenlizenz würde den dem Eigentumsschutz unterliegenden Rechten nach Art. 14 GG zugeordnet werden.

Ebenso könnte eine dingliche Wirkung bedeuten, dass der Lizenznehmer berechtigt wäre, allgemeine deliktische Ansprüche aus § 823 Abs. 1 BGB gegen Dritte geltend zu machen. Allerdings ist hier zu beachten, dass in dem Anwendungsbereich der jeweiligen Bestimmungen des Markengesetzes nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes¹⁵⁷ für die gleichzeitige Anwendung des § 823 Abs. 1 BGB grundsätzlich kein Raum ist. Der BGH betrachtet den Schutz nach dem Markengesetz als eine umfassende, in sich geschlossene kennzeichenrechtliche Regelung, die im Allgemeinen den aus den Generalklauseln hergeleiteten Schutz verdrängt¹⁵⁸. Nach der überwiegend im Schrifttum vertretenen Auffassung soll jedenfalls in Ausnahmefällen auch ein ergänzender Schutz nach § 823 Abs. 1 BGB bestehen, beispielsweise der bürgerlichrechtliche Verwässerungsschutz der bekannten Marke¹⁵⁹. Teilweise wird sogar eine vollständige Anspruchskonkurrenz von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG mit § 823 Abs. 1 BGB bejaht¹⁶⁰. Teilweise wird ein Rückgriff auf § 823 Abs. 1 BGB nur bei Markenverletzungen für geboten gehalten, die nicht zu Zwecken des Wettbewerbs vorgenommen wurden¹⁶¹.

¹⁵⁵ Fammler, Markenlizenzvertrag, S. 5; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 30 Rdn. 7; Pahlow, in: Heidelberger Komm-MarkenR, § 30 Rdn. 6 ff.

¹⁵⁶ Vgl. BGHZ 62, 272, 276 f.; Bühling, GRUR 1998, 196, 198.

¹⁵⁷ BGHZ 138, 349, 351 f.; BGH, CR 2002, 525, 526 m.w.N.

¹⁵⁸ BGH, CR 2002, 525, 526 m.w.N.

¹⁵⁹ Fezer, MarkenG, § 14 Rdn. 411 f.; Foerstl, CR 2002, 518, 520; Krings, GRUR 1996, 624, 625; Piper, GRUR 1996, 429, 435; siehe zu den verbleibenden Anwendungsbereichen im Einzelnen: Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 14 Rdn. 882 ff.

¹⁶⁰ Ekey, in: Heidelberger Komm-MarkenG, § 14 Rdn. 141.

¹⁶¹ Sack, GRUR 1995, 81, 93.

Schließlich genießen dingliche Rechte in der Zwangsvollstreckung und in der Insolvenz grundsätzlich umfassenden Schutz¹⁶². Der dinglich Berechtigte kann also gemäß § 771 ZPO Drittwiderspruchsklage gegen die Zwangsvollstreckung erheben oder im Rahmen des Insolvenzverfahrens gemäß § 47 InsO die Aussonderung seines Rechts geltend machen¹⁶³.

Betrachtet man die Markenlizenz demgegenüber lediglich als schuldrechtliches Recht, wäre damit eine wesentlich schwächere Position des Markenlizenznehmers verbunden. In diesem Fall würde die Lizenz lediglich im Verhältnis zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer schuldrechtliche Wirkung entfalten. Abwehrrechte gegen Dritte stünden dem Lizenznehmer praktisch nicht zu.

4. Qualifizierung überhaupt erforderlich?

Zu Beginn der Untersuchung, welche Rechtswirkung der Markenlizenz zuteil wird, bedarf es zunächst der Klärung, ob eine solche Qualifizierung überhaupt erforderlich ist oder ob es nicht - wie dies insbesondere von *Ingerl/Rohnke*¹⁶⁴ angenommen wird - stets auf die Ausgestaltung im Lizenzvertrag ankommt und eine rechtliche Zuordnung der Lizenz damit überflüssig ist.

Zuzugestehen ist der vorgenannten Auffassung, dass die Regelung in § 30 Abs. 3 MarkenG dispositiv ist. Die Lizenzvertragsparteien können grundsätzlich abweichende Vereinbarungen im Lizenzvertrag treffen¹⁶⁵. Sie können die Berechtigung des Lizenznehmers zur Klageerhebung

¹⁶² Canaris, in: FS für Flume, S. 374.

¹⁶³ Canaris, in: FS für Flume, S. 374.

¹⁶⁴ Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 30 Rdn. 7.

gänzlich ausschließen oder ganz im Gegenteil vereinbaren, dass dem Lizenznehmer grundsätzlich die Rechtsverfolgung obliegt.

Allerdings ist fraglich, ob daraus der Schluss gezogen werden kann, dass eine Typisierung überhaupt nicht möglich bzw. erforderlich sei. Man würde auf diese Art und Weise dem Markengesetz die Regelung der Lizenz in weitem Umfang absprechen. Es liegt aber in der Natur der Sache, dass ein Gesetz nur eine abstrakt generelle Regelung enthält, die nicht auf jeden erdenklichen Einzelfall zugeschnitten ist. Dennoch können dem vom Gesetz geregelten typischen Fall konkrete Rechtsfolgen entnommen werden, deren Wirkungen es zu untersuchen gilt¹⁶⁶.

Darüber hinaus treffen die Lizenzvertragsparteien oftmals keine konkrete Regelung dazu, wie die Rechtsposition des Lizenznehmers im Einzelnen ausgestaltet sein soll. Gerade in diesem Fall greift die gesetzliche Regelung ein, so dass es von entscheidender Bedeutung ist, welche rechtlichen Wirkungen daraus entnommen werden können.

5. Unterscheidung anhand der Art der erteilten Lizenz

a. Ausgangspunkt

Steht damit fest, dass es einer Qualifizierung der Lizenz sehr wohl bedarf, dann richtet sich die eigentliche Frage, ob eine Lizenz schuldrechtliche oder dingliche Wirkung entfaltet oder etwa ein Recht "sui generis" darstellt, zunächst nach Art und Umfang der durch den Lizenzvertrag erteilten Nutzungsbefugnis. Zu unterscheiden ist

¹⁶⁵ Fammler, Markenlizenzvertrag, B § 16 Ziff. 3; Fezer, MarkenG, § 30 Rdn. 31; Pahlow, in: Heidelberger Komm-MarkenR, § 30 Rdn. 3 und 53; Ströbele/Hacker, MarkenG, § 30 Rdn. 65.

zwischen einer einfachen und einer ausschließlichen Lizenz. Wie bereits ausgeführt, behält der Lizenzgeber bei der einfachen Lizenz das Recht, weitere Lizenzen zu erteilen. Die ausschließliche Lizenz ist demgegenüber dadurch gekennzeichnet, dass der Lizenznehmer die alleinige Nutzungsbefugnis erhält, die Lizenzvergabe an andere Lizenznehmer mithin ausgeschlossen ist¹⁶⁷.

Sollte eine explizite Vereinbarung zu der Art der erteilten Lizenz im Vertrag fehlen, dann ist zunächst im Wege der allgemeinen Vertragsauslegung zu prüfen, was die Lizenzvertragsparteien gewollt haben. Dabei spricht beispielsweise die Berechtigung, Unterlizenzen zu erteilen, für eine starke, mit Ausschließungsbefugnissen versehene Rechtseinräumung. Ist die Erteilung von Unterlizenzen ausgeschlossen, deutet dies eher darauf hin, dass der Lizenzgeber sich die Lizenzerteilung vorbehalten will und damit bloß eine einfache Lizenz eingeräumt werden soll.

b. Die ausschließliche Markenlizenz

Ausgangspunkt für die Frage der Qualifizierung der ausschließlichen Markenlizenz ist die zwischen den Parteien getroffene Vereinbarung. Im Falle einer ausschließlichen Lizenzerteilung sollen nach dem Willen der Parteien Dritte in jedem Fall von der Nutzung ausgeschlossen sein. Daher ist anzunehmen, dass dem Lizenznehmer ein Untersagungsrecht gegenüber Dritten eingeräumt werden soll, welches über die bloße Verpflichtung des Lizenzgebers hinausgeht, keine weiteren Lizenzen zu erteilen¹⁶⁸. Der Lizenznehmer ist in diesen Fällen in aller Regel darauf bedacht, eine weitreichende Befugnis zu erhalten, wonach er sich im

¹⁶⁶ So auch Knobloch, Abwehransprüche, S. 202 Fn. 440.

¹⁶⁷ Bühling, GRUR 1998, 196.

Falle der Verletzung der Rechte durch Dritte selbst helfen kann, ohne auf die Mitwirkung des Lizenzgebers angewiesen zu sein. Vor diesem Hintergrund fragt sich, wie die ausschließliche Markenlizenz rechtlich zu qualifizieren ist.

aa. Die Einordnung der ausschließlichen Lizenz als schuldrechtliches Recht?

Gegen die Einordnung der ausschließlichen Markenlizenz als lediglich schuldrechtliches Recht spricht entscheidend die „Verdinglichung“, die der Lizenz an verschiedenen Stellen zu Gute kommt.

(1) Beschränkung der Rechte des Markeninhabers gegenüber dem Lizenznehmer gemäß § 30 Abs. 2 MarkenG

Zunächst ist zu beachten, dass der Markeninhaber nach § 30 Abs. 2 MarkenG nur unter bestimmten Voraussetzungen die Rechte aus der Marke gegen den Lizenznehmer geltend machen kann. Nur in den dort enumerativ aufgezählten Konstellationen einer Verletzung des Lizenzvertrages kann der Markeninhaber die ihm aus seinem Markenrecht zustehenden Rechte auch gegenüber dem Lizenznehmer geltend machen.

Die Abwehrbefugnisse des Markeninhabers werden dadurch gegenüber dem Lizenznehmer eingeschränkt. Der Lizenznehmer erhält von Gesetzes wegen eine starke Rechtsstellung, die einem lediglich obligatorischen Rechtsverhältnis an sich fremd ist.

¹⁶⁸ Starck, WRP 1994, 698, 702.

(2) Abwehrrechte des Lizenznehmers nach § 30 Abs. 3 und 4 MarkenG

Hinzu kommen die dem Markenlizenznehmer nach § 30 Abs. 3 und 4 MarkenG eingeräumten Abwehrrechte. Wie bereits ausgeführt, ist der Markenlizenznehmer berechtigt, seine eigenen Abwehrrechte gegenüber Verletzern des Markenrechtes geltend zu machen oder auch einer vom Markeninhaber erhobenen Klage beizutreten zwecks Geltendmachung seines eigenen Schadens.

Zwar wird die Klagebefugnis von der Zustimmung des Markeninhabers abhängig gemacht, nichts desto trotz spricht eine eigene Abwehrbefugnis des Lizenznehmers gegenüber Dritten aber gegen die Annahme eines lediglich schuldrechtlichen Rechtes.

(3) Sukzessionsschutz nach § 30 Abs. 5 MarkenG

Ferner genießt der Lizenznehmer nach § 30 Abs. 5 MarkenG Sukzessionsschutz, d.h. ein rechtsgeschäftlicher oder gesetzlicher Rechtsübergang des Markenrechts nach § 27 MarkenG oder die Erteilung einer weiteren Markenlizenz nach § 30 Abs. 1 MarkenG berührt das Lizenzrecht nicht, welches dem Lizenznehmer zu einem früheren Zeitpunkt erteilt worden ist. Ein gutgläubiger lastenfreier Erwerb ist ausgeschlossen¹⁶⁹.

Dieser dem Lizenznehmer zu Teil werdende umfassende Sukzessionsschutz spricht auf den ersten Blick ebenfalls gegen die Annahme einer lediglich schuldrechtlichen Rechtsposition.

Schuldrechtliche Rechte entfalten nämlich grundsätzlich nur zwischen den Vertragsparteien Wirkung. Im Falle einer Veräußerung des Rechtes besteht i.d.R. kein Schutz des obligatorisch Berechtigten.

Allerdings genießen andere schuldrechtliche Rechte ebenfalls teilweise dinglichen Sukzessionsschutz, so dass es zu untersuchen gilt, ob sich die ausschließliche Markenlizenz von diesen verdinglichten obligatorischen Rechten abhebt.

(a) Mit Sukzessionsschutz ausgestattete obligatorische Rechte

(aa) Schutz des Mieters nach § 566 BGB

In dem Zusammenhang ist zunächst die Vorschrift des § 566 BGB zu nennen. Danach ist der Mieter einer Wohnung vor einer Veräußerung der Mietsache geschützt. Der neue Eigentümer tritt in die Rechte und Pflichten aus dem Mietvertrag ein.

Bei dieser Vorschrift handelt es sich jedoch gerade um eine Ausnahme von dem Grundsatz, dass schuldrechtliche Rechte nur zwischen den Vertragsparteien Wirkung entfalten¹⁷⁰. Die Ausnahmeregelung des § 566 BGB basiert auf einem besonderen sozialen Schutzbedürfnis des Mieters, dem nicht durch eine Veräußerung des Mietobjektes sein Lebensraum entzogen werden soll¹⁷¹. Dementsprechend ist auch Voraussetzung für die Anwendbarkeit des § 566 BGB, dass die Mietsache dem Mieter vor der Veräußerung des Grundstücks bereits

¹⁶⁹ Böhling, GRUR 1998, 196, 197; Emmert, Stellung der Markenlizenz, S. 7.

¹⁷⁰ BGH, NJW 1989, 2053 m.w.N.; Erman/Jendrek, BGB, § 566 Rdn. 1; Palandt/Weidenkaff, BGB, § 566 Rdn. 1.

¹⁷¹ Vgl. BGH WM 1964, 252, 253.

überlassen worden war¹⁷². Andernfalls ist der Mieter nicht schutzbedürftig, da der Entzug des Lebensraumes nicht droht.

Der in § 566 BGB statuierte Mietschutz stellt damit eine singuläre Ausnahme dar, die unter dem Zwang der praktischen Notwendigkeit vom Gesetzgeber angeordnet wurde¹⁷³. Auf Grund des Ausnahmecharakters der Vorschrift wird der Grundsatz bestätigt, dass nur dingliche Rechte Sukzessionsschutz genießen.

(bb) Schutz des Besitzers nach § 986 Abs. 2 BGB

Des Weiteren kommt auch dem Besitzer einer Sache in gewisser Weise Sukzessionsschutz zu. Er kann gemäß § 986 Abs. 2 BGB im Falle einer Veräußerung der Sache durch Abtretung im Sinne des § 931 BGB dem neuen Eigentümer die Einwendungen entgegenhalten, die ihm gegen den abgetretenen Anspruch zustehen. Analoge Anwendung findet die Vorschrift anerkanntermaßen auch bei anderen Formen der Übereignung, wie z.B. bei der Vereinbarung eines Besitzkonstituts gemäß § 930 BGB¹⁷⁴.

Diese Regelung beruht indes auf der Eigenart des Besitzes. Obwohl das Recht zum Besitz ein lediglich obligatorisches Recht ist¹⁷⁵, erlangt der Besitzer die tatsächliche Herrschaftsmacht über die Sache. Er ist berechtigt, unmittelbar auf die Sache einzuwirken, sie im vertraglich vereinbarten Umfang zu nutzen und kraft des Besitzes jeden Dritten

¹⁷² Canaris, in: FS für Flume, S. 393.

¹⁷³ Dulckeit, Verdinglichung obligatorischer Rechte, S. 23.

¹⁷⁴ Canaris, in: FS für Flume, S. 392; Medicus, in: Münchener Komm-BGB, § 986 Rdn. 22; Soergel/Stadler, BGB, § 986 Rdn. 24; Staudinger/Gursky, BGB, § 986 Rdn. 55.

¹⁷⁵ Larenz/Canaris, Schuldrecht II/2, § 76 II 4 f, S. 396; Staudinger/Bund, BGB, Vorb. zu §§ 854 ff Rdn. 36.

von Einwirkungen auf die Sache auszuschließen. Das Besitzrecht wird daher in die Nähe eines dinglichen Rechts gerückt¹⁷⁶.

Es handelt sich bei dem Recht zum Besitz um die Zuordnung eines vermögenswerten Gutes, und zwar das Recht, die Sache zu besitzen. Dies wird umso deutlicher, wenn man ein Augenmerk auf die weiteren dem Besitzer eingeräumten Rechte richtet. Dem berechtigten Besitzer stehen zunächst die possessorischen Besitzschutzansprüche nach §§ 861 ff. BGB zu, wonach die Einhaltung bzw. Wiederherstellung der Besitzordnung verlangt werden kann. Darüber hinaus hat der Besitzer einen Herausgabeanspruch nach § 1007 BGB und einen Schadensersatzanspruch nach § 823 Abs.1 BGB, da das Recht zum Besitz als sonstiges Recht im Sinne dieser Vorschrift anerkannt ist. Der in § 986 Abs.2 BGB verankerte Sukzessionsschutz fügt sich in dieses dem Besitzrecht eigentümliche Regelungsgefüge ein.

(cc) Schutz des Vormerkungsberechtigten nach § 883 Abs. 2 BGB

Weitere Ausnahme eines mit Sukzessionsschutz ausgestatteten obligatorischen Rechts ist die Regelung des § 883 Abs. 2 BGB. Der Vormerkungsberechtigte ist vor Verfügungen des Eigentümers relativ geschützt, d.h. eine unberechtigte Verfügung ist gegenüber dem Vormerkungsberechtigten unwirksam. Der Anspruch auf Übereignung des Grundstücks besteht allerdings nur gegenüber dem Eigentümer und nicht gegenüber dessen Rechtsnachfolger¹⁷⁷. Aus diesem Grund

¹⁷⁶ Larenz/Canaris, Schuldrecht II/2, § 76 II 4f, S. 396; Soergel/Stadler, BGB, Vor § 854 Rdn.

6.

¹⁷⁷ Canaris, in: FS für Flume, S. 382.

wird die Vormerkung jedenfalls nach herrschender Ansicht als schuldrechtliches Recht angesehen¹⁷⁸.

Allerdings ist auch im Falle der Vormerkung der angeordnete Sukzessionsschutz im Hinblick auf den Regelungsgehalt der Vormerkung nachvollziehbar. Auch die Vormerkung ist einem dinglichen Recht zumindest angenähert. Zu beachten ist zunächst, dass die Vormerkung im Grundbuch eingetragen und damit öffentlich gemacht wird – ein Publizitätsakt, der einem schuldrechtlichen Recht eigentlich fremd ist¹⁷⁹.

Des Weiteren kann der Verkäufer dem Vormerkungsberechtigten auch nach einer unberechtigten Verfügung nach wie vor das Eigentum an dem Grundstück verschaffen, da die getroffene Verfügung gegenüber dem Vormerkungsberechtigten ja gerade unwirksam ist. Der Vormerkungsberechtigte kann sich gegenüber dem Verfügungsempfänger daher in jedem Fall mit dem ihm zustehenden Anspruch auf Übertragung des Eigentums durchsetzen, so dass durch die Eintragung der Vormerkung in gewisser Weise die Güterzuordnung vorweggenommen wird¹⁸⁰. Dementsprechend sind auch nur solche Ansprüche vormerkbar, die sich in dingliche Rechtslagen verwandeln können¹⁸¹. Diese besondere Konstellation rechtfertigt den Sukzessionsschutz.

¹⁷⁸ Vgl. zum Streitstand: Erman/Lorenz, BGB, § 883 Rdn. 2; Wacke, in: Münchener Komm-BGB, § 883 Rdn. 3 ff.; Staudinger/Gursky, BGB, § 883 Rdn. 303 ff.

¹⁷⁹ Canaris, in: FS für Flume, S. 381.

¹⁸⁰ Vgl. Knobloch, Abwehransprüche, S. 259 f. Rdn. 686.

¹⁸¹ Dulckeit, Verdinglichung obligatorischer Rechte, S. 24.

(b) Ausnahme von der Regel

Die dargestellten Besonderheiten, die in den aufgeführten Beispielfällen einen Sukzessionsschutz auch bei obligatorischen Rechten zulassen, zeigen, dass es sich hier um Ausnahmetatbestände handelt. Es kann daraus nicht der Schluss gezogen werden, dass auch bei obligatorischen Rechten regelmäßig Sukzessionsschutz möglich ist. Das Gegenteil ist vielmehr der Fall. Ein schuldrechtliches Recht entfaltet grundsätzlich nur zwischen den Vertragsparteien Wirkung. Der Umstand, dass der Erwerber die Markenlizenz gemäß § 30 Abs. 5 MarkenG vollumfänglich gegen sich gelten lassen muss, spricht entscheidend dagegen, dass wir es hier mit einem schuldrechtlichen Recht zu tun haben.

Abgesehen davon unterscheidet sich das Lizenzrecht von den oben dargelegten Ausnahmetatbeständen im BGB. So greift der Besitzschutz i.S.d. § 986 Abs. 2 BGB bspw. nur gegenüber dem Rechtsnachfolger des Eigentümers ein und vernichtet lediglich den Herausgabeanspruch des dinglich Berechtigten für die Dauer des Bestehens des obligatorischen Rechts. Die Rechtsstellung des Besitzers ist auf die Rechtsverteidigung beschränkt; die Rechtsverfolgung gegenüber Dritten wird nicht gewährleistet¹⁸². Der Besitzer hat wegen der obligatorischen Natur seines Rechtes gerade keine Abwehrbefugnisse gegenüber Dritten¹⁸³.

Der Vormerkungsberechtigte hat lediglich einen Anspruch auf Verschaffung des Eigentums gegenüber dem Veräußerer und nicht gegenüber dessen Rechtsnachfolger. Gegenüber dem Rechtsnachfolger besteht nur ein Anspruch auf Abgabe der

¹⁸² Dulckeit, Verdinglichung obligatorischer Rechte, S. 19.

