

# Die Stellung der Markenlizenz im deutschen Privatrecht

Inaugural-Dissertation  
zur Erlangung der Würde eines  
doctor iuris  
der Juristischen Fakultät  
der Bayerischen Julius-Maximilians-Universität  
Würzburg

vorgelegt von

Reinhold Emmert  
aus Solingen

2001

## **Lebenslauf**

Reinhold Emmert, 1969 in Hamburg geboren, studierte nach seinem Abitur im Jahr 1988 zunächst Musik an der Musikhochschule Lübeck und von 1991 bis 1995 Rechtswissenschaft an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Neben seinem anschließendem juristischen Vorbereitungsdienst war er nacheinander wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Instituten für Straf- und Strafprozeßrecht und für bürgerliches Recht und Handelsrecht der Universität Würzburg. 1997 trat er in den Justizdienst des Landes Bayern ein, wo er derzeit als Staatsanwalt bei der Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafsachen in Würzburg tätig ist.

## **Vorwort**

Diese Arbeit wurde im Wintersemester 2000/2001 von der Juristischen Fakultät der Universität Würzburg als Dissertation angenommen. Literatur und Rechtsprechung konnten bis August 2000 berücksichtigt werden.

Danken möchte ich an dieser Stelle zunächst meinem verehrten Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Hans Forkel, auf dessen Anregung die Problemstellung dieser Arbeit zurückgeht. Vor allem bin ich ihm für die gründlichen und tiefgehenden Besprechungen meiner Ideen und Entwürfe dankbar, die nicht nur diese Arbeit, sondern auch meine Vorstellung von der Rechtswissenschaft insgesamt entscheidend vorangetrieben haben. Nicht unerwähnt bleiben soll dabei die bedeutende Rolle, die die Auseinandersetzung mit zahlreichen seiner Veröffentlichungen und Schriften, insbesondere mit den „Gebundenen Rechtsübertragungen“, für den Inhalt der Arbeit eingenommen hat.

Ich danke auch Frau Prof. Dr. Scherer, daß sie die Mühe des Zweitgutachtens auf sich genommen hat.

Weiterhin danke ich Herrn wissenschaftlichen Assistenten Dr. Claus Ahrens für seine jederzeitige freundliche Hilfs- und Gesprächsbereitschaft, die für die Entstehung der Schrift gerade in der Anfangszeit unersetzbar war. Besonderer Dank gebührt Frau Lehrerin Eva Kiefer, die das Manuskript mit großem Erfolg nach Rechtschreibfehlern durchforstet hat.

Ganz besonders danke ich meiner Frau Andrea für ihre Geduld, mit der sie mir den Luxus, diese Arbeit neben unserer gemeinsamen familiären Beanspruchung zu verfassen, überhaupt ermöglicht hat. Ihr ist diese Arbeit gewidmet.

Würzburg, im März 2001

*Reinhold Emmert*

## **Abstract:**

Durch das am 1.1.1995 in Kraft getretene Markengesetz erfuhr die im Wirtschaftsleben wichtige Markenlizenz erstmals eine gesetzliche Regelung im deutschen Recht. Die dabei vorgesehene Ausstattung der Markenlizenz mit dinglichen Wirkungen, die einerseits auf europarechtliche Vorgaben, andererseits auf Vorbilder im deutschen gewerblichen Rechtsschutz außerhalb des Markenrechts und im Urheberrecht zurückgeht, wirft eine ganze Reihe von Rechtsfragen theoretischer und praktischer Art auf. Zu deren Klärung leistet die Untersuchung einen Beitrag, indem auf der Grundlage einer Analyse der Rechtswirkungen der Markenlizenz nach neuem Recht ihre umfassende Einordnung in das System des deutschen Privatrechts versucht wird. Dabei ergeben sich wichtige Erkenntnisse zur Auslegung und Anwendung des neuen und in seiner Konstruktion teilweise vorbildlosen § 30 Markengesetz.

Ein eigenes Kapitel ist der vom Gesetzgeber unberücksichtigt gebliebenen, in der Praxis aber besonders bedeutsamen merchandising – Markenlizenz gewidmet.