¹⁸³ Larenz/Canaris, Schuldrecht II 2, § 76 II 4 f, S. 396.

Eintragungsbewilligung gemäß § 888 Abs.1 BGB. Die getroffene Verfügung ist nur relativ unwirksam. Von einer vollständigen Verdinglichung - wie etwa beim dinglichen Vorkaufsrecht - kann bei der Vormerkung keine Rede sein¹⁸⁴.

Die Rechtsstellung des Markenlizenznehmers geht darüber hinaus. Vom Übergang des Markenrechts bleiben nicht lediglich einige obligatorische Rechte und Pflichten des Veräußerers unberührt, sondern die Gesamtheit der dem Lizenznehmer zustehenden Befugnisse. Sogar im Falle der Zwangsvollstreckung in das Vermögen des Lizenzgebers bleibt die Lizenz bestehen¹⁸⁵. Unter Geltung der Konkursordnung berührte sogar der Konkurs des Lizenzgebers den Bestand der Lizenz nicht. Seit der Insolvenzrechtsreform unterfallen Lizenzverträge jedoch nicht mehr den mietrechtlichen Sondervorschriften, sondern sind nach h.M. gemäß § 103 InsO zu behandeln und damit nicht insolvenzfest¹⁸⁶.

Allein die mangelnde Insolvenzfestigkeit des Lizenzrechtes führt jedoch nicht dazu, dass von einem schuldrechtlichen Recht auszugehen ist. Vielmehr schließt die dargelegte starke Rechtsstellung des Lizenznehmers im Ergebnis die Annahme eines lediglich schuldrechtlichen Rechtes aus.

¹⁸⁴ Dulckeit, Verdinglichung obligatorischer Rechte, S. 25.

¹⁸⁵ Bühling, GRUR 1998, 196, 200; Fezer, WRP 2004, 793, 803 ff.; Pahlow, in: Heidelberger Komm-MarkenR, § 30 Rdn. 59.

¹⁸⁶ Vgl. Braun, InsO, § 103 Rdn. 12; Wegener, in: Frankf. Komm-InsO, § 103 Rdn. 12b; Stumpf/Groß, Lizenzvertrag, Rdn. 494; a.A.: Fezer, WRP 2004, 793, 799 ff., *der § 108 Abs. 1 S. 1 InsO analog anwenden will. Zu der Behandlung der Lizenz in der Insolvenz sowie zu den vertraglichen Gestaltungsmöglichkeiten siehe im Einzelnen:* Berger, GRUR 2004, 20; Hölder/Schmoll, GRUR 2004, 830; Zeisig, Mitt. 2001, 240.

bb. Die ausschließliche Markenlizenz als dingliches Recht

Mit der Ablehnung einer schuldrechtlichen Wirkung der ausschließlichen Lizenz ist aber noch nichts darüber gesagt, ob die Lizenz als dingliches Recht eingeordnet werden kann oder ein Recht sui generis darstellt.

(1) Voraussetzungen

Ein dingliches Recht ist grundsätzlich dadurch gekennzeichnet,

- dass der Lizenznehmer die unmittelbare Herrschaft über die Sache bzw. den sonstigen Gegenstand erlangt,
- dass seine Rechtsstellung von der Person des Lizenzgebers unabhängig ist, d.h. er auch im Falle der Veräußerung geschützt ist (Sukzessionsschutz) und
- dass er Ausschließungsbefugnisse gegen dritte Störer hat (Absolutheit des Rechtsschutzes)¹⁸⁷.

(2) Argumente für die dingliche Wirkung

Für die Einordnung der Markenlizenz als dingliches Recht spricht die dem Markeninhaber in § 30 Abs. 1 MarkenG eingeräumte Befugnis, an dem Markenrecht selbst ausschließliche oder einfache Lizenzen einzuräumen. Ebenso spricht § 30 Abs. 2 MarkenG dafür, dass dem

Markenlizenznehmer eine gegenüber einem bloß obligatorischen Recht stärkere Position eingeräumt werden sollte¹⁸⁸. Der Markeninhaber kann nur unter bestimmten Voraussetzungen die Rechte aus der Marke gegen den Markenlizenznehmer geltend machen.

Des Weiteren spricht der dem Markenlizenznehmer in § 30 Abs. 5 MarkenG gewährte Sukzessionsschutz ebenfalls für eine starke, mit dinglicher Wirkung ausgestattete Rechtsposition¹⁸⁹. Der Sukzessionsschutz zeichnet sich gerade dadurch aus, dass das geschützte Recht in seiner Verkehrsfähigkeit nicht eingeschränkt wird. Es ist nicht möglich, über das Vollrecht ohne die daran haftende Berechtigung des Lizenznehmers zu verfügen. Dabei ist im Immaterialgüterrecht - im Gegensatz zum Sachenrecht - nicht einmal ein gutgläubiger, lastenfreier Erwerb vorgesehen.

Dies verdeutlicht, dass der Gesetzgeber die Bestandsinteressen des Lizenznehmers besonders hoch eingestuft hat. Dementsprechend hat der Gesetzgeber in der amtlichen Begründung unter Bezugnahme auf die in § 30 Abs. 5 MarkenG geregelte Drittwirkung auf die dingliche Wirkung der Markenlizenz hingewiesen¹⁹⁰.

(3) Bedenken gegen die dingliche Wirkung

Bedenken gegen die Einordnung der ausschließlichen Markenlizenz als dingliches Recht könnten jedoch im Hinblick darauf bestehen, dass der Markeninhaber neben dem Lizenznehmer zur Geltendmachung der

¹⁸⁷ Canaris, in: FS für Flume, S. 373 f.; Forkel, Gebundene Rechtsübertragungen, § 7, S. 77; zum Begriff der Dinglichkeit vgl. im Einzelnen: Engels, Rechtsnatur der Markenlizenz, S. 27 ff.

¹⁸⁸ Ingerl/Rohnke, NJW 1994, 1247, 1254.

¹⁸⁹ Fezer; WRP 2004, 793, 806.

¹⁹⁰ Amtl. Begr. zum MarkenG, BT-Drucks. 12/6581, S. 129.

Abwehrrechte berechtigt bleibt. Der Lizenznehmer erhält also keine exklusive Befugnis zur Abwehr von Markenrechtsverletzungen.

Des Weiteren könnte gegen eine dingliche Rechtsstellung des Lizenznehmers sprechen, dass die Ausübung des Abwehrrechts des Lizenznehmers gegenüber Dritten nach § 30 Abs. 3 MarkenG letztlich vom Willen des Lizenzgebers abhängt. Der Lizenzgeber kann die prozessuale Befugnis des Lizenznehmers zur Erhebung einer Verletzungsklage jederzeit einseitig ändern oder aufheben.

Emmert verweist in dem Zusammenhang auf die prekäre Situation, dass bei einer Veräußerung des Stammrechtes die Rechte des Lizenznehmers gemäß § 30 Abs. 5 MarkenG zwar erhalten blieben, der neue Markeninhaber aber nicht in die Rechte und Pflichten aus dem Lizenzvertrag eintrete und daher u.U. erhebliche Schwierigkeiten auftreten könnten, von dem neuen Markeninhaber die Zustimmung zur Klage zu erlangen¹⁹¹.

Schließlich könnte gegen eine dingliche Wirkung der Markenlizenz angeführt werden, dass die Markenlizenz im Katalog der mit "dingliche Rechte" überschriebenen Vorschriften der §§ 29, 154 MarkenG nicht aufgeführt ist.

(4) Diskussion

(a) Konkurrierende Berechtigung des Markeninhabers

Das Argument, die ausschließliche Lizenz könne kein dingliches Recht sein, weil der Lizenzgeber neben dem Lizenznehmer zur Nutzung und

Verwertung des Markenrechtes berechtigt bleibe, vermag nicht zu überzeugen. Dies zeigt bereits ein Vergleich zu den dinglichen Belastungen des Sachenrechtes, beispielsweise die beschränkt persönlichen Dienstbarkeiten i.S.d. § 1090 Abs. 1 BGB oder das Pfandrecht nach § 1204 Abs. 1 BGB.

Auch bei den dinglichen Belastungen des Sachenrechts ist anerkannt, dass sowohl der Verfügende als auch der Inhaber des Tochterrechtes entsprechende Befugnisse haben, gegen Beeinträchtigungen Dritter vorzugehen. So verliert bspw. der Eigentümer einer Sache nicht die Befugnis, Beeinträchtigungen der Sachsubstanz abzuwehren, selbst wenn er gemäß § 1204 Abs. 1 BGB ein Pfandrecht an der Sache bestellt hat und der Pfandgläubiger somit gemäß § 1227 i.V.m. §§ 985 ff., 1004 BGB ebenfalls zur Geltendmachung der Abwehrrechte befugt ist.

Aus dem Umstand allein, dass der Markeninhaber seine materielle Berechtigung nicht verliert, kann mithin nicht geschlossen werden, dass die Rechtsstellung des Lizenznehmers keine dingliche sein könne.

(b) Zustimmungserfordernis des § 30 Abs. 3 MarkenG

Fraglich ist des Weiteren, ob das Zustimmungserfordernis des § 30 Abs. 3 MarkenG der dinglichen Rechtsstellung des Markenlizenznehmers entgegensteht.

Wollte man dies annehmen, dann würde die Wirkung eines dinglichen Rechts davon abhängig gemacht, dass das in materieller Hinsicht bestehende Abwehrrecht des Lizenznehmers auch prozessual ohne

¹⁹¹ Emmert, Stellung der Markenlizenz, S. 99 f.

Einschränkungen geltend gemacht werden kann. Wie oben festgestellt¹⁹², führt die fehlende Zustimmung des Markeninhabers nach § 30 Abs. 3 MarkenG nämlich nur dazu, dass dem Lizenznehmer die Prozessführungsbefugnis zur Geltendmachung seines Rechts fehlt. Die materielle Berechtigung des Lizenznehmers wird durch die fehlende Zustimmung nicht tangiert.

Die Absolutheit des dinglichen Rechts setzt jedoch nicht die Prozessführungsbefugnis voraus, sondern lediglich die materielle Berechtigung, andere von der Teilnahme an dem Schutzgut auszuschließen¹⁹³. Es kommt einzig und allein auf die in materieller Hinsicht bestehenden Ausschließungsbefugnisse des Lizenznehmers an und nicht auf die Befugnis, diese auch prozessual geltend machen zu dürfen.

Abgesehen davon ist die Übertragung dinglicher Rechte verbunden mit Einschränkungen unserer Rechtsordnung nicht fremd. Beispielsweise ist auch eine Übertragung des Eigentums mit Einschränkungen möglich. Das Eigentum kann mit Rechten Dritter, z.B. einer Hypothek oder Grundschuld belastet sein. Wird das Recht nicht als solches übertragen, sondern lediglich eine dingliche Nutzungsbefugnis eingeräumt, müssen Einschränkungen bei der Ausübung des Rechtes erst recht möglich sein, ohne dass dies der dinglichen Rechtsposition entgegensteht.

Jedes dingliche Tochterrecht ist infolge seiner Bindung an das Mutterrecht gewissen Einschränkungen unterworfen. So findet das dem ausschließlichen urheberrechtlichen Nutzungsberechtigten zugeordnete Verbotungsrecht nach § 97 Abs. 1 UrhG bspw. seine Grenzen in der

¹⁹² s.o. S. 54 f.

¹⁹³ Vgl. Forkel, Gebundene Rechtsübertragungen, § 7 S. 76.

jeweiligen Nutzungsart und den hierzu getroffenen vertraglichen Vereinbarungen¹⁹⁴. Dennoch hat der ausschließliche Nutzungsberechtigte eines Urheberrechtes nach einhelliger Auffassung eine dingliche Rechtsstellung inne. Seine dingliche Rechtsmacht erstreckt sich jedoch nur auf den Inhalt der eingeräumten Nutzungsart. In dem Einfluss des Markenlizenzgebers auf den Umfang des Rechts kommt ebenfalls nur die Bindung des Lizenzrechts an das Stammrecht zum Ausdruck¹⁹⁵.

(c) Gesetzgeberischer Wille

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die amtliche Begründung zu § 155 MarkenG von einer dinglichen Wirkung der Lizenz ausgeht. In der amtlichen Begründung zu der Übergangsregelung des § 155 MarkenG heißt es explizit:

„§ 30 verstärkt die Markenlizenz und stattet sie, wie sich aus der Begründung zu § 30 ergibt, mit dinglicher Wirkung aus. Eine besondere Ausgestaltung der dinglichen Wirkung stellt die in § 30 Abs.5 geregelte Drittwirkung von Lizenzvereinbarungen dar, die auch gegenüber dem Rechtsnachfolger des Markeninhabers oder anderen Lizenznehmern bestehen bleiben soll.“¹⁹⁶

Der Gesetzgeber hat damit klar zum Ausdruck gebracht, dass der Lizenz eine dingliche Rechtsnatur zukommen soll.

¹⁹⁴ BGH, GRUR 1992, 310, 311.

¹⁹⁵ Emmert, Stellung der Markenlizenz, S. 128.

¹⁹⁶ Amtl. Begr. zum MarkenG, BT-Drucks. 12/6581, S. 129; vgl. auch Loewenheim, GRUR Int. 1994, 156, 157.

(d) Bedenken von Emmert

Die von *Emmert*¹⁹⁷ geäußerten Bedenken gegen die dingliche Wirkung der Markenlizenz sind ebenfalls nicht überzeugend. *Emmert* stellt darauf ab, dass die Erlangung der Zustimmung i.S.d. § 30 Abs. 3 MarkenG von einem neuen Markeninhaber nach Rechtsübergang problematisch sei. Die vom Lizenzgeber abhängige Rechtsposition spreche gegen eine dingliche Wirkung der Lizenz¹⁹⁸.

Die Auffassung *Emmerts* ist jedoch inkonsequent und wenig praxisnah. An anderer Stelle führt *Emmert* selbst aus, dass in aller Regel auch der Markeninhaber an einer Unterbindung von Schutzrechtsverletzungen interessiert sei und das eigene Abwehrrecht des Lizenznehmers daher in seinem Interesse liege¹⁹⁹.

Vor diesem Hintergrund ist nicht erkennbar, warum ein Rechtsnachfolger des Markeninhabers, der die gleichen Interessen verfolgt, die Zustimmung zur Klageerhebung grundlos verweigern sollte. Die von *Emmert* dargestellte Problematik dürfte eher theoretischer Natur sein. In der Praxis wird ein Rechtsnachfolger des Markeninhabers die Stellung und Bedeutung des Schutzrechtes im Rechtsverkehr wohl kaum dadurch schmälern, dass er dem Lizenznehmer die Abwehr von Verletzungshandlungen grundlos untersagt. Vielmehr hat der Lizenzgeber in aller Regel kein Interesse, erforderliche gerichtliche Schritte des Lizenznehmers zu unterbinden²⁰⁰. Im Ergebnis sind daher auch die von *Emmert* geäußerten Bedenken nicht geeignet, die dingliche Natur der Markenlizenz nachhaltig in Frage zu stellen.

¹⁹⁷ Emmert, Stellung der Markenlizenz, S. 99 f.

¹⁹⁸ Emmert, Stellung der Markenlizenz, S. 99 f.

¹⁹⁹ Emmert, Stellung der Markenlizenz, S. 83 ff.

²⁰⁰ Harte-Bavendamm, in: Pfaff/Osterrieth, Lizenzverträge, Rdn. 1002.

Auch *Emmert* spricht im Ergebnis der Markenlizenz dinglichen Charakter zu, wobei er jedoch von einer teleologischen Reduktion der Vorschrift ausgeht für den Fall, dass der Markeninhaber trotz verweigerter Zustimmung nicht selbst Klage erhebt. Damit soll das Problem der Zustimmungsverweigerung eines Rechtsnachfolgers des Markeninhabers gelöst werden²⁰¹.

(e) Katalog der dinglichen Rechte - numerus clausus?

Dass die Markenlizenz im Katalog der mit "dingliche Rechte" überschriebenen Vorschriften der §§ 29, 154 MarkenG nicht aufgeführt ist, ist schließlich darauf zurückzuführen, dass es sich bei der Markenlizenz nicht um eines der dinglichen Rechte handelt, die bereits durch das Bürgerliche Gesetzbuch als solche anerkannt sind. Im Immaterialgüterrecht gilt nicht der strenge Typenzwang des Sachenrechts²⁰². Hinsichtlich der abgeleiteten Teilhaberechte an immateriellen Gütern, insbesondere für die Lizenz, existiert kein numerus clausus²⁰³.

cc.) Zwischenergebnis

Der ausschließlichen Markenlizenz kommt nach Maßgabe der in § 30 Abs. 3 MarkenG getroffenen Einschränkungen im Ergebnis also dingliche Wirkung kraft Gesetzes zu. Allerdings steht es den

²⁰¹ Vgl. im einzelnen *Emmert*, Stellung der Markenlizenz, S. 110 ff.

²⁰² *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 65; ders., NJW 1983, 1764, 1767; *Rehbinder*, Urheberrecht, § 44 Rdn. 565; *Schanda*, GRUR Int. 1994, 275, 282 m.w.N.

²⁰³ Zur Geltung des Numerus-clausus-Prinzips im gewerblichen Rechtsschutz siehe im Einzelnen: *Engels*, Rechtsnatur der Markenlizenz, S. 60 ff.; *Knobloch*, Abwehransprüche, S. 216 ff.; zum numerus-clausus-Prinzip im Allgemeinen siehe *Canaris*, in: FS für *Flume*, S. 376 ff.

Lizenzvertragsparteien durchaus offen, abweichende Regelungen im Lizenzvertrag zu treffen. § 30 MarkenG regelt die dingliche Lizenz. Im Übrigen ist die vertragliche Ausgestaltung im Lizenzvertrag entscheidend. Gegenstand eines Lizenzvertrages kann auch eine rein schuldrechtliche Gebrauchsüberlassung der Marke sein²⁰⁴. Allerdings wird eine solche rein obligatorische ausschließliche Lizenz wegen der damit verbundenen schwachen Position des Lizenznehmers m.E. selten als gewollt anzunehmen sein²⁰⁵.

c. Die einfache Markenlizenz

An diese Feststellung schließt sich die Frage an, wie die einfache Lizenz zu qualifizieren ist. Die oben geschilderte „Verdinglichung“²⁰⁶, die der einfachen Lizenz gleichermaßen zu teil wird, schließt es auch bei der einfachen Lizenz aus, diese als schuldrechtliches Recht zu qualifizieren. Es fragt sich aber, ob die einfache Markenlizenz ein dingliches Recht darstellt oder etwa ein Recht sui generis.

aa. Argumente für die dingliche Wirkung

Dafür spricht zunächst, dass die einfache und die ausschließliche Lizenz hinsichtlich der dem Lizenznehmer zugeordneten Rechtsstellung im Wesentlichen identisch sind.

In beiden Fällen wird dem Lizenznehmer ein eigenes, positives Nutzungs- und Verwertungsrecht an der Marke eingeräumt. Das

²⁰⁴ OLG Hamburg, GRUR 2005, 181, 182; OLG Hamburg, Urteil v. 30.09.2004, 3 U 46/03; Fezer, MarkenG, § 30 Rdn. 7.

²⁰⁵ Forkel, NJW 1983, 1764, 1765.

²⁰⁶ s.o. S. 69 ff.

Lizenzrecht ist auf die Teilhabe an der Vorzugsstellung im Wettbewerb gerichtet, da der Lizenznehmer die Marke im Gegensatz zur nicht lizenzierten Konkurrenz benutzen und verwerten darf.

Darüber hinaus gebührt dem einfachen Lizenznehmer ebenso wie dem ausschließlichen Lizenznehmer nach § 30 Abs. 5 MarkenG Sukzessionsschutz. Im Falle einer Veräußerung der Marke werden auch die Rechte des einfachen Lizenznehmers nicht tangiert.

bb. Bedenken gegen die dingliche Wirkung

Bedenklich könnte die dingliche Rechtsstellung des einfachen Lizenznehmers jedoch im Hinblick darauf sein, dass er anders als der ausschließliche Lizenznehmer keine Ausschließungsbefugnisse gegen konkurrierende Benutzer hat, denen ebenfalls eine Lizenz erteilt worden ist. Der Lizenzgeber ist im Falle einer einfachen Markenlizenz nicht an der Vergabe weiterer Lizenzen gehindert. Daraus wird zum Teil geschlossen, dass die Rechtsposition des einfachen Lizenznehmers keine dingliche sein könne²⁰⁷.

cc. Diskussion

(1) Keine Differenzierung nach Art der Lizenz

Wollte man der einfachen Markenlizenz die dingliche Wirkung mit dem Hinweis auf die fehlenden Ausschließungsbefugnisse gegenüber konkurrierenden Lizenznehmern absprechen, dann bliebe unberücksichtigt, dass das Markengesetz nicht zwischen einfacher und

ausschließlicher Lizenz unterscheidet. Auch der einfache Lizenznehmer hat - mit Maßgabe des Zustimmungserfordernisses des § 30 Abs. 3 MarkenG - zumindest Abwehrrechte gegen Beeinträchtigungen durch Dritte. In beschränktem Umfang wird ihm damit Drittschutz gewährt. Zur Qualifikation eines dinglichen Rechtes ist es nicht notwendig, dass der Lizenznehmer berechtigt ist, alle anderen von der Benutzung auszuschließen²⁰⁸. Für den vergleichbaren Fall der Urheberrechtslizenz wird daher von der wohl herrschenden Lehre eine Verknüpfung des dinglichen Rechts mit Abwehrrechten abgelehnt²⁰⁹. Dies muss auch für die Markenlizenz gelten.