# Inhaltsverzeichnis

<i>Vorwort</i>	III
<i>Abkürzungen</i>	VII
<u>Kapitel 1: Einführung</u>	1
I. Gegenstand der Untersuchung	1
II. Der Streit um die „Rechtsnatur der Lizenz“ an geistigen Gütern	5
1. Praktische Fragen	6
2. Theoretische Fragen	11
3. Zum Gang der Untersuchung	13
a) Die Vorgehensweise von <i>Schanda</i> und <i>Weinmann</i>	15
b) Kritik dieser Ansätze als Grundlage der weiteren Untersuchung	18
<u>Kapitel 2: Rechtsinhalt und Drittwirkungen der Markenlizenz nach § 30 MarkenG</u>	27
I. Positives Benutzungsrecht des Markenlizenznehmers an der Marke	27
1. Das positive Benutzungsrecht des Markeninhabers an der Marke	33
a) Die Lehre vom fehlenden positiven Benutzungsrecht des Markeninhabers	34
b) Die Einschränkung des subjektiven Markenrechts durch die Funktionslehre	37
c) Der positive Inhalt des Rechts an der Marke	49
2. Das positive Benutzungsrecht des Markenlizenznehmers	61
II. Der Sukzessionsschutz des Markenlizenznehmers	67
III. Das Abwehrrecht des Markenlizenznehmers	77
1. Das Abwehrrecht des ausschließlichen Markenlizenznehmers	79
2. Das Abwehrrecht des nicht ausschließlichen Markenlizenznehmers	80
<u>Kapitel 3: Die Einordnung der Markenlizenz in das System der subjektiven Privatrechte</u>	95
I. Die Markenlizenz als absolutes Recht	95
1. Einschränkung der prozessualen Durchsetzbarkeit des Ausschlußrechts des Lizenznehmers durch § 30 Abs. 3 MarkenG	97
a) Zweck des § 30 Abs. 3 MarkenG	103
b) Teleologische Reduktion des § 30 Abs. 3 MarkenG	110
2. Ergebnis	114
II. Die Markenlizenz als dingliches Recht	115
III. Die Markenlizenz als beschränktes dingliches Recht	118
1. Die Begründung beschränkter dinglicher Rechte	121
2. Die Begründung der Markenlizenz als gebundene Rechtsübertragung	123
3. Ergebnis	129
IV. Die Markenlizenzerteilung als kausales Verfügungsgeschäft	130
1. Meinungsstand	132
2. Das Schicksal der Lizenz bei Beendigung des Lizenzvertrages	133
3. Keine Abstraktheit der Markenlizenzerteilung	146
	V

<u>Kapitel 4: Die Markenlizenz als sonstiges Recht im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB</u>	149
I. Praktische Bedeutung einer eventuellen Anwendung der bürgerlich-rechtlichen Abwehnormen neben § 14 MarkenG	151
II. Meinungsstand	153
III. Das Konkurrenzverhältnis von § 14 MarkenG zu den §§ 823 Abs. 1 BGB und 12, 1004 BGB in entsprechender Anwendung	157
1. Zur Funktion schutzzinhaltskonkretisierender Normen	161
2. Schutzzinhaltskonstituierende Funktion der markengesetzlichen Ausschlußtatbestände?	166
3. Zusammenfassung	172
IV. Umriß des Schutzzinhalts von Marke und Markenlizenz außerhalb der durch § 14 MarkenG konkretisierten Abwehr eigenmächtiger Benutzung der Marke	174
1. Zum deliktischen und negatorischen Schutz absoluter Güter und Rechte nach § 823 Abs. 1 BGB bzw. §§ 12, 1004 BGB analog	174
2. Der positive Inhalt von Markenrecht und Markenlizenz als Ausgangspunkt ihres außermarkenrechtlichen Schutzes	181
<u>Kapitel 5: Rechtsinhalt, Drittwirkungen und Rechtsnatur von Markenlizenzen außerhalb von § 30 MarkenG</u>	187
I. Markenmerchandising	187
II. Gesetzliche Regelung	192
III. Rechtsinhalt und Drittwirkungen der merchandising - Markenlizenz	195
1. Kein positives Benutzungsrecht des merchandising – Markenlizenznehmers	196
2. Kein Abwehrrecht des merchandising - Markenlizenznehmers gegen fremde Benutzungshandlungen	202
3. Sukzessionsschutz des merchandising - Markenlizenznehmers	206
IV. Die Rechtsnatur der merchandising - Markenlizenz	219
1. Kein absoluter Charakter der merchandising - Markenlizenz	220
2. Kein verdinglichtes obligatorisches Recht	224
<u>Kapitel 6: Zusammenfassung</u>	229
<i>Literaturverzeichnis</i>	XI

## Abkürzungen

a.A.	anderer Ansicht
Abs.	Absatz
AcP	Archiv für die civilistische Praxis
a.E.	am Ende
a.F.	alte Fassung
Anh.	Anhang
Anm.	Anmerkung
ARSP	Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie
Art.	Artikel
Aufl.	Auflage
Az.	Aktenzeichen
Bd.	Band
begr.	begründet
bes.	besonders
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGBI. I	Bundesgesetzblatt Teil 1
BGH	Bundesgerichtshof
BGHZ	Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen
BT-Drucks.	Drucksachen des Deutschen Bundestags
bzw.	beziehungsweise
ders.	derselbe
d.h.	das heißt
EG	Europäische Gemeinschaft
EGV	EG-Vertrag
Einf.	Einführung
Einl.	Einleitung
ErstrG	Erstreckungsgesetz
EuGH	Europäischer Gerichtshof
EWG	Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
f	folgende
ff	folgenden