Darüber hinaus gebührt dem einfachen Lizenznehmer ebenso wie dem ausschließlichen Markenlizenznehmer Sukzessionsschutz nach § 30 Abs. 5 MarkenG. Im Falle einer lediglich schuldrechtlich wirkenden Nutzungsgestattung kann der Lizenznehmer aber gerade keinen Bestandsschutz gegenüber Dritterwerbem beanspruchen - wie es § 30 Abs. 5 MarkenG auch für die einfache Markenlizenz vorsieht²¹⁰. Bereits dieser Umstand spricht dafür, auch die einfache Markenlizenz als dinglich wirkendes Recht zu qualifizieren.

Der Gesetzgeber hat durch die auch für den einfachen Lizenznehmer geltende Vorschrift des § 30 Abs. 5 MarkenG klar zum Ausdruck gebracht, dass es sich bei der einfachen Lizenz gleichermaßen um besonders schutzwürdige Interessen handelt. Dem Lizenznehmer wird eine des Sukzessionsschutzes fähige Vermögensposition zugewiesen. Für eine solche Vermögenszuordnung ist zwingend eine dingliche

²⁰⁷ Bühling, GRUR 1998, 196; ders., Markenlizenz, S.16; Starck, WRP 1994, 698, 702.

²⁰⁸ Schanda, GRUR Int. 1994, 275, 281.

²⁰⁹ Rehbinder, Urheberrecht, § 44 Rdn. 565; Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht, § 16 Rdn. 540; Schricker/Schricker, Neuordnung des Markenrechts, Vorb. §§ 28 ff. Rdn. 49; BGHZ 111, 394 ff.; a.A: Fromm/Nordemann, Urheberrecht, §§ 31/32 Rdn. 2; Möhring/Nicolini, UrhG, § 31 Anm. 5.

²¹⁰ Vgl. OLG Hamburg, Urteil v. 19.12.2003, 5 U 43/03.

Verfügung erforderlich und nicht lediglich eine schuldrechtliche Vereinbarung²¹¹.

Darüber hinaus hat der Gesetzgeber in der amtlichen Begründung zu § 30 MarkenG ausdrücklich klargestellt, dass § 30 MarkenG sowohl für die einfache als auch die ausschließliche Lizenz einräumung gelten soll²¹². Das Gesetz differenziert nicht nach Art des Lizenzvertrages²¹³. Dies spricht dafür, dass die dingliche Wirkung der Markenlizenz nach § 30 MarkenG unabhängig davon gilt, ob es sich um eine einfache oder eine ausschließliche Lizenz handelt²¹⁴.

Ebenso differenziert Art. 4 lit. b der EU-Durchsetzungs-Richtlinie²¹⁵ nicht nach Art und Umfang der eingeräumten Nutzungsbefugnis. Vielmehr wird den Mitgliedsstaaten durch diese Bestimmung aufgegeben, neben den Inhabern der Rechte des geistigen Eigentums auch allen anderen Personen, die zur Nutzung solcher Rechte befugt sind, insbesondere den Lizenznehmern, das Recht einzuräumen, die in dem Kapitel vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe (wie bspw. Abhilfemaßnahmen, Schadensersatz etc.) zu beantragen. Alle nutzungsberechtigten Personen sollen zur Geltendmachung von Abwehrrechten befugt sein, unabhängig davon, ob sie eine ausschließliche oder einfache Nutzungsbefugnis innehaben. Dementsprechend besteht kein Bedürfnis für eine Differenzierung zwischen einfacher und ausschließlicher Lizenz.

²¹¹ Knobloch, Abwehransprüche, S. 256 f. Rdn. 677 f.

²¹² Amtl. Begr. zum MarkenG, BT-Drucks. 12/6581, S. 86.

²¹³ Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 30 Rdn. 73; v. Zumbusch, GRUR Int. 1997, 134, 141.

²¹⁴ OLG Hamburg, GRUR-RR 2005, 181, 182; OLG Hamburg, Urteil v. 30.09.2004, 3 U 46/03.

²¹⁵ Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.04.2004, ABIEU Nr. L 157/45, berichtigt in ABIEU Nr. L 195/16.

(2) Einschränkungen auch bei ausschließlicher Lizenz

Abgesehen davon hat auch der ausschließliche Lizenznehmer nicht stets eine umfassende exklusive Berechtigung. Behält sich bspw. der Markeninhaber die eigene Nutzung des Markenrechtes weiterhin vor (sog. Alleinlizenz), bestehen diesem gegenüber keine Ausschließungsbefugnisse. Gleiches gilt, soweit bereits vor der Erteilung der ausschließlichen Lizenz einem Lizenznehmer eine einfache Lizenz erteilt worden war. Diese muss der ausschließliche Lizenznehmer gemäß § 30 Abs. 5 MarkenG gegen sich gelten lassen²¹⁶.

In diesen Fällen ist die Rechtsposition des ausschließlichen Lizenznehmers ebenfalls eingeschränkt. Dennoch bestehen keine Zweifel - wie die obigen Ausführungen belegen²¹⁷ - dass der ausschließliche Lizenznehmer eine dingliche Berechtigung innehat.

(3) Vergleich mit dinglichen Belastungen des Sachenrechts

Des weiteren zeigt ein Vergleich mit dem Sachenrecht, dass in unserem Rechtssystem auch andere Belastungen, nämlich die beschränkt persönlichen Dienstbarkeiten zu den dinglichen Rechten gezählt werden²¹⁸, obwohl diese gegen konkurrierende Benutzer gemäß § 1090 Abs. 2 BGB i.V.m. § 1024 BGB keine Ausschließungsmacht entfalten, aber im übrigen bei Beeinträchtigung

²¹⁶ Engels, Rechtsnatur der Markenlizenz, S. 75; Knobloch, Abwehransprüche, S. 88 f. Rdn. 209; Ströbele/Hacker, MarkenG, § 30 Rdn. 7.

²¹⁷ s.o. S. 77 ff.

²¹⁸ Joost, in: Münchener Komm-BGB, § 1090 Rdn. 1; Staudinger/Mayer, BGB, Vorb. zu §§ 1090 – 1093 Rdn. 1.

gemäß § 1090 Abs.2 BGB i.V.m. §§ 1027, 1004 BGB Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche gewähren²¹⁹.

Beispielsweise kann eine Dienstbarkeit entweder das exklusive Recht beinhalten, auf einem Grundstück Kies abzugraben, oder lediglich die einfache Befugnis, solches zu tun. Im letzteren Fall steht es dem Eigentümer offen, weitere derartige Dienstbarkeiten für Dritte zu bestellen oder selbst von dem eingeräumten Recht Gebrauch zu machen. Eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit kann für mehrere Berechtigte bestellt werden²²⁰. Dennoch entfaltet die beschränkt persönliche Dienstbarkeit nach überwiegender Auffassung selbst dann dingliche Wirkung, wenn es sich nicht um eine exklusive Berechtigung handelt²²¹. Die Absolutheit der nicht ausschließlichen Dienstbarkeit beruht gerade darin, dass der Berechtigte jede Person abwehren kann, die ihn bei der ihm zustehenden eigenen Benutzung stört²²².

Es ist nicht ersichtlich, warum nicht auch der einfachen Markenlizenz in gleicher Weise dingliche Wirkung zukommen sollte. Selbst wenn die Absolutheit der Rechtsposition des einfachen Lizenznehmers gegenüber Konkurrenten fehlt, so ist sie dennoch gegenüber Dritten gegeben, welche die Befugnisse des Lizenznehmers beeinträchtigen. Für die Absolutheit eines Rechtes ist es nicht erforderlich, dass die Berechtigung besteht, alle anderen von der Benutzung des Rechtes auszuschließen²²³. Ausschließungsbefugnisse müssen nicht in alle denkbaren Richtungen bestehen²²⁴; es genügt, dass der Berechtigte

²¹⁹ Forkel, Gebundenen Rechtsübertragungen, S. 104.

²²⁰ Soergel/Stürner, BGB, § 1090 Rdn. 3; Staudinger/Mayer, § 1090 Rdn. 7.

²²¹ Joost, in: Münchener Komm-BGB, § 1090 Rdn. 1; Staudinger/Mayer, BGB, Vorb. zu §§ 1090 – 1093 Rdn. 1.

²²² Forkel, NJW 1983, 1764, 1766; Schanda, GRUR Int. 1994, 275, 282.

²²³ Schanda, GRUR Int. 1994, 275, 281.

²²⁴ Forkel, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 89.

Ausschließungsbefugnisse gegenüber Verletzern des Markenrechtes hat.

Entscheidend für die dingliche Rechtsposition des Lizenznehmers ist, dass ihm gemäß der vertraglichen Vereinbarung ein positives Nutzungsrecht eingeräumt ist²²⁵. Der Lizenzgeber hat sich in aller Regel nicht lediglich schuldrechtlich verpflichtet, von seinem Untersagungsrecht gegenüber dem Lizenznehmer keinen Gebrauch zu machen. Vielmehr hat er dem Lizenznehmer positiv ein Benutzungsrecht eingeräumt²²⁶, das ihn berechtigt, Verletzungen durch unbefugte Dritte abzuwehren. Bei der Einräumung eines positiven Benutzungsrechtes liegt aber stets eine dingliche Verfügung über das Recht bzw. eines Teils davon vor²²⁷.

dd. Zwischenergebnis

Im Ergebnis ist also auch die einfache Markenlizenz als ein dingliches Recht zu qualifizieren. Der Umstand, dass der einfache Lizenznehmer ggf. weitere Lizenznehmer als Konkurrenz zu dulden hat, steht dem nicht entgegen.

6. Die Markenlizenz als Recht sui generis

Die Markenlizenz als ein Recht sui generis zu betrachten²²⁸, liegt nach den vorstehenden Ausführungen fern. Die Einordnung als ein Recht sui generis kommt immer nur dann in Betracht, wenn die gesetzlich

²²⁵ Forkel, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 79 m.w.N.

²²⁶ Emmert, Stellung der Markenlizenz, S. 61 ff.; Ströbele/Hacker, MarkenG, § 30 Rdn.4 f.

²²⁷ v. Gamm, WRP 1960, 299.

²²⁸ So angenommen von Plaß, GRUR 2002, 1029, 1036.

vorgegebenen Kategorien eine Qualifizierung nicht zulassen. Auch wenn das Markengesetz keine Kategorienbildung für dingliche Rechte vorgibt, kann eine gedankliche Annäherung an Kategorien des Sachenrechts erfolgen. Danach ist die Markenlizenz entsprechend den vorstehenden Ausführungen jedoch als ein dingliches Recht zu qualifizieren. Für die Annahme eines Rechtes sui generis ist damit kein Raum.

Die gegenteilige Auffassung von *Plaß* überzeugt nicht. Will man ein Recht sui generis annehmen, dann bedarf es einer nachvollziehbaren Begründung, warum sich das in Rede stehende Recht nicht in die gesetzlich vorhandenen Kategorien einordnen lässt. *Plaß* begründet ihre Auffassung damit, dass der Markenlizenz jegliche feste Kontur fehle²²⁹. Je nachdem, ob die Zustimmung des Lizenznehmers vorliege oder nicht bzw. wieder widerrufen werde, werde die dingliche Berechtigung des Lizenznehmers begründet²³⁰.

Folgt man der Ansicht von *Plaß*, dann würde die dingliche Rechtsposition des Lizenznehmers mit der Zustimmung des Markeninhabers stehen und fallen. Dies wäre mit einer nicht vertretbaren Rechtsunsicherheit verbunden; weder der Lizenznehmer noch Dritte könnten ihr Verhalten in verlässlicher Weise ausrichten, wenn die dingliche Wirkung der Lizenz letztlich vom Willen des Markeninhabers abhängen soll. Bereits aus Gründen der Rechtssicherheit kann daher nicht angenommen werden, dass es sich bei der Markenlizenz um ein Recht sui generis handelt.

Darüber hinaus kann die Markenlizenz - wie die obigen Ausführungen belegen - gerade sehr wohl den im Sachenrecht normierten Kategorien

²²⁹ Plaß, GRUR 2002, 1029, 1033 f.

²³⁰ Plaß, GRUR 2002, 1029, 1034 f.

zugeordnet werden, so dass es der Annahme eines Rechtes sui generis nicht bedarf. Die gegenteilige Ansicht von *Plaß* berücksichtigt nicht, dass die Markenlizenz sehr wohl einen festen Kern positiver Befugnisse aufweist, nämlich das Recht des Lizenznehmers, die Marke positiv im Rechtsverkehr zu benutzen²³¹.

7. Zwischenergebnis

Festzuhalten ist damit, dass sowohl die einfache als auch die ausschließliche Lizenz grundsätzlich eine dingliche Rechtsposition des Markenlizenznehmers begründen. Das Markengesetz sieht die Dinglichkeit des Markenlizenzrechtes vor. Ungeachtet dessen bleibt es jedoch den Lizenzvertragsparteien überlassen, einen nur schuldrechtlich wirkenden Gebrauchsüberlassungsvertrag über eine Marke zu vereinbaren. Wenn die Vertragsparteien allerdings nicht ausdrücklich einen schuldrechtlichen Gebrauchsüberlassungsvertrag vereinbaren, dann gilt die Regelung des § 30 MarkenG über die Einräumung eines dinglichen Lizenzrechtes.

²³¹ So auch Knobloch, Abwehransprüche, S. 203 Fn. 444.

Dritter Abschnitt

Die Rechte des Markenlizenznehmers

A. Von der Klagebefugnis umfasste Ansprüche

§ 30 Abs. 3 MarkenG bezieht sich seinem Wortlaut nach auf die Erhebung einer Klage wegen Verletzung der Marke. Es fragt sich zunächst, welche Ansprüche des Lizenznehmers davon erfasst sind.

Die markenrechtliche Verletzungsklage umfasst nach einhelliger Auffassung zunächst den Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 5 MarkenG. Darüber hinaus werden nach ganz überwiegender Meinung auch der Schadensersatzanspruch gemäß § 14 Abs. 6 MarkenG sowie der Vernichtungsanspruch nach § 18 MarkenG und der Auskunftsanspruch nach § 19 MarkenG davon erfasst²³².

Lediglich *Bühling* vertritt die abweichende Auffassung, dass hinsichtlich des Schadensersatz- sowie des Auskunftsanspruches die Aktivlegitimation des Lizenznehmers fehle. Dieser sei vielmehr gemäß § 30 Abs. 4 MarkenG lediglich berechtigt, einer vom Markeninhaber erhobenen Klage beizutreten, um seinen eigenen Schaden geltend zu machen²³³. Begründet wird dies von *Bühling* damit, dass § 14 Abs. 6 MarkenG allein dem Inhaber der Marke einen Schadensersatzanspruch gewähre. Eine Regelung für den Lizenznehmer habe das Gesetz bewusst offen gelassen²³⁴. Um praktischen Schwierigkeiten zu begegnen, versucht *Bühling* daher, über die Konstruktion der

²³² BGH, WRP 2005, 616, 618; OLG Hamburg, GRUR-RR 2005, 181; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 30 Rdn. 73.

Ob § 30 Abs.3 MarkenG sich auch auf das Widerspruchsverfahren nach § 42 MarkenG und die Löschungsklage nach § 55 MarkenG bezieht, wird an späterer Stelle geklärt werden.

²³³ Bühling, Markenlizenz, S. 111 ff.

²³⁴ Bühling, Markenlizenz, S. 112.

Drittschadensliquidation dem Lizenznehmer die Geltendmachung seines Schadens zu ermöglichen²³⁵.

Dieser Ansicht hat sich nun auch der Bundesgerichtshof in der sog. „Windsor Estate“ Entscheidung²³⁶ angeschlossen, indem er ausgeführt hat, dass § 14 Abs. 6 MarkenG ausschließlich einen Schadensersatzanspruch für den Markeninhaber vorsehe. Dem Lizenznehmer stünde im Falle einer Markenverletzung kein eigener Schadensersatzanspruch gegen den Verletzer zu. Den Schaden, der dem Lizenznehmer entstanden sei, könne der Lizenzgeber als Markeninhaber im Wege der Drittschadensliquidation geltend machen²³⁷.

Diese vereinzelt vertretene Auffassung überzeugt nicht. Unter eine Markenverletzungsklage fällt nach zutreffender Ansicht auch die Auskunft- und Schadensersatzklage²³⁸. Zur effektiven Abwehr der Markenverletzung ist nicht nur der Unterlassungsanspruch erforderlich, sondern auch die Geltendmachung von Schadensersatz nach vorheriger Auskunftserteilung.

Dass der Lizenznehmer zur Erhebung der Auskunft- und Schadensersatzklage nicht berechtigt sein soll, ergibt sich auch nicht ansatzweise aus dem Gesetz. Zwar ist zutreffend, dass in § 14 Abs. 6 MarkenG nur der Markeninhaber als Berechtigter zur Geltendmachung von Schadensersatz genannt ist. Gleiches gilt aber hinsichtlich des in § 14 Abs. 5 MarkenG statuierten Unterlassungsanspruches. Die Absätze 5 und 6 des § 14 MarkenG unterscheiden sich insofern nicht. Dennoch will *Bühling* (und dem folgend nun offenbar auch der BGH) die

²³⁵ Bühling, Markenlizenz, S. 113.

²³⁶ BGH, GRUR 2007, 877.

²³⁷ BGH, GRUR 2007, 877, 880.

Aktivlegitimation des Lizenznehmers für die Unterlassungsklage aus § 30 Abs. 3 MarkenG herleiten, für die Schadensersatzklage hingegen nicht. Dies überzeugt nicht. Der Lizenznehmer ist in § 14 Abs. 5 und 6 MarkenG als Anspruchsinhaber nicht genannt, weil seine Berechtigung ja gerade in § 30 Abs. 3 MarkenG einheitlich für sämtliche Ansprüche wegen der Verletzung der Marke geregelt ist. Eine Unterscheidung zwischen Unterlassungsklage einerseits und Schadensersatzklage andererseits ist nicht vorzunehmen.

Etwas anderes ergibt sich schließlich auch nicht aus § 30 Abs. 4 MarkenG. Diese Vorschrift räumt dem Lizenznehmer lediglich die zusätzliche Möglichkeit ein, einer bereits erhobenen Klage des Markeninhabers beizutreten, um seinen eigenen Schaden geltend zu machen. Daraus kann indes nicht der Schluss gezogen werden, dass die Berechtigung zur Erhebung einer eigenen Schadensersatzklage aus § 30 Abs. 3 MarkenG entfallen soll. Ob der Lizenznehmer Inhaber eines eigenen Schadensersatzanspruches ist, ist nicht Gegenstand der Regelung des § 30 Abs. 4 MarkenG²³⁹.

Im Ergebnis ist daher festzuhalten, dass § 30 Abs. 3 MarkenG sich sowohl auf die Unterlassungsklage bezieht, als auch auf die Auskunft- und Schadensersatzklage. Der Anwendung der Grundsätze der Drittschadensliquidation bedarf es nicht. Diese wurden vor der Geltung des Markengesetzes noch herangezogen, um dem einfachen Lizenznehmer zu ermöglichen, Schadensersatz geltend zu machen²⁴⁰. Nach der Einführung des § 30 Abs.3 MarkenG bedarf es dieser Konstruktion nicht mehr.

²³⁸ BGH, WRP 2005, 616, 618; OLG Hamburg, GRUR-RR 2005, 181; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 30 Rdn. 7.

²³⁹ Fammler, Markenlizenzvertrag, B § 16 Ziff. 4; Lange, Markenrecht, Rdn. 1411; Ströbele/Hacker, MarkenG, § 30 Rdn. 70.

B. Voraussetzungen für die Klageerhebung

I. Zustimmung des Markeninhabers

Zunächst setzt die Erhebung einer Klage wegen einer Verletzung aus der Marke - wie ausgeführt - voraus, dass der Lizenzgeber seine Zustimmung erteilt hat.

Diese nach § 30 Abs. 3 MarkenG notwendige Zustimmung kann auch konkludent erteilt werden²⁴¹. So kann sich die Zustimmung bspw. aus einem gemeinsamen Vorgehen des Lizenzgebers und des Lizenznehmers im Rechtsstreit ergeben²⁴². Auch liegt in einer Ermächtigung zur Prozessführung im eigenen Namen zugleich die erforderliche Zustimmung des Lizenzgebers zur Klageerhebung²⁴³.

Darüber hinaus kann die Zustimmung - ebenso wie die fehlende Ermächtigung bei gewillkürter Prozessstandschaft oder der Mangel der gesetzlichen Vertretung - bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung mit Rückwirkung nachgeholt werden²⁴⁴.

II. Beeinträchtigung des Lizenznehmers

Neben dem Zustimmungserfordernis ist Voraussetzung für die Klageerhebung, dass der Lizenznehmer selbst geschädigt bzw. gestört

²⁴⁰ Vgl. dazu Fischer, GRUR 1980, 374 ff.

²⁴¹ Pahlow, in: Heidelberger Komm-MarkenR, § 30 Rdn. 53; a.A. wohl nur: v. Zumbusch, GRUR Int. 1997, 134, 141, *der die Ansicht vertritt, dass die Zustimmung im Zweifel ausdrücklich und nachweislich vorliegen müsse.*

²⁴² OLG Hamburg, GRUR-RR 2001, 233, 234; OLG Hamburg, Urteil vom 20.03.2003, 3 U 184/02.

²⁴³ KG Berlin, GRUR-RR 2001, 159, 161.

²⁴⁴ OLG Stuttgart, GRUR-RR 2002, 381, 382.

ist. Nur die in eigener Person eingetretenen oder zu befürchtenden wirtschaftlichen Einbußen berechtigen den Lizenznehmer gegen den Verletzer vorzugehen. Andernfalls besteht kein Rechtsschutzbedürfnis.

Dabei kommt es - wie bereits ausgeführt²⁴⁵ - nicht darauf an, ob dem Lizenznehmer im Lizenzvertrag ein einfaches oder ausschließliches Recht eingeräumt wurde, denn der Gesetzgeber hat diese Differenzierung im neuen Markenrecht gerade aufgegeben.

Entscheidend ist allein, ob der Geschäfts- und Interessenkreis des Lizenznehmers gestört oder beeinträchtigt ist. Die Vereinbarungen im Lizenzvertrag haben daher insofern Bedeutung, als ein vertraglich zu duldender Markengebrauch bei Einräumung einer lediglich einfachen Lizenz i.d.R. selbst dann keinen kausalen Schaden verursacht, wenn er durch unbefugte Dritte erfolgt²⁴⁶. Der Markenlizenznehmer muss in diesem Fall ohnehin mit der Einräumung weiterer Lizenzen durch den Lizenzgeber rechnen, sodass die Benutzung durch Dritte nicht in seine Rechtsposition eingreift²⁴⁷.

Insbesondere hat der einfache Lizenznehmer in der Regel keine Möglichkeit, einen Schaden nach Lizenzanalogie zu kompensieren. Die Schadensberechnung nach Lizenzanalogie bedeutet, dass der Geschädigte vom Verletzer des Markenrechtes für die Dauer der Verletzungshandlung eine marktübliche Lizenzgebühr verlangt²⁴⁸. Diese Kompensationsmöglichkeit kommt für den Nehmer einer einfachen Lizenz nicht in Betracht, da er in aller Regel nicht berechtigt ist,

²⁴⁵ s.o. S. 59 f.

²⁴⁶ Fammler, Markenlizenzvertrag, B § 16 Ziff. 4; Plaß, GRUR 2002, 1029, 1035.

²⁴⁷ OLG Köln, GRUR 2000, 66, 67; Fammler, Markenlizenzvertrag, B § 16 Ziff. 4; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 30 Rdn. 76.

²⁴⁸ Fezer, MarkenG, § 14 Rdn. 522; Ingerl/Rohnke, MarkenG, Vorb. §§ 14-19 Rdn. 115; Lange, Markenrecht, Rdn. 3206 ff.

Unterlizenzen zu erteilen und ihm damit durch die unberechtigte Nutzung der Marke keine Lizenzgebühren entgangen sind²⁴⁹.

Der einfache Lizenznehmer kann aber den Schaden geltend machen, der über den Nachteil hinausgeht, der dem Lizenznehmer ohnehin durch die Vergabe weiterer Lizenzen entstehen könnte²⁵⁰. In erster Linie kommt hier die Forderung entgangenen Gewinns in Betracht, wenn sich die Nutzung der Marke durch einen unberechtigten Dritten rufschädigend auswirkt²⁵¹. Im geschilderten Ausgangsfall der Verwendung von Tierfutter unter der Bezeichnung "MAC Dog" könnte etwa der Wert der Lizenz der Tochtergesellschaft der Mc Donald's Corporation dadurch sinken, dass die Marke für Tierfutter verwendet wird. In einem solchen Fall der Benutzung für qualitätsmindere Ware werden auch die Gewinne des Lizenznehmers beeinträchtigt²⁵².

C. Zustimmungserfordernis bei außerprozessualen Vorgehen

In § 30 Abs. 3 MarkenG ist nur der Fall einer gerichtlichen Geltendmachung der Abwehransprüche geregelt. In der Praxis empfiehlt sich aber schon aus Kostengründen, gegenüber einem vermeintlichen Verletzer zunächst eine Abmahnung auszusprechen und ihn zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung aufzufordern. Es fragt sich mithin, ob das Zustimmungserfordernis auch für das außerprozessuale Vorgehen gegen einen etwaigen Verletzer der Marke gilt.

²⁴⁹ Vgl. Brandi-Dohrn, in: Schultz, Markenrecht, § 30 Rdn. 45; Pahlow, in: Heidelberger Komm-MarkenR, § 30 Rdn. 57.

²⁵⁰ Lichtenstein, GRUR 1965, 344, 346.

²⁵¹ Fammler, Markenlizenzvertrag, B § 16 Ziff. 4; Pahlow, in: Heidelberger Komm-MarkenR, § 30 Rdn. 57.

²⁵² OLG Köln, GRUR 2000, 66, 67; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 30 Rdn. 76.

In dem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die prozessuale Befugnis des Lizenznehmers zur Geltendmachung von Abwehrrechten - wie festgestellt - erst mit der Zustimmung des Lizenzgebers entsteht. Liegt diese nicht vor, ist der Lizenznehmer in prozessualer Hinsicht nicht berechtigt, Ansprüche gegenüber Dritten durchzusetzen. Nach dem Sinn und Zweck des § 30 Abs. 3 MarkenG muss dies auch für vorgerichtliches Handeln gelten. Der Lizenznehmer könnte sonst zwar ohne Zustimmung keine Unterlassungsklage gegen einen vermeintlichen Verletzer erheben, er könnte aber allein durch Abmahnung eines Abnehmers dem Markeninhaber erheblichen Schaden zufügen²⁵³. Bereits ein solches außerprozessuales Vorgehen könnte den vermeintlichen Schädiger nämlich veranlassen, seinerseits zum Gegenschlag anzusetzen und Markenrechtsnichtigkeitsklage zu erheben²⁵⁴. Dies hätte für den Markeninhaber erhebliche Konsequenzen.

Die genannten Gründe sprechen m.E. dafür, dass dem Markeninhaber die Entscheidung darüber belassen werden muss, ob gegen einen vermeintlichen Rechtsverletzer - sei es außergerichtlich oder gerichtlich - vorgegangen werden soll. Die Zustimmung des Lizenzgebers ist damit bereits im Vorfeld gerichtlicher Geltendmachung erforderlich²⁵⁵.

²⁵³ OLG München, NJW-RR 1997, 1266, 1268.

²⁵⁴ Engels, Rechtsnatur der Markenlizenz, S. 105.

²⁵⁵ OLG München, NJW-RR 1997, 1266, 1268; OLG Hamburg, MarkenR 2006, 55; Brandi-Dohrn, in: Schultz, Markenrecht, § 30 Rdn. 44; Hirsch, in: Fezer, Markenpraxis, Bd. 1, Teil 4 Rdn. 50; Pahlow, in: Heidelberger Komm-MarkenR, § 30 Rdn. 53; Ströbele/Hacker, MarkenG, § 30 Rdn. 65.

D. Zustimmung für Erhebung des Einwandes der Lösungsreife erforderlich?

Des weiteren bedarf der Klärung, ob die Zustimmung des Markeninhabers auch dann erforderlich ist, wenn der Lizenznehmer selbst von einem Dritten auf Unterlassung in Anspruch genommen wird und diesem gegenüber im Prozess den Einwand der Lösungsreife erheben möchte, d.h. dem Gegner gegenüber einwenden, dieser könne sich auf sein eingetragenes Recht nicht berufen, weil dieses lösungsreif sei²⁵⁶.

Vergegenwärtigt man sich den mit dem Zustimmungserfordernis verfolgten Zweck, erscheint fraglich, ob der Lizenznehmer auch in dieser Konstellation auf die Zustimmung des Markeninhabers angewiesen ist. Das Zustimmungserfordernis soll - wie ausgeführt - in erster Linie dazu dienen, dem Markeninhaber die Möglichkeit einzuräumen, in bestimmten Fällen die Einleitung eines Verfahrens gegen den Verletzer zu verhindern oder mit dem Lizenznehmer eine Abstimmung zu treffen, von wem und in welchem Umfang der Dritte in Anspruch genommen wird.

Ist aber ein gerichtliches Verfahren bereits anhängig, weil der Dritte den Lizenznehmer auf Unterlassung etc. in Anspruch nimmt, dann ist kein Grund ersichtlich, warum die Verteidigungsmöglichkeiten des Lizenznehmers von der Zustimmung des Markeninhabers abhängen sollten. Zum einen ist ein berechtigtes Interesse des Markeninhabers in dieser Konstellation nicht ersichtlich, zum anderen würden die prozessualen Verteidigungsmöglichkeiten des in Anspruch genommenen Lizenznehmers in nicht hinnehmbarer Weise beschnitten.

²⁵⁶ Zur Frage der Zulässigkeit des Einwandes der Lösungsreife siehe: Rohnke, GRUR 2001, 696 ff.

Die Stoßrichtung des § 30 Abs. 3 MarkenG ist ersichtlich eine andere. Es geht in diesem Fall nicht um die aktive Geltendmachung von Abwehrrechten, sondern um die passive Verteidigung. Auch in dieser Konstellation ein Mitspracherecht des Markeninhabers zu konstruieren, widerspricht der ratio des § 30 Abs. 3 MarkenG.

Im Ergebnis ist daher festzuhalten, dass kein Grund erkennbar ist, die Zustimmung des Markeninhabers auch für die Erhebung des Einwandes der Lösungsreife zu verlangen.

E. Erteilung der Zustimmung im Lizenzvertrag

Unter Praktikabilitätsgesichtspunkten stellt sich weiterhin die Frage, ob die Zustimmung, Abwehrrechte geltend zu machen, auch bereits im Lizenzvertrag für alle zukünftigen Abwehrhandlungen erteilt werden kann.

Bedenklich könnte eine solche pauschale Zustimmung für die Geltendmachung künftiger Ansprüche allenfalls unter dem Gesichtspunkt des Bestimmtheitsgrundsatzes sein. So kann beispielsweise eine Abtretung künftiger Forderungen wegen Unbestimmtheit unzulässig sein. Allerdings handelt es sich bei der Zustimmung nach § 30 Abs. 3 MarkenG nicht um eine Abtretung fremder Ansprüche. Vielmehr steht dem Lizenznehmer ein eigener Anspruch zu, dessen prozessuale Durchsetzbarkeit lediglich von der Zustimmung des Markeninhabers abhängig ist. Schon aus Gründen der Rechtsklarheit ist die Zulassung einer pauschalen Zustimmung daher

zu begrüßen²⁵⁷. Für alle Verkehrsteilnehmer ist dadurch der Umfang des Rechts des Lizenznehmers erkennbar, wodurch Rechtssicherheit geschaffen wird.

Im Übrigen kann die Zustimmung nach allgemeinen Grundsätzen (§ 183 BGB) widerrufen werden. Die Zustimmung ist in ihrer Wirkung als einseitige Rechtshandlung prozessualer Natur zwar im Lizenzvertrag erklärt, jedoch als solche nicht von der vertraglichen Bindungswirkung umfasst. Aus diesem Grund ist ein Widerruf jederzeit möglich.²⁵⁸ Diese Widerrufsmöglichkeit spricht ebenfalls dafür, dass eine vorherige Zustimmung zur Geltendmachung künftiger Ansprüche zulässig ist²⁵⁹.

Ferner haben die Parteien die Möglichkeit, das Zustimmungserfordernis im Lizenzvertrag abweichend zu regeln²⁶⁰. Es kommt auch ein Verzicht auf die Zustimmung in Betracht. Haben aber die Parteien auf diese Weise im Lizenzvertrag das Zustimmungserfordernis abbedungen, ist eine solche Vereinbarung als vorweggenommene Zustimmung auszulegen²⁶¹.

Auch besteht die Möglichkeit, das Zustimmungserfordernis in Anlehnung an die Bestimmung in der Gemeinschaftsmarkenverordnung zu regeln. Es ließe sich also vereinbaren, dass der Lizenznehmer zumindest dann klagebefugt ist, d.h. die Zustimmung der Lizenzgeberin als erteilt gilt, wenn diese nicht innerhalb einer bestimmten, ihr gesetzten Frist selbst Klage erhebt.

²⁵⁷ Bejaht bspw. von KG Berlin, GRUR-RR 2001, 159, 161.

²⁵⁸ OLG München, NJW-RR 1997, 1266, 1268.

²⁵⁹ So auch Bühling, GRUR 1998, 196, 197.

²⁶⁰ Amtl. Begr. zu § 30 MarkenG, BT-Drucks. 12/6581, S. 86; Fezer, MarkenG, § 30 Rdn. 31; Ströbele/Hacker, MarkenG, § 30 Rdn. 66.

²⁶¹ Plaß, GRUR 2002, 1029, 1035; Ströbele/Hacker, MarkenG, § 30 Rdn. 66.

Schließlich besteht die Möglichkeit, im Lizenzvertrag eine Regelung dahingehend zu treffen, dass der Lizenzgeber die Zustimmung nur aus wichtigem Grund verweigern darf²⁶². Ebenso ist eine Vereinbarung dahingehend möglich, dass der Lizenzgeber seine Zustimmung i.d.R. dann nicht verweigern darf, wenn ein direktes Vorgehen seitens des Lizenznehmers effektiver zu sein verspricht²⁶³.

F. Anspruch des Lizenznehmers auf Erteilung der Zustimmung

I. Ausgangspunkt: Entscheidung des OLG Zweibrücken

Schließlich ist für den Lizenznehmer von Bedeutung, ob er im Falle der Weigerung des Lizenzgebers einen Anspruch auf Erteilung der Zustimmung hat, den er ggf. gerichtlich geltend machen kann.

Ein etwaiger Anspruch auf Erteilung der Zustimmung war Gegenstand einer Entscheidung des Oberlandesgerichtes Zweibrücken vom 28.08.2003²⁶⁴. Dort hatte die Lizenznehmerin die Zustimmung zur Prozessführung begehrt. Allerdings hatte das Oberlandesgericht Zweibrücken in der Sache selbst über das Bestehen des Anspruchs nicht zu entscheiden, da es davon ausging, dass die Beklagte bereits nicht passivlegitimiert sei. Sie sei nicht mehr Inhaberin der verletzten Marke, da sie die eingetragene Marke habe löschen lassen. Bereits aus diesem Grund war ein etwaiger Anspruch auf Erteilung der Zustimmung zur Prozessführung in dieser Konstellation nicht begründet.

²⁶² Fammler, Markenlizenzvertrag, B § 16 Ziff. 3; ders., in: Fezer, Markenpraxis, Bd. 2, Rdn. 67 und 135.

²⁶³ Harte-Bavendamm, in: Pfaff/Osterrieth, Lizenzverträge, Rdn. 953.

²⁶⁴ OLGR Zweibrücken 2004, 37.

II. Anspruch aus Treu und Glauben?

1. Grundsatz

Grundsätzlich lässt sich ein solcher Anspruch auf Zustimmung weder § 30 Abs. 3 MarkenG noch den §§ 182 ff. BGB entnehmen.

Im Patentlizenzvertrag ist anerkannt, dass der Lizenzgeber aus Treu und Glauben zum Vorgehen gegen Rechtsverletzer verpflichtet sein kann, wenn die dem Lizenznehmer eingeräumte Lizenz andernfalls wertlos würde²⁶⁵. Gemeint sind insbesondere Fälle, in denen der Lizenzgeber gegen das Verletzerhandeln nicht einschreitet und auf diese Art und Weise das bestehende Lizenzrecht sowie die Vorzugsstellung des Lizenznehmers im Wettbewerb aushöhlt. In derartigen Fällen soll das legitime Interesse des Lizenzgebers im Einzelfall zurücktreten²⁶⁶.

Dementsprechend wird teilweise angenommen, dass auch bei der Markenlizenz aus dem Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) eine Verpflichtung des Lizenzgebers abgeleitet werden könne, die Zustimmung zu einer eigenen Klage des Lizenznehmers zu erteilen, sofern nicht im Einzelfall überragend wichtige Interessen des Lizenzgebers gegen eine Verletzungsklage sprächen²⁶⁷. Nach anderer Ansicht sind die für die Patentlizenz entwickelten Grundsätze auf die Rechtsstellung des Markenlizenznehmers dagegen nicht übertragbar²⁶⁸.

²⁶⁵ BGH, GRUR 1965, 591, 594.

²⁶⁶ Vgl. im einzelnen Knobloch, Abwehransprüche, S. 186 ff. Rdn. 459 ff.

²⁶⁷ Bühling, GRUR 1998, 196, 198; Ströbele/Hacker, MarkenG, § 30 Rdn. 66; Brandi-Dohrn, in: Schultz, Markenrecht, § 30 Rdn. 44, *der die Zustimmungspflicht des Lizenzgebers für den Fall der Exklusivlizenz annimmt*.

²⁶⁸ Emmert, Stellung der Markenlizenz, S. 101 Fn. 365; Plaß, GRUR 2002, 1029, 1036.

Gegen die Annahme einer Zustimmungspflicht spricht, dass der Gesetzgeber in § 30 Abs. 3 MarkenG ausdrücklich dem Lizenznehmer das Risiko aufgebürdet hat, dass die Zustimmung durch den Markeninhaber nicht erteilt wird. Abweichend zu der in Art. 22 Abs. 3 GMVO enthaltenen Regelung hat der Gesetzgeber davon abgesehen, dem Lizenznehmer auch dann die Klagebefugnis einzuräumen, wenn der Markeninhaber nach entsprechender Aufforderung nicht selbst innerhalb einer angemessenen Frist Klage erhebt. Der deutsche Gesetzgeber hat diese Regelung gekannt und sie bewusst nicht in das nationale Recht übernommen. Dieser Umstand spricht dafür, dass ein Anspruch auf Erteilung der Zustimmung auch nicht aus Treu und Glauben hergeleitet werden kann, die vom Gesetzgeber bewusst vorgenommene Risikoverteilung vielmehr zu beachten ist.

2. Ausnahme

Allenfalls in Ausnahmefällen kommt ein Anspruch aus Treu und Glauben in Betracht. Ist beispielsweise im Lizenzvertrag eine Meistbegünstigungsklausel enthalten, so könnte daraus u.U. ein Anspruch auf Erteilung der Zustimmung hergeleitet werden.

Eine Meistbegünstigungsklausel bedeutet, dass dem Lizenznehmer - für den Fall, dass zu einem späteren Zeitpunkt anderen Lizenznehmern günstigere Lizenzbedingungen eingeräumt werden – diese günstigeren Bedingungen automatisch ebenfalls zukommen²⁶⁹. Eine solche Vereinbarung hat den Zweck, einen Wettbewerbsnachteil des Lizenznehmers zu verhindern.

²⁶⁹ Hilty, Lizenzvertragsrecht, § 6 B II 2; Pahlow, in: Heidelberger Komm-MarkenR, § 30 Rdn. 30; Stumpf/Groß, Lizenzvertrag, Rdn. 286.

Ein Wettbewerbsnachteil entsteht aber auch gerade dann, wenn der Markeninhaber nichts gegen Verletzer des Markenrechtes unternimmt, so dass die Meistbegünstigungsklausel in diesem Fall ausgehöhlt würde. Daher hat der Bundesgerichtshof im vergleichbaren Fall einer Meistbegünstigungsklausel im Patentlizenzvertrag entschieden, dass der Lizenzgeber verpflichtet sei, gegen Verletzer des Patentrechtes einzuschreiten. Unterlässt er dies, sei der Lizenznehmer zu einer Kürzung der Lizenzgebühr berechtigt²⁷⁰.

Geht man aber von einer solchen Pflicht des Lizenzgebers zum Einschreiten gegen den Verletzer aus, dann kann m.E. daraus auch gleichsam ein Anspruch auf Erteilung der Zustimmung hergeleitet werden, wenn der Lizenzgeber selbst nichts gegen den Verletzer unternimmt.

Dies stellt jedoch eine Ausnahme von der oben festgestellten gesetzlichen Wertung dar, wonach grundsätzlich dem Lizenznehmer das Risiko aufgebürdet wird, dass die Zustimmung nicht erteilt wird. Die Ausnahme basiert auf der konkreten Ausgestaltung im Lizenzvertrag. Der in der vertraglichen Gestaltung zum Ausdruck kommende Parteiwille hat hier Vorrang, da die Regelung des § 30 Abs. 3 MarkenG dispositiv ist und auf diese Art und Weise von den Parteien zumindest konkludent abbedungen werden kann.

III. Anspruch auf Grund richtlinienkonformer Auslegung?

Des Weiteren ließe sich ein Anspruch auf Erteilung der Zustimmung vor dem Hintergrund der im Jahre 2004 erlassenen EU-Durchsetzungs-

²⁷⁰ BGH, GRUR 1965, 591, 595 f.

Richtlinie unter dem Gesichtspunkt der richtlinienkonformen Auslegung des § 30 Abs. 3 MarkenG begründen.

Wie bereits ausgeführt²⁷¹, gibt Art. 4 lit. b der Richtlinie den Mitgliedsstaaten auf, neben den Markeninhabern auch den Lizenznehmern die Befugnis zur Geltendmachung von Abwehrrechten einzuräumen, und zwar unabhängig von einer etwaigen Zustimmung des Lizenzgebers. Aus dieser Vorgabe könnte nun geschlossen werden, dass § 30 Abs. 3 MarkenG, der die Zustimmung des Markeninhabers voraussetzt, jedenfalls richtlinienkonform dahingehend auszulegen ist, dass der Lizenznehmer einen Anspruch auf Erteilung der Zustimmung hat.

Allerdings ist eine richtlinienkonforme Auslegung nationaler Vorschriften nur dann geboten, wenn das nationale Recht den Vorgaben des Gemeinschaftsrechtes nicht gerecht wird. Wie oben bereits festgestellt wurde²⁷², genügt § 30 Abs. 3 MarkenG trotz des darin enthaltenen Zustimmungserfordernisses jedoch den Anforderungen der neuen Richtlinie.

Hinzu kommt, dass ein subjektives Recht des einzelnen durch eine Richtlinie nur dann begründet werden kann, wenn die Richtlinie u.a. einen zwingenden Rechtssatz enthält, der eine Verhaltenspflicht vorsieht²⁷³. Ein solches subjektives Recht kann Art. 4 lit. b der Richtlinie nicht ohne weiteres entnommen werden, da - wie bereits ausgeführt - den Mitgliedsstaaten bei der konkreten Ausgestaltung der Regelung ein gewisser Handlungsspielraum verbleibt.

²⁷¹ s.o. S. 20.

²⁷² s.o. S. 22 f.

IV. Zwischenergebnis

Festzuhalten ist damit, dass sich weder aus Treu und Glauben, noch im Hinblick auf Art. 4 lit. b der EU-Durchsetzungs-Richtlinie ein Anspruch des Lizenznehmers auf Erteilung der Zustimmung begründen lässt. Vielmehr ist die vom Gesetzgeber zu Lasten des Lizenznehmers getroffene Risikoverteilung zu beachten. Entgegen dieser gesetzlichen Risikoverteilung lässt sich nur in Ausnahmefällen eine Zustimmungspflicht des Markeninhabers begründen, bspw. wenn eine solche im Lizenzvertrag vorgesehen ist.

G. Drittschadensliquidation analog § 101 Abs. 2 MarkenG?

Erteilt der Markeninhaber seine Zustimmung zur Erhebung einer Klage des Lizenznehmers nicht und hat der Lizenznehmer - wie festgestellt - auch regelmäßig keinen Anspruch auf Erteilung der Zustimmung, so stellt sich weiterhin die Frage, ob denn der Markeninhaber in einem eigenen Klageverfahren zumindest den entstandenen Schaden des Lizenznehmers liquidieren kann.

Ein solcher Fall der Drittschadensliquidation ist für die Kollektivmarke in § 101 Abs. 2 MarkenG vorgesehen. Nach dieser Vorschrift kann der Inhaber der Kollektivmarke auch Ersatz des Schadens verlangen, der den zur Benutzung der Kollektivmarke berechtigten Personen aus der unbefugten Benutzung entstanden ist. Es fragt sich, ob diese Regelung in analoger Anwendung auch für die Individualmarke gilt.

²⁷³ Rengeling, DVBl. 1995, 945, 953.

Auf die Voraussetzungen einer Analogie im Einzelnen wird an späterer Stelle noch einzugehen sein²⁷⁴. Bei der hier in Frage stehenden analogen Anwendung des § 101 Abs. 2 MarkenG genügt vielmehr die Feststellung, dass es bereits an der notwendigen vergleichbaren Interessenlage fehlt.

Die Möglichkeit der Drittschadensliquidation durch den Verband als Inhaber der Kollektivmarke ist vom Gesetzgeber in § 101 Abs. 2 MarkenG deshalb angeordnet worden, weil der Verband in aller Regel keinen eigenen Schaden erleidet. Es tritt bei der Verletzung der Kollektivmarke typischerweise ein Auseinanderfallen von Berechtigtem und Geschädigtem auf. Der Verband hat regelmäßig keinen eigenen Geschäftsbetrieb; er entfaltet keinerlei Nutzungs- und Verwertungshandlungen in Bezug auf die Kollektivmarke. Darüber hinaus verlangt er von den Mitgliedern des Verbands in aller Regel nicht einmal Lizenzgebühren. Durch eine unberechtigte Benutzung der Kollektivmarke entsteht dem Verband daher regelmäßig kein eigener wirtschaftlicher Schaden²⁷⁵.

Anders als bei dem Inhaber einer Individualmarke scheidet für den Verband mangels Erzielung von Lizenzeinnahmen der Mitglieder auch die Geltendmachung eines Schadens nach Lizenzanalogie aus. Aus diesen Gründen hat der Gesetzgeber in § 101 Abs. 2 MarkenG die Möglichkeit zur Liquidierung des Schadens der Mitglieder geschaffen.

Bei der Individualmarke sieht die Situation ganz anders aus. Der Markeninhaber vergibt - sofern er die Marke nicht sogar selbst benutzt und verwertet - zumindest Lizenzen an der Marke, so dass er in jedem Fall die Möglichkeit hat, einen eigenen Schaden im Wege der

²⁷⁴ s.u. S. 118 f.

Lizenzanalogie zu kompensieren. Das Bedürfnis für eine Drittschadensliquidation besteht hier nicht.

Abgesehen davon kann der Lizenznehmer einer Individualmarke seinen eigenen Schaden stets in Form des Beitritts zu dem vom Markeninhaber geführten Rechtsstreit gemäß § 30 Abs. 4 MarkenG geltend machen. Auch wenn der Lizenznehmer mangels entsprechender Zustimmung des Markeninhabers keinen eigenen Prozess führen kann, so ist durch die Regelung in § 30 Abs. 4 MarkenG zumindest gewährleistet, dass er seinen Schaden ersetzt erhält. Auch unter diesem Gesichtspunkt bedarf es einer zusätzlichen Drittschadensliquidation bei der Individualmarke nicht.

Mangels vergleichbarer Interessenlagen ist eine analoge Anwendung des § 101 Abs. 2 MarkenG auf die Individualmarke m.E. daher im Ergebnis abzulehnen.

²⁷⁵ Fezer, MarkenG, § 101 Rdn. 2; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 101 Rdn. 1; Ströbele/Hacker, MarkenG, § 101 Rdn. 3.

Vierter Abschnitt

Befugnisse des Lizenznehmers im Widerspruchs- oder Lösungsverfahren

A. Problemstellung

Die Eintragung einer Marke in das Markenregister kann wegen des Bestehens älterer Rechte nichtig sein. In diesem Fall kann der Inhaber einer Marke mit älterem Zeitrang gegen die Eintragung der Marke gemäß § 42 Abs. 1 MarkenG beim Patent- und Markenamt Widerspruch erheben. Der Markenlizenznehmer ist in § 42 MarkenG nicht explizit als Widerspruchsberechtigter genannt.

Ebenfalls besteht die Möglichkeit, vor den ordentlichen Gerichten gemäß § 55 Abs. 1 MarkenG Klage auf Löschung der Marke zu erheben. Nach dem Wortlaut des § 55 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist der Inhaber der in §§ 9 bis 13 MarkenG aufgeführten Rechte zur Erhebung einer solchen Löschungsklage befugt. Eine Klagebefugnis des Markenlizenznehmers ist in § 55 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ebenfalls nicht vorgesehen.

§ 30 Abs. 3 MarkenG räumt dem Lizenznehmer die Klagebefugnis im Falle der Verletzung der Marke ein. Es fragt sich, ob unter eine Verletzungsklage im Sinne des § 30 Abs. 3 MarkenG auch die Löschungsklage nach § 55 MarkenG oder der Widerspruch nach § 42 MarkenG fällt, ob aus der Vorschrift des § 30 Abs. 3 MarkenG - in direkter oder analoger Anwendung - also auch die Befugnis des Lizenznehmers zur Erhebung der Löschungsklage oder zur Durchführung des Widerspruchsverfahrens hergeleitet werden kann.

Bei der Behandlung dieses Problemkomplexes ist zwischen dem Widerspruchsverfahren nach § 42 MarkenG einerseits und der Löschungsklage nach § 55 MarkenG andererseits zu differenzieren. Es handelt sich um zwei unterschiedliche Verfahrensarten. Während der Widerspruch binnen einer Frist von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Deutschen Patent- und Markenamt zu erheben ist und ggf. nach Beschwerdeeinlegung zu einer Entscheidung des Bundespatentgerichtes führt, ist die Löschungsklage vor den ordentlichen Gerichten zu erheben.

Der Prüfungsumfang der ordentlichen Gerichte im Rahmen der Löschungsklage ist weiter gefasst als im Widerspruchsverfahren²⁷⁶. Im registerrechtlichen Widerspruchsverfahren sind eine Reihe von Fragen, die für die endgültige Berechtigung einer Eintragung bedeutsam sein können, nicht zu untersuchen²⁷⁷. Die ordentlichen Gerichte prüfen auch, ob die angemeldete Marke wegen Kollision mit einer älteren bekannten eingetragenen Marke nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, wegen unlauterer Beeinträchtigung oder Ausnutzung zu löschen ist oder wegen Kollision mit durch Benutzung erworbenen Marken, geschäftlichen Bezeichnungen und sonstigen Rechten Dritter. Im Widerspruchsverfahren werden demgegenüber gemäß § 42 Abs. 2 MarkenG nur die Kollisionsfälle der Identität oder Verwechslungsgefahr mit älteren angemeldeten, eingetragenen oder notorisch bekannten Marken (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 MarkenG) sowie der Fall des ungetreuen Agenten (§ 11 MarkenG) geprüft²⁷⁸.

Dementsprechend steht es dem Inhaber einer Marke mit älterem Zeitrang frei, die Löschungsklage neben einem Widerspruch oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens zu erheben. Die Erhebung der

²⁷⁶ Gloy, in: FS für Rowedder, S. 77, 83 f.

²⁷⁷ Lange, Markenrecht, Rdn. 3563 ff.

Löschungsklage unterliegt zudem nicht der strengen Fristenregelung des § 42 Abs. 1 MarkenG.

B. Anwendbarkeit des § 30 Abs. 3 MarkenG auf die Löschungsklage

I. Ausgangslage

Bei der Frage der Befugnis des Lizenznehmers zur Erhebung der Löschungsklage ist zunächst zu beachten, dass § 55 Abs. 2 MarkenG einen ausdrücklichen Katalog derjenigen enthält, die nach dem Willen des Gesetzgebers zur Erhebung der Löschungsklage befugt sein sollen. Der Markenlizenznehmer ist in diesem Katalog nicht aufgeführt.

Anders im Gemeinschaftsmarkenrecht: Dort wird durch Art. 55 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 42 Abs. 1 GMVO den Lizenznehmern, die von dem jeweiligen Inhaber der Marke ausdrücklich ermächtigt worden sind, die Klagebefugnis für die Löschungsklage explizit eingeräumt.

Der deutsche Gesetzgeber hat auf eine entsprechende Vorschrift im nationalen Recht verzichtet. In der amtlichen Begründung zum Markengesetz wird ausgeführt, dass es einer ausdrücklichen Klagebefugnis ermächtigter Lizenznehmer für die Löschungsklage nicht bedürfe²⁷⁹.

²⁷⁸ Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 42 Rdn. 1.

²⁷⁹ Amtl. Begr. zum MarkenG, BT-Drucks.12/6581, S. 98.

II. Auffassung des Bundesgerichtshofes

Der Bundesgerichtshof sieht für eine Differenzierung zwischen Verletzungs- und Löschungsklage dennoch keinen Anlass und wendet den Rechtsgedanken des § 30 Abs. 3 MarkenG auf die Löschungsklage an.

In dem geschilderten Ausgangsfall "MAC Dog" führt der Bundesgerichtshof aus, dass Gründe der Praktikabilität dafür sprächen, auch im Rahmen des § 55 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auf den Rechtsgedanken des § 30 Abs. 3 MarkenG zurückzugreifen. Die Begründung des Regierungsentwurfes, nach der eine ausdrückliche Regelung der Klagebefugnis des vom Markeninhaber ermächtigten Lizenznehmers für die Löschungsklage entbehrlich sei, lasse die Frage offen, ob damit lediglich auf die Möglichkeit der Prozessstandschaft verwiesen oder die Anwendung des § 30 Abs. 3 MarkenG vorausgesetzt werde²⁸⁰.

III. Kritik an der Rechtsprechung des BGH im Schrifttum

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofes ist im Schrifttum teilweise auf Kritik gestoßen.

So wird darauf abgestellt, dass der deutsche Gesetzgeber sich - anders als im Gemeinschaftsmarkenrecht - bewusst gegen eine Regelung der Klagebefugnis ermächtigter Lizenznehmer bei der Löschungsklage entschieden habe. Der Bundesgerichtshof habe sich über den Willen des Gesetzgebers hinweggesetzt. Zwar sei dies für die Praxis zu respektieren; unter dem Gesichtspunkt der Unzulässigkeit wegen

Rechtsmissbrauchs sei jedoch in den Fällen eine Korrektur vorzunehmen, in denen die dadurch an sich eröffnete Vervielfachung der Zahl der Löschungskläger (z.B. alle Lizenznehmer einer Franchisekette) zur ausschließlichen Belastung des Beklagten mit mehrfachen Prozesskosten missbraucht werde. Gegenüber der Lösung des Bundesgerichtshofes vorzugswürdig sei die Anwendung der allgemeinen Regeln über die gewillkürte Prozesstandschaft bei besonderem Interesse²⁸¹.

Vor diesem Hintergrund fragt sich, ob § 30 Abs. 3 MarkenG - direkt oder analog - tatsächlich auf die Löschungsklage angewendet werden kann.

IV. Eigener Lösungsansatz

1. Direkte Anwendung des § 30 Abs. 3 MarkenG auf die Löschungsklage?

§ 30 Abs. 3 MarkenG gilt nach seinem Wortlaut für Klagen wegen der Verletzung einer Marke. Wird Klage auf Löschung der Marke erhoben, setzt dies begriffsnotwendig ebenfalls eine Verletzung der Rechte aus der älteren Marke voraus. Die Löschung der Marke im Markenregister dient der Beseitigung der Störungsquelle. Man könnte daher annehmen, dass § 30 Abs. 3 MarkenG sich ohne weiteres auch auf die Löschungsklage bezieht.

Dagegen spricht jedoch die systematische Stellung des § 30 MarkenG im 2. Teil des Markengesetzes, der die Voraussetzungen, den Inhalt

²⁸⁰ BGHZ 138, 349, 354.

²⁸¹ Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 55 Rdn. 25.

und die Schranken des Schutzes von Marken regelt. In Abschnitt 3 sind die einzelnen Rechtsverletzungen und die daraus resultierenden Ansprüche - wie Auskunft, Unterlassung und Schadensersatz - aufgeführt. Es liegt nahe, anzunehmen, dass mit der Formulierung in § 30 Abs. 3 MarkenG "Klage wegen Verletzung einer Marke" gerade auf die im vorangegangenen Abschnitt geregelten Rechte Bezug genommen werden soll.

§ 55 MarkenG ist demgegenüber in Teil 3 des Markengesetzes enthalten; dieser Teil sieht bestimmte Verfahren in Markenangelegenheiten vor. Dort ist in Abschnitt 1 beispielsweise das Eintragungsverfahren geregelt. Die Eintragungsbewilligungsklage gemäß § 44 MarkenG kann nur vom Inhaber der Marke erhoben werden. In Abschnitt 2 ist u.a. das Teilungsverfahren geregelt. Gemäß § 46 MarkenG kann die Teilung der Eintragung ebenfalls nur vom Markeninhaber beantragt werden. In Abschnitt 3 ist dann das Lösungsverfahren vorgesehen. § 55 Abs. 2 MarkenG enthält - wie ausgeführt - einen ausdrücklichen Katalog derjenigen, die zur Erhebung der Löschungsklage befugt sind.

Dies lässt darauf schließen, dass im 3. Teil des Markengesetzes bestimmte Verfahren geregelt sind, auf die sich § 30 Abs. 3 MarkenG nicht bezieht. Andernfalls wäre es überflüssig, die Klagebefugnis in § 55 Abs. 2 MarkenG explizit zu regeln. Es spricht einiges dafür, dass diese Vorschrift als *lex specialis* der Regelung des § 30 Abs. 3 MarkenG vorgeht und diese Vorschrift daher zumindest nicht direkt auf die Löschungsklage angewendet werden kann.

Vielmehr ist anzunehmen, dass § 30 Abs. 3 MarkenG sich ausschließlich auf die Geltendmachung der in §§ 14 ff. MarkenG statuierten Rechte, insbesondere der Ansprüche auf

Auskunftserteilung, Unterlassung, Beseitigung und Schadensersatz bezieht. Die Befugnis des Lizenznehmers, auch das Lösungsverfahren im eigenen Namen durchzuführen, lässt sich aus dieser Vorschrift in direkter Anwendung nicht herleiten. Es käme allenfalls eine analoge Anwendung des § 30 Abs. 3 MarkenG auf die Löschungsklage in Betracht.

2. Analoge Anwendung des § 30 Abs. 3 MarkenG auf die Löschungsklage?

a. Allgemeine Voraussetzungen für eine Analogie

Analogie bedeutet die Übertragung der für einen oder mehrere bestimmte Tatbestände im Gesetz vorgesehenen Regelung auf einen anderen, aber rechtsähnlichen Tatbestand²⁸². Die analoge Anwendung einer Vorschrift auf einen anderen Sachverhalt setzt voraus, dass eine planwidrige Regelungslücke im Gesetz besteht und die Interessenlagen vergleichbar sind²⁸³.

Von einer planwidrigen Regelungslücke ist immer dann auszugehen, wenn der Gesetzgeber bei Erlass des Gesetzes einen bestimmten Umstand nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt hat²⁸⁴. Es muss eine dem gesetzgeberischen Plan widersprechende Lücke im Gesetz bestehen oder sich jedenfalls später durch eine Veränderung der Lebensverhältnisse ergeben haben²⁸⁵.

²⁸² Vgl. BGH, NJW 2003, 1932; BGH, NJW 2003, 2473; Larenz, Methodenlehre, S. 381; Staudinger/Coing/Honsell, BGB, Einl. zum BGB Rdn. 156.

²⁸³ BGHZ 149, 165, 174; BGH, NJW 2003, 1932.

²⁸⁴ Vgl. Larenz, Methodenlehre, S. 370 ff.; Staudinger/Coing/Honsell, BGB, Einl. zum BGB Rdn. 122.

²⁸⁵ BGH, NJW 2003, 2473.

Zudem muss der zu beurteilende Lebenssachverhalt mit dem gesetzlich geregelten Tatbestand in einer Weise vergleichbar sein, dass angenommen werden kann, der Gesetzgeber wäre bei einer Interessenabwägung zu dem gleichen Abwägungsergebnis gelangt²⁸⁶.

Sofern eine solche Gesetzeslücke gegeben ist, muss diese seitens der Gerichte aus dem Geiste des Gesetzes ausgefüllt werden. Es ist die Frage zu stellen, wie der Gesetzgeber das Problem geregelt hätte, wenn er es erkannt hätte. Eine solche ergänzende Auslegung kann zu einer ausdehnenden Anwendung einer anderen Gesetzesbestimmung auf den gesetzlich nicht geregelten Fall führen, wenn die gegebenen Interessenlagen vergleichbar sind²⁸⁷.

b. Vorliegen der Voraussetzungen im konkreten Fall

aa. Vergleichbare Interessenlagen

Die zugrunde liegenden Lebenssachverhalte sind im vorliegenden Fall der analogen Anwendung des § 30 Abs. 3 MarkenG auf die Löschungsklage nach § 55 MarkenG durchaus vergleichbar.

Es ist nicht ersichtlich, warum der Lizenznehmer, der gemäß § 30 Abs. 3 MarkenG zur Geltendmachung von Schadensersatz, Unterlassung und Beseitigung wegen der Verletzung einer Marke berechtigt ist, nicht auch berechtigt sein soll, die Löschung der Marke im Markenregister zu verlangen. Durch die wegen Bestehens älterer Rechte vernichtbare Eintragung einer Marke im Markenregister wird der

²⁸⁶ BGH, NJW 2003, 1932; Larenz, Methodenlehre, S. 381.

²⁸⁷ Vgl. Staudinger/Coing/Honsell, BGB, Einl. zum BGB Rdn. 123.

Markenlizenznehmer gleichermaßen in seinen Nutzungsrechten beeinträchtigt. Die Löschung dient der Beseitigung der Störungsquelle.

Dies wird verdeutlicht, wenn man sich Sinn und Zweck des Markenrechtes vor Augen führt. Das Markenrecht stellt ein eigentumsartig ausgestaltetes Ausschließlichkeitsrecht dar, das dem Inhaber Schutz gegen Beeinträchtigungen, insbesondere Schutz vor der Herstellung und dem Inverkehrbringen schutzrechtsverletzender (d.h. identischer oder ähnlicher) Produkte gewährt²⁸⁸.

Dabei hat das Markenrecht mehrere Funktionen. Es soll zunächst gewährleisten, dass die vom Markeninhaber vertriebenen Produkte von Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen unterschieden werden können (Herkunfts- bzw. Unterscheidungsfunktion). Die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen vom Unternehmen des Markeninhabers soll gesichert werden²⁸⁹. Auch wenn die Marke nicht die Einhaltung bestimmter Produktqualitäten verbürgt, wird ihr von den maßgeblichen Verbraucherkreisen i.d.R. Vertrauens-, Garantie- und Qualitätsfunktion zugesprochen. Der Verbraucher verbindet die Marke regelmäßig mit einer gleich bleibenden Beschaffenheit und Güte des Produkts²⁹⁰. Dementsprechend hat auch der Gesetzgeber durch Einführung der Vorschrift des § 30 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG gezeigt, dass er die Qualitätsfunktion der Marke als schutzwürdig ansieht²⁹¹. Durch diese Vorschrift wird dem Markeninhaber ermöglicht, gegen eine lizenzierte Nutzung vorzugehen, die in Bezug auf die Qualität der hergestellten Waren gegen vertragliche Bestimmungen verstößt.

²⁸⁸ Ingerl/Rohnke, MarkenG, Einl. Rdn. 6.

²⁸⁹ Beier/Krieger, GRUR Int. 1976, 125, 126; Engels, Rechtsnatur der Markenlizenz, S.22; Fezer, MarkenG, Einl. Rdn. 32; v. Gamm, GRUR 1994, 775, 777 f.; Heydt, GRUR Int. 1976, 339, 341.

²⁹⁰ Beier/Krieger, GRUR Int. 1976, 125, 126; Fezer, MarkenG, Einl. Rdn. 32.

²⁹¹ Schmieder, NJW 1994, 1241, 1244.

Die so beschriebene Funktion der Marke wird durch eine unbefugte Nutzung durch Dritte gefährdet. Durch die unbefugte Nutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens können Verwechslungen über die Herkunft des Produkts bei den maßgeblichen Verbraucherkreisen auftreten. Hat etwa eine prioritätsältere Marke einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt und verbinden die Verbraucher mit dieser Marke eine bestimmte Beschaffenheit und Qualität des Produkts, dann profitieren andere Unternehmen, die unter Verletzung des Markenschutzes ähnliche oder identische Produkte vertreiben, von Ruf und Marktstellung des prioritätsälteren Markenprodukts. Konsequenz kann zum einen sein, dass der berechnigte Markeninhaber Umsatzeinbußen zu verzeichnen hat. Zum anderen kann der Vertrieb qualitätsminderer Ware durch den das Markenrecht Verletzenden aber auch zu einer Rufschädigung führen.

Ist die identische oder ähnliche Marke, deren Benutzung eine Verletzung des prioritätsälteren Markenrechts darstellt, zudem noch im Markenregister eingetragen, begründet dies zunächst das formelle Recht des Eintragenden, die Marke für Waren und Dienstleistungen zu verwenden und diese in Verkehr zu bringen. Die Eintragung der Marke im Markenregister stellt somit die Störungsquelle dar. Der Markeninhaber hat ein berechtigtes Interesse an der Löschung der Marke.

Die Interessenlage des Lizenznehmers ist nahezu identisch. Auch der Lizenznehmer nutzt die Marke im Rechtsverkehr. Er bringt ebenfalls entsprechende Waren in den Verkehr. Durch eine unberechtigte Nutzung des Markenrechtes wird der Lizenznehmer gleichermaßen in seinen Nutzungs- und Verwertungsrechten beeinträchtigt. Der Lizenznehmer hat in aller Regel Investitionen getätigt und ist außerdem zur Zahlung von Lizenzgebühren verpflichtet. Unberechnigte Dritte, die

keine Lizenzgebühren zahlen, können die Produkte zu einem geringeren Preis anbieten. Dementsprechend hat auch der Lizenznehmer durch die unberechtigte Nutzung Umsatzeinbußen und eine Rufschädigung zu befürchten. Genau aus diesem Grund werden ihm durch § 30 Abs. 3 MarkenG Abwehransprüche eingeräumt.

Um diese Abwehransprüche effektiv und nachhaltig ausüben zu können, ist die Löschung der den Schutz verletzenden Marke im Markenregister erforderlich. Die Eintragung stellt die Störungsquelle dar. Ohne eine Löschung im Register wird sich der Verletzer des Markenrechtes stets auf sein vermeintliches Recht der eingetragenen Marke berufen. Die dem Lizenznehmer zustehenden Abwehrrechte können nur dann mit nachhaltigem Erfolg ausgeübt werden, wenn auch die Störungsquelle durch entsprechende Löschung der Marke im Markenregister beseitigt wird.

bb. Planwidrige Regelungslücke

Trotz dieser vergleichbaren Interessenlage könnte eine analoge Anwendung der Vorschrift auf die Löschungsklage jedoch deshalb auf Bedenken stoßen, weil es an einer planwidrigen Regelungslücke im Gesetz fehlen könnte.

Gegen die Annahme einer planwidrigen Regelungslücke spricht, dass der Gesetzgeber auf die Einführung der Klagebefugnis des Lizenznehmers für die Löschungsklage bewusst verzichtet hat. Das Gemeinschaftsmarkenrecht räumt in Art. 55 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 42 Abs. 1 GMVO auch dem vom Markeninhaber ermächtigten Lizenznehmer die entsprechende Antragsbefugnis ein. Der deutsche Gesetzgeber hat diese Regelung der Klagebefugnis ermächtigter

Lizenznehmer gekannt und sich bei der Löschungsklage bewusst gegen eine entsprechende Regelung im deutschen Gesetz entschieden²⁹².

Allerdings fragt sich, ob der Gesetzgeber damit der Klagebefugnis des Lizenznehmers für die Löschungsklage explizit eine Absage erteilen wollte oder diese Frage bewusst offen gelassen und der Rechtsfortbildung durch die Gerichte überlassen hat. In der amtlichen Begründung wird ausgeführt, dass es einer ausdrücklichen Regelung dazu, dass auch der Lizenznehmer klagebefugt sein könne, nicht *bedürfe*²⁹³.

Diese Formulierung lässt offen, ob der Gesetzgeber das Bedürfnis einer ausdrücklichen Regelung deshalb verneint hat, weil er dem Lizenznehmer die Klagebefugnis nicht einräumen wollte oder weil er davon ausging, dass der ausdrücklich ermächtigte Lizenznehmer ohnehin zur Klageerhebung befugt sei. Der Ausdruck "bedarf es nicht" spricht nach dem allgemeinen Wortverständnis eher dafür, dass der Gesetzgeber gar keine Notwendigkeit für eine explizite Regelung sah, da er davon ausging, die Klagebefugnis des Lizenznehmers sei ohnehin gegeben.

Zudem ist ein Motiv des Gesetzgebers, dem Lizenznehmer die Klagebefugnis für die Löschungsklage abzusprechen, nicht erkennbar. Es besteht kein praktisches Bedürfnis, zwischen Verletzungsklage einerseits und Löschungsklage andererseits zu differenzieren. Vielmehr ist anzunehmen, dass der Gesetzgeber - wie selbstverständlich - davon ausging, dass der ermächtigte Lizenznehmer ohnehin klagebefugt sei.

²⁹² Amtl. Begr. zum MarkenG, BT-Drucks.12/6581, S. 98.

²⁹³ Amtl. Begr. zum MarkenG, BT-Drucks.12/6581, S. 98.

Damit kann zwar ausgeschlossen werden, dass der Gesetzgeber dem Lizenznehmer die Klagebefugnis für die Löschungsklage absprechen wollte. Es ist jedoch noch nichts darüber gesagt, ob eine solche Klagebefugnis des Lizenznehmers analog § 30 Abs. 3 MarkenG angenommen werden kann oder nicht vielmehr auf die Regeln der gewillkürten Prozessstandschaft zurückgegriffen werden muss.

Im Falle einer Klagebefugnis analog § 30 Abs. 3 MarkenG würde der Markenlizenznehmer ein eigenes Recht zur Löschung geltend machen. Nimmt man demgegenüber eine gewillkürte Prozessstandschaft an, dann würde der Lizenznehmer ein fremdes Recht des Markeninhabers im eigenen Namen auf Grund einer entsprechenden Ermächtigung geltend machen. Da der Prozessführende in diesem Fall kein eigenes Recht geltend macht, sondern ein vom Rechtsinhaber abgeleitetes Recht, ist weitere Voraussetzung, dass er ein eigenes rechtsschutzwürdiges Interesse an der Prozessführung hat²⁹⁴.

Gegen eine analoge Anwendung des § 30 Abs. 3 MarkenG auf die Löschungsklage spricht entscheidend, dass der Gesetzgeber die Problematik bei Erlass des Gesetzes gekannt hat und daher nicht von einer planwidrigen Regelungslücke ausgegangen werden kann. Wie festgestellt, begründet § 30 Abs. 3 MarkenG ein eigenes Recht des Lizenznehmers; aus dieser Vorschrift ergibt sich seine Aktivlegitimation für die Erhebung der Verletzungsklage. Hätte der Gesetzgeber dem Lizenznehmer für die Löschungsklage eine entsprechend starke Rechtsposition einräumen wollen, dann hätte er den Lizenznehmer in den Katalog des § 55 Abs. 2 MarkenG aufgenommen. Der Verweis in der amtlichen Begründung darauf, dass es einer ausdrücklichen Regelung der Klagebefugnis ermächtigter Lizenznehmer nicht bedürfe,

²⁹⁴ BGHZ 4, 153, 165; 92, 347, 349; 96, 151, 152; 100, 217, 218; BGH, NJW-RR 1988, 126, 127; BGH, NJW 1989, 1932, 1933; BGH, NJW 1990, 1117.

spricht vielmehr dafür, dass der Gesetzgeber davon ausging, der entsprechend ermächtigte Lizenznehmer sei ohnehin als Prozessstandschafter klagebefugt.

Insofern unterscheidet sich das deutsche Recht von der Gemeinschaftsmarkenverordnung, die eine entsprechende Antragsbefugnis ausdrücklich auch dem vom Markeninhaber ermächtigten Lizenznehmer einräumt. In der Gemeinschaftsmarkenverordnung war eine solche ausdrückliche Regelung erforderlich, da das Gemeinschaftsmarkenrecht eine gewillkürte Prozessstandschaft nicht kennt. Im deutschen Recht kann der Markeninhaber den Lizenznehmer jedoch ohne weiteres zur Erhebung der Löschungsklage analog § 185 BGB ermächtigen. Es ist anzunehmen, dass der Gesetzgeber diese Konstellation im Blick hatte, als er auf die Übernahme der Regelung aus der Gemeinschaftsmarkenverordnung verzichtete.

Der Gesetzgeber ging also offenbar von einer Prozessführungsbefugnis des Lizenznehmers kraft Ermächtigung analog § 185 BGB aus. Diese Feststellung schließt im Ergebnis eine analoge Anwendung des § 30 Abs. 3 MarkenG auf die Löschungsklage mangels planwidriger Regelungslücke aus. Der Markenlizenznehmer könnte allenfalls in gewillkürter Prozessstandschaft die Löschungsklage erheben.

3. Klagebefugnis des Lizenznehmers auf Grund gewillkürter Prozessstandschaft

a. Eigenes schutzwürdiges Interesse

Die gewillkürte Prozessstandschaft setzt neben einer Ermächtigung durch den Markeninhaber voraus, dass ein eigenes schutzwürdiges Interesse des Lizenznehmers gegeben ist²⁹⁵.

Ein rechtsschutzwürdiges Eigeninteresse an der Prozessführung ist gegeben, wenn die Entscheidung Einfluss auf die eigene Rechtslage des Prozessführungsbefugten hat.

Da der Lizenznehmer ein Nutzungsrecht an der Marke besitzt und daher genauso wie der Markeninhaber ein berechtigtes Interesse daran hat, dass eine den Schutz der Marke verletzende Eintragung im Markenregister gelöscht wird, hat die Entscheidung über die Löschung der Marke regelmäßig auch Einfluss auf seine eigene Rechtsposition. Ein rechtsschutzwürdiges Interesse des Lizenznehmers dürfte daher in aller Regel gegeben sein.

²⁹⁵ BGHZ 4, 153, 165; 92, 347, 349; 96, 151, 152; 100, 217, 218; BGH, NJW-RR 1988, 126, 127; BGH, NJW 1989, 1932, 1933; BGH, NJW 1990, 1117.

b. Wegfall der Schutzwürdigkeit - Abwendung des Missbrauchsrisikos

Die Schutzwürdigkeit des Interesses entfällt, wenn die Belange des Prozessgegners durch die gewillkürte Prozessstandschaft in unbilliger Weise beeinträchtigt werden²⁹⁶. Die im Schrifttum geäußerten Bedenken zu einer missbräuchlichen Geltendmachung der Rechte ließen sich durch die Anwendung der Regeln über die gewillkürte Prozessstandschaft daher ausschließen.

Hat nämlich bereits einer von mehreren Lizenznehmern einer Franchisekette Löschungsklage erhoben, dann besteht für die anderen Lizenznehmer kein schutzwürdiges Interesse mehr, ebenfalls Löschungsklage in gewillkürter Prozessstandschaft zu erheben. Dadurch würde vermieden, dass sich durch eine missbräuchliche Verwendung der Rechte die Prozesskosten des Gegners erhöhen.

Allerdings fragt sich in dem Zusammenhang, ob es einer derartigen Abwendung des Missbrauchsrisikos - wie es von Teilen der Literatur befürchtet wird - tatsächlich bedarf. Voraussetzung dafür ist jedenfalls, dass dem Verletzer des Markenrechtes durch eine Mehrfachinanspruchnahme überhaupt konkrete Nachteile in einem Umfang entstehen, dass dies eine Einschränkung der Klagerechte der betroffenen Lizenznehmer erforderlich macht. Angeführt wird hier in erster Linie die Gefahr, dass sich der Verletzer mehrerer Prozesse und der damit verbundenen Kostenerstattungsansprüche der Lizenznehmer gegenüber sieht.

²⁹⁶ BGHZ 96, 151, 155; BGH, NJW-RR 1988, 126, 127; BGH, NJW 1989, 1932, 1933; BGH, NJW 1990, 1117.

Wie bereits oben festgestellt²⁹⁷, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zur vergleichbaren Situation im Wettbewerbsrecht die Verfolgung ein und desselben Wettbewerbsverstoßes durch mehrere Unterlassungsgläubiger aber grundsätzlich nicht zu beanstanden, selbst wenn dem Verletzer auf diese Art und Weise höhere Kosten entstehen²⁹⁸. Die Grenze zum Missbrauch soll erst dann überschritten sein, wenn das Verhalten der Beteiligten den Schluss nahe legt, dass die Mehrfachinanspruchnahme primär dazu dient, dem Verletzer durch die höheren Kosten Schaden zuzufügen²⁹⁹.

Die Grenze zur Schutzwürdigkeit des Verletzers ist daher überschritten, wenn dieser in rechtsmissbräuchlicher Weise mit einer Vielzahl von Prozessen und damit einhergehender zusätzlicher Verfahrenskosten überzogen wird. Da vor diesem Hintergrund eine missbräuchliche Mehrfachinanspruchnahme, die zu einem Schutzbedürfnis des Verletzers führt, jedenfalls nicht auszuschließen ist, scheint es durchaus sinnvoll, nach Möglichkeiten zur Abwehr des Missbrauchsrisikos zu suchen. Es fragt sich jedoch, ob die im Schrifttum vorgeschlagene Vorgehensweise entsprechend den Regeln der gewillkürten Prozesstandschaft die einzige mögliche Alternative darstellt.

Wie bereits erläutert³⁰⁰, lässt sich das Problem der missbräuchlichen Mehrfachinanspruchnahme auch unter Anknüpfung an den - auch im Verfahrensrecht geltenden - Grundsatz von Treu und Glauben aus § 242 BGB lösen, indem eingewandt wird, dass die Geltendmachung

²⁹⁷ s.o. S. 39.

²⁹⁸ BGH, GRUR 1994, 307, 308; BGH, GRUR 2000, 1089, 1090; BGH, GRUR 2001, 82; BGH, GRUR 2002, 979, 980.

²⁹⁹ BGH, GRUR 1994, 307, 308; BGH, GRUR 2000, 1089, 1090; BGH, GRUR 2001, 82.

³⁰⁰ s.o. S. 40 f.

einer formal bestehenden Rechtsposition unzulässig ist, wenn der Berechtigte keine schutzwürdigen Interessen verfolgt³⁰¹.

Der in Anspruch genommene Dritte ist durch diesen Grundsatz von Treu und Glauben hinreichend geschützt. Das im Schrifttum vertretene Argument, die Anwendung der Regeln zur gewillkürten Prozessstandschaft sei zur Abwendung des Missbrauchsrisikos erforderlich, verfängt damit nicht.

Diese Feststellung ändert im Ergebnis allerdings nichts daran, dass eine analoge Anwendung des § 30 Abs.3 MarkenG auf die Löschungsklage mangels planwidriger Regelungslücke nicht in Betracht kommt. Auch wenn eine Analogie aus pragmatischen Gründen zu begrüßen wäre und es einer Anwendung der Regeln der gewillkürten Prozessstandschaft zur Abwendung eines etwaigen Missbrauchsrisikos nicht bedarf, ist entscheidend, dass der BGH sich mit der Analogie über den Willen des Gesetzgebers hinwegsetzt. Nach dem gesetzgeberischen Willen ist eine analoge Anwendung des § 30 Abs. 3 MarkenG auf die Löschungsklage ausgeschlossen. Es bedarf hier eines Rückgriffs auf die gewillkürte Prozessstandschaft, auch wenn damit keinerlei Vorteile verbunden sind was die Abwendung des Missbrauchsrisikos anbelangt.

4. Zwischenergebnis

Festzuhalten ist damit, dass gegen die vom Bundesgerichtshof vorgenommene analoge Anwendung des § 30 Abs. 3 MarkenG auf die Löschungsklage der ausdrückliche Wille des Gesetzgebers spricht. Zwar stellt die analoge Anwendung des § 30 Abs. 3 MarkenG einen für

³⁰¹ Boecken/Krause, NJW 1987, 420, 421.

die Praxis pragmatischen Lösungsweg dar, aus dogmatischer Sicht und unter Berücksichtigung des gesetzgeberischen Willens ist diese Auffassung jedoch nicht vertretbar. Es ist vielmehr anzunehmen, dass der Gesetzgeber davon ausging, der Lizenznehmer sei zur Erhebung der Löschungsklage in gewillkürter Prozessstandschaft befugt.

C. Anwendbarkeit des § 30 Abs.3 MarkenG im Widerspruchsverfahren

I. Ausgangslage

Die gleiche Problematik stellt sich im Widerspruchsverfahren; auch hier sieht das Gesetz in § 42 Abs. 1 MarkenG lediglich eine Widerspruchsbefugnis des Markeninhabers vor. Im Gemeinschaftsmarkenrecht ist demgegenüber in Art. 42 Abs. 1 lit. a GMVO auch die Widerspruchsbefugnis des vom prioritätsälteren Markeninhabers ermächtigten Lizenznehmers für das Widerspruchsverfahren nach Art. 8 Abs. 1 und 5 GMVO vorgesehen. Der Gesetzgeber hat im nationalen Recht wiederum auf eine vergleichbare Regelung verzichtet.

Es fragt sich vor diesem Hintergrund erneut, ob aus § 30 Abs. 3 MarkenG - in direkter oder analoger Anwendung - nicht auch die Widerspruchsbefugnis des Lizenznehmers hergeleitet werden kann oder ggf. auf die Regeln der gewillkürten Prozessstandschaft zurück gegriffen werden muss.

II. Meinungsstand

Unter der Rechtslage des Warenzeichenrechtes wurde allgemein angenommen, dass der entsprechend ermächtigte Lizenznehmer das Widerspruchsrecht im Wege der Prozessstandschaft geltend machen konnte³⁰². Auch unter der Geltung des Markenrechtes wurde in Fortführung dieser Rechtsprechung die Führung des Widerspruchsverfahrens durch einen Lizenznehmer in gewillkürter Prozessstandschaft anerkannt³⁰³.

Ob auch eine eigene Widerspruchsbefugnis des Lizenznehmers in Anlehnung an § 30 Abs. 3 MarkenG besteht, ist bislang höchstrichterlich noch nicht entschieden worden. Während dies in der Vergangenheit im Hinblick auf den Gesetzeswortlaut nicht angenommen wurde, gibt die ergangene Entscheidung des BGH in unserem Ausgangsfall³⁰⁴ nunmehr jedenfalls Anlass zu zweifeln, ob nicht der BGH konsequenterweise auch eine generelle Widerspruchsbefugnis des Lizenznehmers bei Zustimmung des Lizenzgebers bejahen würde. Im Schrifttum wurde dieser Gedanke bereits aufgegriffen und eine Widerspruchsbefugnis des mit Zustimmung des Lizenzgebers handelnden Lizenznehmers befürwortet mit der Begründung, dass eine Ungleichbehandlung von Widerspruch und Löschungsklage noch weniger sachlich zu rechtfertigen sei³⁰⁵.

Das Bundespatentgericht ist in seiner oben zitierten Entscheidung³⁰⁶ nicht so weit gegangen und hat die Entscheidung des BGH lediglich zum Anlass dafür genommen, die Befugnis des Lizenznehmers im

³⁰² BGH, GRUR 1967, 294, 295.

³⁰³ BPatG, GRUR 2000, 815; Fezer, MarkenG, § 42 Rdn. 2a; Fink, in: Fezer, Markenpraxis, Bd. 1, Teil 1 Rdn. 371; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 42 Rdn. 10.

³⁰⁴ BGHZ 138, 349.

³⁰⁵ Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 42 Rdn. 11.

³⁰⁶ BPatG, GRUR 2000, 815.

Widerspruchsverfahren jedenfalls unter den strengeren Voraussetzungen der gewillkürten Prozesstandschaft zuzulassen. Dieser Auffassung hat sich auch *Brandi-Dohrn* angeschlossen, der - allerdings ohne nähere Begründung - ausführt, dass der Lizenznehmer mit Zustimmung des Lizenzgebers im Wege der gewillkürten Prozesstandschaft auch Widerspruch nach § 42 MarkenG gegen eine jüngere Anmeldung einlegen könne³⁰⁷.

III. Eigene Auffassung

1. Keine direkte Anwendung des § 30 Abs. 3 MarkenG im Widerspruchsverfahren

Eine Widerspruchsbefugnis des Lizenznehmers analog § 30 Abs. 3 MarkenG setzt zunächst begriffsnotwendig wiederum voraus, dass zumindest eine direkte Anwendung des § 30 Abs.3 MarkenG im Widerspruchsverfahren ausgeschlossen werden kann. In dem Zusammenhang kann auf das oben Gesagte³⁰⁸ verwiesen werden.

Wie festgestellt³⁰⁹, spricht angesichts der systematischen Stellung des § 30 Abs. 3 MarkenG einiges dafür, dass diese Vorschrift sich auf die in dem vorangegangenen Abschnitt geregelten Verletzungshandlungen bezieht und jedenfalls nicht direkt auf die speziellen Verfahren im 3. Teil des Markengesetzes angewendet werden kann, wo auch das Widerspruchsverfahren angesiedelt ist.

³⁰⁷ Brandi-Dohrn, in: Schultz, Markenrecht, § 30 Rdn. 44.

³⁰⁸ s.o. S. 116 ff.

³⁰⁹ s.o. S. 116 ff.

2. Widerspruchsbefugnis des Lizenznehmers analog § 30 Abs. 3 MarkenG oder auf Grund gewillkürter Prozessstandschaft?

Eine analoge Anwendung des § 30 Abs. 3 MarkenG im Widerspruchsverfahren ist ebenfalls Bedenken ausgesetzt.

Zwar mag man erneut von vergleichbaren Interessenlagen ausgehen, es stellt sich aber auch hier - genau wie bei der Löschungsklage - die Frage, ob angesichts der Tatsache, dass der Gesetzgeber die entsprechende Regelung im Gemeinschaftsmarkenrecht gekannt hat, von einer planwidrigen Regelungslücke ausgegangen werden kann. Auch insofern kann auf die obigen Feststellungen verwiesen werden³¹⁰. In Bezug auf das Widerspruchsverfahren ist ebenfalls anzunehmen, dass der Gesetzgeber bewusst auf die Einführung einer eigenen Widerspruchsbefugnis des Lizenznehmers verzichtet hat, da er davon ausging, dass der entsprechend ermächtigte Lizenznehmer ohnehin zur Widerspruchserhebung als Prozessstandschafter befugt sei. Es mangelt an einer planwidrigen Regelungslücke.

Zudem ist fraglich, ob überhaupt ein praktisches Bedürfnis besteht, eine eigene Widerspruchsbefugnis des Lizenznehmers zu begründen. Selbst wenn man eine solche in Anlehnung an § 30 Abs. 3 MarkenG annehmen wollte, so wäre stets die Zustimmung des Markeninhabers erforderlich. Liegt aber eine solche Zustimmung vor, so sind in aller Regel auch die Voraussetzungen der gewillkürten Prozessstandschaft erfüllt. An die Ermächtigung werden keine hohen Anforderungen gestellt. So hat das Bundespatentgericht beispielsweise eine als "Vollmacht" bezeichnete Erklärung der Markeninhaberin als ausreichend erachtet. Die rechtliche Bewertung einer solchen Erklärung werde nicht durch die gewählte Bezeichnung bestimmt, sondern durch

den im Wege der Auslegung zu ermittelnden erkennbaren objektiven Erklärungswert sowie durch den auf Grund der sonstigen Prozessklärungen erkennbaren Willen der Parteien, die Prozessführung der Lizenznehmerin zu übertragen³¹¹.

Darüber hinaus dürfte auch die weitere Voraussetzung der Prozesstandschaft - das eigene schutzwürdige Interesse des Lizenznehmers - in aller Regel gegeben sein, da der Lizenznehmer - wie festgestellt³¹² - durch eine die prioritätsältere Marke verletzende Eintragung selbst in seinem Nutzungsrecht an der Marke beeinträchtigt ist.

Im Gegensatz zum Verfahren vor den ordentlichen Gerichten hat die Frage, ob der Widerspruch auf Grund eigenen oder fremden Rechts erhoben wird, im registerrechtlichen Verfahren aber keine weitreichenden Konsequenzen. Die Einlegung des Widerspruchs führt dazu, dass das Patent- und Markenamt von sich aus zu prüfen hat, ob der angemeldeten Marke prioritätsältere Rechte entgegenstehen. Es gilt der Amtsermittlungsgrundsatz.

Darüber hinaus besteht im Widerspruchsverfahren nicht das gleiche Schutzbedürfnis für den Verfahrensgegner. Anders als im zivilprozessualen Verfahren kommt im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren eine Kostenerstattungspflicht der unterlegenen Partei nur in Ausnahmefällen aus Billigkeitsgründen in Betracht. Dementsprechend besteht keine Gefahr der rechtsmissbräuchlichen Mehrfachinanspruchnahme.

³¹⁰ s.o. S. 122 ff.

³¹¹ BPatG, GRUR 2000, 815.

³¹² s.o. S. 126.

Im Ergebnis spielt es im registerrechtlichen Verfahren also keine Rolle, ob der Widerspruch auf Grund einer eigenen Widerspruchsbefugnis erhoben wird oder auf Grund gewillkürter Prozessstandschaft. Da die Annahme einer eigenen Widerspruchsbefugnis analog § 30 Abs. 3 MarkenG mangels planwidriger Regelungslücke erheblichen Bedenken ausgesetzt ist, ist der letztgenannten Auffassung den Vorzug zu geben.

3. Zwischenergebnis

Nach alledem kann in Übereinstimmung mit der Entscheidung des Bundespatentgerichtes vom 21.10.1999³¹³ allenfalls davon ausgegangen werden, dass der Lizenznehmer als Prozessstandschafter widerspruchsbefugt ist.

³¹³ BPatG, GRUR 2000, 815.

Fünfter Abschnitt

Übernahme eines anhängigen Verfahrens im Wege des Parteiwechsels

Ist nun festgestellt, dass der Lizenznehmer gemäß § 30 Abs. 3 MarkenG die Verletzungsklage im eigenen Namen erheben kann und zumindest in gewillkürter Prozessstandschaft auch Widerspruch einlegen und Löschungsklage erheben kann, so fragt sich des weiteren, ob der Lizenznehmer auch befugt ist, in einem bereits anhängigen, vom Markeninhaber eingeleiteten Verfahren die Prozessführung zu übernehmen.

Diese Frage kann insbesondere dann relevant werden, wenn der Markeninhaber das Verfahren zwar in Gang gesetzt hat, aus wirtschaftlichen Gründen dann aber kein Interesse mehr an der weiteren Rechtsverfolgung hat, weil bspw. ein räumlich beschränkter Markt betroffen ist, in welchem ausschließlich der Lizenznehmer agiert. In diesem Fall kann es für beide Lizenzvertragsparteien von Interesse sein, dass der Lizenznehmer das bereits anhängige Verfahren weiterführt. Ob dies möglich ist, beurteilt sich anhand der Frage der Zulässigkeit des Parteiwechsels.

A. Parteiwechsel im Verfahren vor den ordentlichen Gerichten

Im Rahmen der Verletzungs- und der Löschungsklage, die vor den ordentlichen Gerichten zu erheben sind, beurteilt sich die Zulässigkeit des Parteiwechsels anhand der Regelungen der Zivilprozessordnung³¹⁴.

³¹⁴ Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 28 Rdn. 12.

Dabei ist zunächst zu unterscheiden zwischen einem gewillkürten Parteiwechsel und einem solchen, der kraft Rechtsnachfolge eintritt. Während der gewillkürte Parteiwechsel einzig und allein auf dem Willen der Lizenzvertragsparteien beruht, tritt der gesetzliche Parteiwechsel unabhängig vom Willen der Beteiligten kraft Rechtsnachfolge ein.

Im Falle der Übernahme des Verfahrens durch einen Lizenznehmer kommt lediglich ein gewillkürter Parteiwechsel in Betracht, da der Lizenznehmer nicht Rechtsnachfolger des Markeninhabers ist, sondern lediglich Nutzungs- und Verwertungsberechtigter. Da jedoch die Regelungen zum gesetzlichen Parteiwechsel u.U. entsprechend auf den gewillkürten Parteiwechsel anzuwenden sind, gilt es, diesen Fall der Rechtsnachfolge zunächst kurz zu skizzieren.

I. Gesetzlicher Parteiwechsel

Im Falle des nicht gewillkürten, sondern gesetzlichen Parteiwechsels durch Rechtsnachfolge findet sich eine ausdrückliche Bestimmung in § 265 Abs. 2 S. 2 ZPO.

Danach ist die Zulässigkeit des Parteiwechsels davon abhängig, dass sowohl die bisherige Partei, als auch der Prozessgegner zustimmen. Ohne Zustimmung des Gegners ist der Rechtsnachfolger nicht berechtigt, den Prozess anstelle des bisherigen Rechtsinhabers zu übernehmen. Die Zustimmung des Prozessgegners kann in diesem Fall nicht dadurch ersetzt werden, dass das Gericht den Parteiwechsel für

sachdienlich erachtet³¹⁵. Vielmehr bleibt der bisherige Rechtsinhaber bei fehlender Zustimmung Beteiligter des Prozesses.

II. Gewillkürter Parteiwechsel

1. Einverständnis auf Klägerseite

In Bezug auf den gewillkürten Parteiwechsel existiert keine ausdrückliche gesetzliche Bestimmung. Mangels gesetzlicher Regelung sind die Voraussetzungen, unter denen im zivilrechtlichen Verfahren ein gewillkürter Parteiwechsel auf Klägerseite zulässig ist, im Einzelnen umstritten.

Einigkeit besteht aber zumindest weitestgehend darin, dass sowohl der alte als auch der neue Kläger dem Wechsel zustimmen müssen³¹⁶. Es sind also Parteiwechselerklärungen des ausscheidenden und des eintretenden Klägers erforderlich, da niemand gezwungen werden kann, gegen seinen Willen ein Verfahren aufzunehmen oder aus seiner Parteirolle gedrängt zu werden und so seinen Rechtsschutzanspruch zu verlieren³¹⁷.

³¹⁵ BGH, NJW 1988, 3209; BGH, NJW 1996, 2799.

³¹⁶ BGHZ 65, 264, 268 m.w.N.; OLG München, NJW-RR 1998, 788.

³¹⁷ Kohler, JuS 1993, 315, 316.

2. Einverständnis auf Beklagtenseite oder Sachdienlichkeit?

a. Auffassung des Bundesgerichtshofes: Ersetzung der Zustimmung durch Sachdienlichkeit

Des Weiteren ist streitig, ob der Parteiwechsel in Analogie zu § 265 Abs. 2 S. 2 ZPO zu behandeln ist und deshalb immer der Zustimmung des Beklagten bedarf oder in Anlehnung an den Rechtsgedanken des § 263 ZPO der Wechsel auf Klägerseite auch dann zuzulassen ist, wenn das Gericht diesen als sachdienlich erachtet.

Letzteres wird vom Bundesgerichtshof in ständiger Rechtsprechung zumindest für den Klägerwechsel in der ersten Instanz vertreten³¹⁸. Dabei komme es für die Bestimmung der Sachdienlichkeit auf die objektiv zu bewertenden Interessen beider Parteien sowie der Rechtspflege an. Der Parteiwechsel sei dann sachdienlich, wenn die Erledigung des Prozesses nicht verzögert werde und der bisherige Prozessstoff vollständig verwertet werden könne.

b. Gegenteilige Ansicht im Schrifttum

Im Schrifttum wird dagegen überwiegend zumindest nach mündlicher Verhandlung zur Hauptsache verlangt, dass der Beklagte dem Klägerwechsel entsprechend § 269 Abs. 1 ZPO ebenfalls zustimmt, da er auch nur unter diesen Voraussetzungen eine Klagerücknahme verhindern könne³¹⁹. Eine Parteiänderung allein kraft Zulassung als sachdienlich wird im Schrifttum dagegen abgelehnt. Die Zustimmung eines Beteiligten könne nur ausnahmsweise dann entfallen, wenn und

³¹⁸ BGHZ 65, 264, 268 m.w.N.; BGH, NJW 1988, 128; BGH, NJW 1996, 2799 m.w.N.

soweit dessen Interessen als nicht schutzbedürftig und schutzwürdig gelten³²⁰.

c. Eigene Auffassung

aa. Annäherung an die BGH-Rechtsprechung im Schrifttum

Die unterschiedlichen Auffassungen der Rechtsprechung und des Schrifttums, ob der gewillkürte Parteiwechsel nur mit Zustimmung des Beklagten zuzulassen ist oder die fehlende Zustimmung auch unter den Voraussetzungen der Sachdienlichkeit ersetzt werden kann, sind zwischenzeitlich eher akademischer Natur. In der Praxis werden die Auffassungen wohl nur in seltenen Fällen zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangen, da sich die Ansichten weitgehend angenähert haben.

Im Schrifttum wird eine Ersetzung der Zustimmung des Beklagten im Falle der Sachdienlichkeit zwar rigoros abgelehnt. Andererseits werden aber an das Vorliegen der Zustimmung nur geringe Anforderungen gestellt. So muss nach Ansicht der Literatur die Zustimmung nicht ausdrücklich erklärt werden, sondern kann entsprechend § 267 ZPO auch konkludent durch rügelose Einlassung erfolgen. Zudem werden selbst für den regelmäßigen Fall, dass der Beklagte die Zustimmung explizit verweigert, Ausnahmen vom Erfordernis der Zustimmung gemacht: Eine Zustimmung zum Parteiwechsel ist überhaupt nicht erforderlich, wenn eine mündliche Verhandlung noch nicht stattgefunden hat. Auch ist die Zustimmung entbehrlich, wenn die

³¹⁹ Franz, NJW 1972, 1743, 1744; Heinrich, Gewillkürte Parteiwechsel, S. 90 ff.; Henckel, Parteilehre und Streitgegenstand, S. 219; Lüke, in : Münchener Komm-ZPO, § 263 Rdn. 67 ff.; Thomas/Putzo, ZPO, Vorb. § 50 Rdn. 15 m.w.N.; a.A.: Roth, NJW 1988, 2977, 2984.

³²⁰ Henckel, Parteilehre und Streitgegenstand, S. 215 ff.

Interessen des Beklagten, die Zustimmung zu verweigern, nicht schutzbedürftig und schutzwürdig sind.

Es fragt sich vor diesem Hintergrund, ob die Schutzwürdigkeit der Interessen des Beklagten nicht immer dann zu verneinen ist, wenn der Parteiwechsel sachdienlich ist. In vielen Fällen wird praktisch das gleiche Ergebnis zu erzielen sein.

bb. Vergleich zur Situation bei Klagerücknahme

Ein Vergleich zu der in § 269 ZPO für die Klagerücknahme geregelten Sachlage könnte Aufschluss bringen. Gemäß § 269 ZPO ist eine Klagerücknahme nach mündlicher Verhandlung nur mit Zustimmung des Beklagten zulässig. Unter Verweis auf eine analoge Anwendung dieser Vorschrift wird bekanntlich im Schrifttum für den gewillkürter Klägerwechsel ebenfalls die Zustimmung des Beklagten verlangt.

Allerdings unterscheidet sich die Klagerücknahme insofern von einem Klägerwechsel, als hier das Prozessrechtsverhältnis gänzlich beendet wird und eine Entscheidung über den Streitgegenstand nicht mehr erfolgt. Der Kläger hat im Falle einer Klagerücknahme aber die Möglichkeit, das Verfahren erneut anhängig zu machen, so dass für den Beklagten die Gefahr besteht, wiederum mit einer Klageerhebung konfrontiert zu werden. Daraus resultiert zumindest nach einer Einlassung des Beklagten in der mündlichen Verhandlung sein berechtigtes Interesse, dass über den erhobenen Anspruch entschieden wird und damit einhergehend das Erfordernis seiner Zustimmung zur Klagerücknahme.

Der Klägerwechsel führt indes nicht zu einer Beendigung des Verfahrens. Er hat lediglich zur Folge, dass der bisherige Kläger aus dem Prozess ausscheidet. Der neue Kläger führt das Verfahren weiter; über den erhobenen Anspruch wird entschieden. Die Interessenlage des Beklagten ist nicht mit derjenigen im Falle der Klagerücknahme identisch.

Soweit der bisherige Prozessstoff verwertet werden kann, die Erledigung des Rechtsstreits nicht verzögert wird und ein neuer Prozess vermieden wird, mithin die Voraussetzungen der Sachdienlichkeit gegeben sind, ist kein Grund ersichtlich, warum es auf die Zustimmung des Beklagten ankommen soll. Vielmehr wäre die Verweigerung der Zustimmung in den meisten Fällen als rechtsmissbräuchlich anzusehen, so dass der Parteiwechsel auch nach der im Schrifttum vertretenen Auffassung zuzulassen wäre.

cc. Vorteile der Sachdienlichkeit

Das Erfordernis der Sachdienlichkeit ist im Gegensatz zur Frage der rechtsmissbräuchlichen Verweigerung der Zustimmung aber praktikabler. Es wird hier nicht einseitig danach gefragt, ob der Beklagte ein schutzwürdiges Interesse daran hat, die Zustimmung zu verweigern. Vielmehr wird auch auf die Interessen der Rechtspflege abgestellt, ob insbesondere der bisherige Prozessstoff verwertbar ist und ein neues Verfahren vermieden wird. Dies ist bereits aus Gründen der Prozessökonomie zu begrüßen.

3. Zwischenergebnis

Festzuhalten ist damit, dass der in der Rechtsprechung vertretenen Auffassung, wonach im Falle des gewillkürten Klägerwechsels die fehlende Zustimmung des Beklagten unter den Voraussetzungen der Sachdienlichkeit ersetzt werden kann, zuzustimmen ist.

B. Parteiwechsel im Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren

I. Parteiwechsel durch Rechtsnachfolge

Für den Fall der Rechtsnachfolge findet sich im Markengesetz eine Regelung in § 28 Abs. 2 MarkenG. Danach kann der Rechtsnachfolger im Widerspruchs- oder Beschwerdeverfahren seine Ansprüche dann geltend machen, wenn dem Patentamt der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs zugegangen ist.

Nicht einheitlich wurde in der Vergangenheit die Frage beantwortet, ob neben einer solchen Anzeige auch die Zustimmung des Widerspruchsgegners erforderlich ist.

1. Frühere Auffassung des Bundespatentgerichts: Parteiwechsel unabhängig von Zustimmung des Gegners

In dem Zusammenhang hatte das Bundespatentgericht im Jahre 1996 noch die Auffassung vertreten, dass die im Zivilprozess angewandten Regeln zur Zulässigkeit des Parteiwechsels mit dem Grundgedanken

des § 28 Abs. 2 MarkenG unvereinbar seien³²¹. Das markenrechtliche Widerspruchsverfahren unterscheide sich wesentlich von dem auf die jeweiligen Parteien bezogenen Zivilprozessverhältnis. Gegenstand des registerrechtlichen Widerspruchsverfahrens sei nicht der Angriff auf eine bestimmte Person, sondern die Frage, ob ein Ausschließlichkeitsrecht in das Register eingetragen oder nach seiner Eintragung wieder gelöscht werden kann. Der Widerspruch richte sich nicht gegen eine Person, sondern gegen ein Recht, wobei die Person des Inhabers des Rechts für den anderen Verfahrensbeteiligten von nachrangiger Bedeutung sei³²².

Dementsprechend wurde der Verfahrenseintritt eines Rechtsnachfolgers des Widersprechenden selbst dann zugelassen, wenn der Anmelder diesem Parteiwechsel nicht zugestimmt hatte.

2. Gegenteilige Auffassung des Bundesgerichtshofes

Dem ist der Bundesgerichtshof in der sog. "Sanopharm"-Entscheidung vom 02.07.1998 entgegengetreten. In dem entschiedenen Fall hatte die Widerspruchsgegnerin sich mit einem Wechsel des Inhabers der Widerspruchsmarke im laufenden Verfahren nicht einverstanden erklärt. Das Bundespatentgericht hatte jedoch die Ansicht vertreten, dass die im Laufe des Verfahrens eingetragene neue Inhaberin der Widerspruchsmarke unabhängig von der Zustimmung der Inhaberin der angemeldeten Marke Verfahrensbeteiligte geworden sei.

Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin gelangte die Sache zum Bundesgerichtshof. Dieser hat ausgeführt, dass auch das

³²¹ BPatGE 37, 75, 76.

³²² BPatGE 37, 75, 76.

markenrechtliche Widerspruchsverfahren ein echtes Streitverfahren sei, das durch die Verhandlungsmaxime und die Dispositionsfreiheit der Parteien gekennzeichnet sei. Es weise keine solchen verfahrensrechtlichen Besonderheiten auf, die der gemäß § 82 Abs. 2 S. 1 MarkenG gebotenen entsprechenden Anwendung der Vorschriften der Zivilprozessordnung entgegenstünden. Die Sachlegitimation habe trotz § 28 MarkenG keinen Einfluss auf die prozessuale Verfahrensbeteiligung. Die in §§ 265, 66 ff. ZPO enthaltenen Verfahrensregeln fänden vielmehr auch im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren Anwendung. Kein Verfahrensbeteiligter brauche einen Wechsel der gegnerischen Partei hinzunehmen³²³.

3. Stellungnahme und Kritik

Die vom Bundesgerichtshof vertretene Auffassung ist in gewisser Weise inkonsequent und berücksichtigt nicht die Unterschiede zwischen Streitverfahren einerseits und Registerverfahren andererseits.

Entgegen der Ansicht des Bundesgerichtshofes unterscheidet sich das registerrechtliche Widerspruchsverfahren sehr wohl von dem zivilprozessualen Streitverfahren. Im markenrechtlichen Registerverfahren gilt der Amtsermittlungsgrundsatz. Ist das Verfahren einmal eingeleitet, hat das Deutsche Patent- und Markenamt grundsätzlich von sich aus umfassend zu prüfen, ob der angemeldeten Marke prioritätsältere Rechte entgegenstehen.

Der Person des Widerspruchsführers kommt damit untergeordnete Bedeutung zu. Der vom Bundespatentgericht vertretenen Auffassung,

³²³ BGH, GRUR 1998, 940, 941.

dass hier in erster Linie das registrierte Recht im Vordergrund stehe, ist zuzustimmen.

Darüber hinaus besteht im Widerspruchsverfahren nicht das gleiche Schutzbedürfnis für den Verfahrensgegner. Anders als im zivilprozessualen Verfahren kommt im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren eine Kostenerstattungspflicht der unterlegenen Partei nämlich nur in Ausnahmefällen aus Billigkeitsgründen in Betracht. Dementsprechend besteht regelmäßig kein berechtigtes Interesse des Verfahrensgegners, die Zustimmung zum Parteiwechsel von der Erwägung hinsichtlich der Durchsetzbarkeit des Kostenerstattungsanspruchs abhängig zu machen.

Vor diesem Hintergrund sprechen die besseren Argumente dafür - wie ursprünglich vom Bundespatentgericht vertreten - im Falle des gesetzlichen Parteiwechsels vom Erfordernis der Zustimmung des Gegners Abstand zu nehmen.

4. Gesetzgeberische Konsequenzen

Der Gesetzgeber hat diese Problematik erkannt und sich der seinerzeit vertretenen Auffassung des Bundespatentgerichtes angeschlossen. Der durch das Kostenbereinigungsgesetz mit Wirkung zum 01.01.2002 eingefügte § 28 Abs. 2 S. 3 MarkenG bestimmt nun explizit, dass der Rechtsnachfolger ein markenrechtliches Verfahren ohne Zustimmung der übrigen Verfahrensbeteiligten übernehmen kann. Die Streitfrage ist also vom Gesetzgeber in Ablehnung zu dem vom BGH befürworteten Zustimmungserfordernis geklärt worden.

II. Gewillkürter Parteiwechsel

Hinsichtlich der Frage der Zulässigkeit des gewillkürten Beteiligtenwechsels enthält das Markengesetz für das registerrechtliche Verfahren keine Bestimmung. Gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG findet jedoch u.a. die Zivilprozessordnung entsprechende Anwendung, soweit das Markengesetz keine Bestimmung über das Verfahren vor dem Patentgericht enthält. Es fragt sich daher, ob der gewillkürte Parteiwechsel im Widerspruchsverfahren in Anlehnung an § 265 ZPO oder § 263 ZPO zuzulassen ist, oder ob nicht auch hinsichtlich des gewillkürten Beteiligtenwechsels auf die Regelung des § 28 Abs.2 S.3 MarkenG in analoger Anwendung abgestellt werden kann.

1. Entscheidung des Bundespatentgerichtes

Das Bundespatentgericht hat in einer Entscheidung vom 21.10.1999 – also vor Einfügung des § 28 Abs. 2 S. 3 MarkenG - den gewillkürten Parteiwechsel im markenrechtlichen Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren grundsätzlich zugelassen. Dies gelte jedenfalls dann, wenn eine von der bisherigen Markeninhaberin hierzu ermächtigte Lizenznehmerin kraft Parteibestimmung als neue Beteiligte das Verfahren fortführen wolle und gleichzeitig auf Grund ihres Lizenzrechtes ein eigenes rechtsschutzwürdiges Interesse an der Prozessführung besitze³²⁴.

Offen gelassen hat das Bundespatentgericht die Frage, ob der gewillkürte Beteiligtenwechsel in Analogie zu § 265 ZPO der Zustimmung des Prozessgegners bedarf oder in Anlehnung an § 263 ZPO auch im Falle der Sachdienlichkeit zuzulassen ist. Im

entschiedenen Fall hatte die Widerspruchsgegnerin der Übernahme der Prozessführung durch die Lizenznehmerin nämlich nicht widersprochen, was das Bundespatentgericht als ausreichend für eine nach § 265 Abs. 2 S. 1 ZPO erforderliche Zustimmung gewertet hat, da eine stillschweigende Billigung der Prozessübernahme im Hinblick auf § 267 ZPO ausreichend sei³²⁵.

Im vergleichbaren Fall der Patentnichtigkeitsklage hatte das Bundespatentgericht bereits in einer früheren Entscheidung vom 07.12.1992 ausgeführt, dass der Parteiwechsel auf der Klägerseite in entsprechender Anwendung der Regelung in § 263 ZPO als sachdienlich zuzulassen sei, weil sich der Prozessstoff durch ihn nicht ändere und ein weiterer Rechtsstreit vermieden werde³²⁶. Es ist daher anzunehmen, dass das Bundespatentgericht auch für den Fall, dass die Zustimmung des Gegners nicht vorliegen sollte, einen Parteiwechsel im markenrechtlichen Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren unter den Voraussetzungen der Sachdienlichkeit zulassen würde.

2. Meinungsstand im Schrifttum

Im Schrifttum wird seit Einfügung des § 28 Abs. 2 S. 3 MarkenG zum Teil die Auffassung vertreten, dass nunmehr auch die Übernahme eines Widerspruchsverfahrens nach den Grundsätzen des gewillkürten Parteiwechsels nicht mehr von der Zustimmung der Verfahrensbeteiligten abhängt³²⁷.

³²⁴ BPatG, GRUR 2000, 815, 816.

³²⁵ BPatG, GRUR 2000, 815, 816.

³²⁶ BPatG, GRUR 1993, 732, 734.

³²⁷ Pahlow, in: Ekey/Klippel, MarkenG, § 28 Rdn. 9.

Von anderen Teilen des Schrifttums wird bei der Frage des gewillkürten Beteiligtenwechsels im Widerspruchs- bzw. Beschwerdeverfahren stattdessen auf die Regelung des § 265 Abs. 2 S. 2 ZPO verwiesen, wonach bekanntlich die Zustimmung des Verfahrensgegners erforderlich ist³²⁸.

3. Eigene Auffassung

a. Zulässigkeit des gewillkürten Parteiwechsels

Zunächst ist der Auffassung des Bundespatentgerichtes insofern zuzustimmen, als der gewillkürte Parteiwechsel im registerrechtlichen Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren grundsätzlich zugelassen wird. Es ist kein sachlicher Grund ersichtlich, warum bspw. ein Lizenznehmer nicht berechtigt sein soll, die Prozessführung im Widerspruchsverfahren anstelle des Markeninhabers zu übernehmen.

Fraglich ist jedoch, an welche Voraussetzungen ein solcher Parteiwechsel im Widerspruchsverfahren geknüpft werden sollte.

b. Ermächtigung durch den Markeninhaber

Die Ermächtigung durch den Markeninhaber wird ohnehin vorausgesetzt, da andernfalls der Lizenznehmer überhaupt nicht zur Erhebung des Widerspruchs befugt ist und daher erst recht nicht zur Übernahme des Verfahrens - und damit einhergehend einem Ausscheiden des Markeninhabers - berechtigt sein kann.

³²⁸ Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 28 Rdn. 12, 14.

c. Zustimmung des Gegners oder Sachdienlichkeit erforderlich?

Es fragt sich jedoch, ob in jedem Fall die Zustimmung des Widerspruchsgegners erforderlich ist oder nicht vielmehr der Parteiwechsel auch im Falle der Sachdienlichkeit zuzulassen ist oder in Anlehnung an § 28 Abs. 2 S. 3 MarkenG es auf die Zustimmung des Gegners überhaupt nicht ankommt.

Für das Erfordernis einer Zustimmung spricht, dass daran grundsätzlich keine hohen Anforderungen gestellt werden und auch eine stillschweigende Zustimmung in Form der rügelosen Einlassung analog § 267 ZPO ausreichend ist. Zudem entfällt das Zustimmungserfordernis dann, wenn der Gegner die Zustimmung in rechtsmissbräuchlicher Weise verweigert.

Allerdings ist fraglich, ob der Prozessgegner überhaupt ein schutzwürdiges Interesse daran hat, der Übernahme des Verfahrens durch einen Lizenznehmer zu widersprechen. In aller Regel erwächst dem Widerspruchsgegner durch die Übernahme des Verfahrens kein Nachteil. Es ist für ihn völlig irrelevant, ob das Verfahren durch den Markeninhaber oder den Lizenznehmer geführt wird.

Wie oben festgestellt³²⁹, weist das registerrechtliche Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren signifikante Unterschiede zum zivilprozessualen Verfahren auf. Mangels Kostenerstattungspflicht der Parteien untereinander ist ein Interesse des Widerspruchsgegners an der Person des Widerspruchsführers nicht zu erkennen. Ein Schutzbedürfnis des Widerspruchsgegners ist nicht ersichtlich.

Aus diesem Grund sprechen im registerrechtlichen Verfahren die besseren Gründe dafür, auch den gewillkürten Parteiwechsel unabhängig von der Zustimmung des Gegners zuzulassen.

Darüber hinaus sollte es im markenrechtlichen Verfahren auch nicht darauf ankommen, ob das Patent- und Markenamt den Beteiligtenwechsel für sachdienlich erachtet. Dieses im Zivilverfahren an § 263 ZPO gekoppelte Erfordernis der Sachdienlichkeit ist angesichts der dargelegten Unterschiede im registerrechtlichen Verfahren überflüssig. Es dient in erster Linie der Prozessökonomie und soll verhindern, dass infolge eines Parteiwechsels ein völlig neuer Prozessstoff in das Verfahren eingebracht wird. Eine vergleichbare Gefahr besteht im registerrechtlichen Verfahren bereits auf Grund des Amtsermittlungsgrundsatzes nicht.

Zudem ist – wie dargelegt – kein berechtigtes Interesse der Verfahrensbeteiligten an der Person des jeweiligen Gegners erkennbar. Aus diesen Gründen hängt die gesetzliche Rechtsnachfolge im Registerverfahren nach dem gesetzgeberischen Willen ja auch nicht mehr von der Zustimmung des Gegners ab. Dies muss gleichsam für den gewillkürten Parteiwechsel gelten. Es ist kein Grund für eine unterschiedliche Behandlung ersichtlich. Vielmehr erfasst die ratio des § 28 Abs. 2 S. 3 MarkenG auch gerade den Fall des gewillkürten Beteiligtenwechsel.

In entsprechender Anwendung des § 28 Abs. 2 S. 3 MarkenG ist m.E. daher auch der gewillkürte Beteiligtenwechsel unabhängig von einer Zustimmung des Gegners und unabhängig von der Sachdienlichkeit zuzulassen. Eines Rückgriffs auf die Regelung des § 265 Abs. 2 S. 2 ZPO bedarf es nicht.

³²⁹ s.o. S. 134.

III. Zwischenergebnis

Festzuhalten ist damit, dass auch im registerrechtlichen Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren sowohl ein Parteiwechsel durch Rechtsnachfolge als auch ein gewillkürter Parteiwechsel grundsätzlich zulässig sind. Dabei sprechen die besseren Argumente dafür, diese Verfahrensübernahme unabhängig von der Zustimmung der anderen Verfahrensbeteiligten zuzulassen. Für den gesetzlichen Beteiligtenwechsel folgt dies unmittelbar aus § 28 Abs. 2 S. 3 MarkenG. Im Falle des gewillkürten Beteiligtenwechsels ist die Vorschrift in entsprechender Anwendung heranzuziehen.

Zusammenfassung

Die Untersuchung der dem Markenlizenznehmer zu Teil werdenden Rechtsposition, die sich im wesentlichen aus § 30 Abs. 3 MarkenG herleiten lässt, hat uns - nicht zuletzt auf Grund der unglücklichen Formulierung des Gesetzestextes - vor zahlreiche Probleme gestellt, die einer tragbaren Lösung zugeführt wurden. Vor diesem Hintergrund lassen sich die anfangs gestellten Fragen, die im Rahmen dieser Bearbeitung untersucht wurden, zusammenfassend wie folgt beantworten:

- *Ist das Zustimmungserfordernis des § 30 Abs. 3 MarkenG mit den Vorgaben der Europäischen Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (2004/48/EG) vereinbar?*

Art. 4 lit. b der Richtlinie beinhaltet keine strikte Vorgabe, den Lizenznehmern in jedem Fall und ohne Einschränkung die Geltendmachung der Abwehrrechte einzuräumen. Vielmehr sieht die Bestimmung vor, dass die Mitgliedsstaaten den Lizenznehmern die Befugnis zur Geltendmachung von Abwehrrechten in dem Umfang einräumen sollen, in welchem dies nach den Bestimmungen des anwendbaren Rechts zulässig ist und mit ihnen im Einklang steht. Den Mitgliedsstaaten verbleibt bei der Umsetzung ein gewisser Handlungsspielraum. Das in § 30 Abs. 3 MarkenG enthaltene Zustimmungserfordernis entspricht diesen Vorgaben.

- *Wird durch § 30 Abs. 3 MarkenG ein eigenes Recht des Lizenznehmers begründet oder wird ein schon bestehendes, etwa dingliches Recht eingeschränkt?*

Unter der Geltung des Warenzeichengesetzes bedurfte auch der ausschließliche Lizenznehmer nach ganz herrschender Meinung der ausdrücklichen Ermächtigung des Markeninhabers zur Klageerhebung. Die gesteigerte Verkehrsfähigkeit der Marke nach Wegfall der Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb hat es erst erforderlich gemacht, die Rechtsstellung des Markenlizenznehmers zu stärken. Der deutsche Gesetzgeber hat dieses Bedürfnis erkannt und ihm durch Einführung der Klagebefugnis des Markenlizenznehmers Rechnung getragen. § 30 Abs. 3 MarkenG begründet erstmals ein eigenes Recht des Markenlizenznehmers, welches ihm vor Inkrafttreten der Vorschrift nicht zustand.

- *Handelt es sich bei § 30 Abs. 3 MarkenG um einen Fall der gesetzlichen Prozessstandschaft oder wird dem Lizenznehmer durch die Vorschrift die Aktivlegitimation eingeräumt?*

Wie eine Auslegung des § 30 Abs. 3 MarkenG ergeben hat, ist diese Vorschrift dem materiellen Recht zuzuordnen. Aus ihr ergibt sich die Aktivlegitimation des Markenlizenznehmers. Es wird ihm ein eigenes materielles Klagerecht gewährt.

- *Welcher Sinn und Zweck wird mit dem Zustimmungserfordernis erfüllt?*

Zunächst ist es allein Sache des Lizenzgebers und liegt in seinem Interesse, Markenverletzungen zu verfolgen und zu unterbinden. Ihm muss die Entscheidung darüber zustehen, ob gegen einen Verletzer des Markenrechtes gerichtlich vorgegangen wird. Das Zustimmungserfordernis des § 30 Abs. 3 MarkenG dient seinen legitimen Interessen.

Daneben dient das Zustimmungserfordernis dazu, eine Abstimmung zwischen den Lizenzvertragsparteien vor Klageerhebung herbeizuführen. Wenn mehrere von der Markenverletzung betroffene Personen ihr Vorgehen gemeinsam gestalten, dann kann dies für die effektive und kostengünstige Abwehr von Verletzungshandlungen nützlich sein.

- *Entsteht die Aktivlegitimation erst mit der Zustimmung seitens des Markeninhabers oder besteht sie unabhängig vom Vorliegen einer Zustimmung?*

Die materielle Klageberechtigung des Lizenznehmers besteht unabhängig von einer Zustimmung des Markeninhabers. Ist die Zustimmung nicht erteilt, führt dies nicht dazu, dass der Lizenznehmer nicht aktivlegitimiert ist; ihm ist lediglich die Prozessführungsbefugnis entzogen.

- *Ist nur der ausschließliche oder auch der einfache Lizenznehmer zur Klageerhebung befugt?*

Grundsätzlich ist sowohl der einfache, als auch der ausschließliche Lizenznehmer unter den Voraussetzungen des § 30 Abs. 3 MarkenG zur Klageerhebung befugt. Das Gesetz differenziert nicht zwischen einfacher und ausschließlicher Lizenz. Die Erteilung einer einfachen Lizenz kann aber insofern Auswirkungen auf die Rechtsstellung des Lizenznehmers haben, als diesem durch die Verletzungshandlung des unberechtigten Dritten u.U. kein kausaler Schaden entstanden ist.

- *Entfaltet die Markenlizenz dingliche oder schuldrechtliche Wirkung? Welche Konsequenzen hat die Einordnung der Vorschrift?*

Sowohl die einfache als auch die ausschließliche Lizenz begründen grundsätzlich eine dingliche Rechtsposition des Markenlizenznehmers. Das Markengesetz sieht die Dinglichkeit des Markenlizenzrechtes vor. Ungeachtet dessen bleibt es jedoch den Lizenzvertragsparteien überlassen, einen nur schuldrechtlich wirkenden Gebrauchsüberlassungsvertrag über eine Marke zu vereinbaren.

Der dingliche Charakter der Lizenz hat zur Folge, dass der Lizenzgeber über einen Teil seines Markenrechtes verfügt und der Lizenznehmer damit ein dingliches Benutzungsrecht an der Marke erwirbt. Die dingliche Wirkung besagt, dass der Lizenznehmer eine Rechtsposition erlangt, die es ihm ermöglicht, absolut, d.h. gegenüber jedermann das Recht geltend zu machen.

- *Auf welche Ansprüche bezieht sich § 30 Abs. 3 MarkenG? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit der Lizenznehmer zur Klageerhebung befugt ist?*

§ 30 Abs. 3 MarkenG bezieht sich sowohl auf die Unterlassungsklage, als auch auf die Auskunft- und Schadensersatzklage.

Die Erhebung einer Klage wegen einer Verletzung aus der Marke setzt zunächst voraus, dass der Lizenzgeber seine Zustimmung erteilt hat. Darüber hinaus ist Voraussetzung für die Klageerhebung, dass der Lizenznehmer selbst geschädigt bzw. gestört ist. Nur die in eigener Person eingetretenen oder zu befürchtenden wirtschaftlichen Einbußen berechtigen den Lizenznehmer gegen den Verletzer vorzugehen.

- *Ist die Zustimmung des Markeninhabers auch für das außergerichtliche Vorgehen des Lizenznehmers erforderlich?*

Dem Markeninhaber muss letztlich die Entscheidung darüber belassen werden, ob gegen einen vermeintlichen Rechtsverletzer - sei es außergerichtlich oder gerichtlich - vorgegangen werden soll. Die Zustimmung des Lizenzgebers ist daher bereits im Vorfeld gerichtlicher Geltendmachung erforderlich.

- *Ist die Zustimmung des Markeninhabers auch erforderlich, wenn der Lizenznehmer von einem Dritten in Anspruch genommen wird und den Einwand der Lösungsreife erhebt?*

Es ist kein Grund erkennbar, die Zustimmung des Markeninhabers auch für die Erhebung des Einwandes der Lösungsreife zu verlangen. Zum

einen ist ein berechtigtes Interesse des Markeninhabers in dieser Konstellation nicht ersichtlich, zum anderen würden die prozessualen Verteidigungsmöglichkeiten des in Anspruch genommenen Lizenznehmers in nicht hinnehmbarer Weise beschnitten.

- *Wie kann sich die Praxis im Hinblick auf die vorstehenden Probleme helfen? Kann insbesondere die Zustimmung zu künftigen Klagen schon im Lizenzvertrag erteilt werden?*

Aus Gründen der Rechtsklarheit ist anzunehmen, dass die pauschale Zustimmung zu künftigen Klagen bereits im Lizenzvertrag vereinbart werden kann. Für alle Verkehrsteilnehmer ist dadurch der Umfang des Rechts des Lizenznehmers erkennbar, wodurch Rechtssicherheit geschaffen wird.

Ferner lassen sich im Lizenzvertrag abweichende Regelungen treffen. Es besteht bspw. die Möglichkeit, das Zustimmungserfordernis in Anlehnung an die Bestimmung in der Gemeinschaftsmarkenverordnung zu regeln. Es ließe sich also vereinbaren, dass der Lizenznehmer zumindest dann klagebefugt ist, d.h. die Zustimmung der Lizenzgeberin als erteilt gilt, wenn diese nicht innerhalb einer bestimmten, ihr gesetzten Frist selbst Klage erhebt.

- *Besteht gegenüber dem Markeninhaber ein Anspruch auf Erteilung der Zustimmung?*

Weder aus Treu und Glauben noch im Hinblick auf Art. 4 lit. b der EU-Durchsetzungs-Richtlinie lässt sich ein Anspruch des Lizenznehmers auf Erteilung der Zustimmung herleiten. Vielmehr ist die vom

Gesetzgeber zu Lasten des Lizenznehmers getroffene Risikoverteilung zu beachten. Entgegen dieser gesetzlichen Risikoverteilung lässt sich nur in Ausnahmefällen eine Zustimmungspflicht des Markeninhabers begründen, bspw. wenn eine solche im Lizenzvertrag vorgesehen ist.

- Ist der Markeninhaber analog § 101 Abs. 2 MarkenG zur Drittschadensliquidation befugt?

Die Möglichkeit der Drittschadensliquidation durch den Verband als Inhaber der Kollektivmarke ist vom Gesetzgeber deshalb angeordnet worden, weil der Verband in aller Regel keinen eigenen Schaden erleidet. Mangels vergleichbarer Interessenlagen ist eine analoge Anwendung des § 101 Abs. 2 MarkenG auf die Individualmarke abzulehnen.

- Ist die Klagebefugnis nach § 30 Abs. 3 MarkenG direkt oder analog auf die Löschungsklage und das Widerspruchsverfahren anwendbar oder muss auf die Regeln der gewillkürten Prozessstandschaft zurückgegriffen werden?

Einer analogen Anwendung des § 30 Abs. 3 MarkenG auf die Löschungsklage oder das Widerspruchsverfahren steht der ausdrückliche Wille des Gesetzgebers entgegen. Zwar stellt die analoge Anwendung des § 30 Abs. 3 MarkenG einen für die Praxis pragmatischen Lösungsweg dar, aus dogmatischer Sicht und unter Berücksichtigung des gesetzgeberischen Willens ist diese Auffassung jedoch nicht vertretbar. Es ist vielmehr anzunehmen, dass der Lizenznehmer zur Erhebung der Löschungsklage bzw. des Widerspruchs in gewillkürter Prozessstandschaft befugt ist.

- Ist der Lizenznehmer berechtigt, mit Zustimmung des Markeninhabers einen bereits anhängigen Rechtsstreit in Form eines gewillkürten Parteiwechsels zu übernehmen?

Vor den ordentlichen Gerichten ist ein gewillkürter Klägerwechsel zulässig, sofern der Beklagte zustimmt oder die Übernahme des Rechtsstreits sachdienlich ist.

Im registerrechtlichen Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren ist eine Übernahme des Verfahrens durch den Lizenznehmer ebenfalls zulässig. Dabei sprechen die besseren Gründe dafür, die Verfahrensübernahme auch dann zuzulassen, wenn der Widerspruchsgegner damit nicht einverstanden ist.