Fn.	Fußnote
FS	Festschrift oder Festgabe
GebrMG	Gebrauchsmustergesetz
GemMVO	Gemeinschaftsmarkenverordnung
GeschmMG	Geschmacksmustergesetz
GG	Grundgesetz
ggf.	gegebenenfalls
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht - Internationaler Teil
GWB	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
h.M.	herrschende Meinung
Hrsg.	Herausgeber
insbes.	insbesondere
i.e.S.	im engeren Sinne
InsO	Insolvenzordnung
i.S.d.	im Sinne des
i.V.m.	in Verbindung mit
JuS	Juristische Schulung
JZ	Juristenzeitung
Kap.	Kapitel
MA	Der Markenartikel
MarkenG	Markengesetz
MarkenV	Markenverordnung
m.a.W.	mit anderen Worten
m.E.	meines Erachtens
Mitt.	Mitteilungen der deutschen Patentanwälte
MRRL	Erste Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (89/104/EWG)
m.w.Nw.	mit weiteren Nachweisen
l.Sp.	linke Spalte
NJW	Neue juristische Wochenschrift
NJW-RR	Neue juristische Wochenschrift - Rechtsprechungsreport
Nr.	Nummer
VIII	



Öbl	Österreichische Blätter für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht. Mitteilungen der Österreichischen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
PatG	Patentgesetz
RabelsZ	Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, begründet von Ernst Rabel
Rdn.	Randnummer
RGZ	Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
RL	Richtlinie
r.Sp.	rechte Spalte
S.	Seite
s.	siehe
s.a.	siehe auch
s.o.	siehe oben
sog.	sogenannte
s.u.	siehe unten
S-MSchG	Schweizerisches Markenschutzgesetz
S-PatG	Schweizerisches Patentgesetz
StPO	Strafprozeßordnung
UrhG	Urhebergesetz
vgl.	vergleiche
usw.	und so weiter
u.U.	unter Umständen
UWG	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
VerlG	Verlagsgesetz
Vorbem.	Vorbemerkung
WRP	Wettbewerb in Recht und Praxis
WZG	Warenzeichengesetz
z.B.	zum Beispiel
ZIP	Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
zit.	zitiert
ZPO	Zivilprozeßordnung

ZSR Zeitschrift für Schweizerisches Recht, neue Folge ab 1882  
ZUM Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht

# Kapitel 1: Einführung

## *I. Gegenstand der Untersuchung*

Die Markenlizenz hat lange Zeit ein Schattendasein in der rechtswissenschaftlichen Literatur zum gewerblichen Rechtsschutz geführt. Während gerade der Fragenkreis um die „Rechtsnatur der Lizenz“ sowohl bei den Lizenzen des gewerblichen Rechtsschutzes außerhalb des Markenrechts, als auch beim urheberrechtlichen Nutzungsrecht seit langem berufene Gemüter erregt<sup>1</sup> und in jüngerer Zeit zudem im Bereich der Persönlichkeitsrechte an Bedeutung gewinnt<sup>2</sup>, gab man sich bei der Markenlizenz lange Zeit mit vergleichsweise simplen Antworten zufrieden und klammerte das Kennzeichenrecht auch bei umfassenderen Untersuchungen zum Lizenzrecht weitgehend aus<sup>3</sup>. Die stiefmütterliche Behandlung der Markenlizenz lag vor allem an der bis vor kurzem gesetzlich festgeschriebenen Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb ihres Inhabers, die jeder Übertragung der Marke auf einen anderen ohne gleichzeitigen Übergang des Geschäftsbetriebs entgegenstand<sup>4</sup>. Genauso wie die Vollrechtsübertragung - so meinte man - sei damit auch jede Form der Teilübertragung des Warenzeichens ausgeschlossen, so daß die Warenzeichenlizenz von vorneherein in den Bereich des Schuldrechts verbannt zu sein schien und sich die im übrigen Immaterialgüterrecht in erster Linie kontrovers diskutierte Frage nach der Dinglichkeit der Lizenz im Markenrecht gar nicht erst stellte<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Es seien zunächst nur die wichtigsten der noch heute bedeutsamen Untersuchungen genannt: *Herbst*, Die rechtliche Ausgestaltung der Lizenz und ihre Einordnung in das System des Bürgerlichen Rechts (1968); *Kraßer*, Verpflichtung und Verfügung im Immaterialgüterrecht, GRUR Int. 1973, 230 ff; *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen. Erster Band: Patent, Musterrecht, Urheberrecht (1977); *Weinmann*, Die Rechtsnatur der Lizenz (1996). Stellungnahmen zu diesem Fragenkreis finden sich in nahezu jedem einschlägigen Lehrbuch und Kommentar.

<sup>2</sup> Grundlegend *Forkel*, Lizenzen an Persönlichkeitsrechten durch gebundene Rechtsübertragungen, GRUR 1988, 491 ff. Weiterhin *ders.*, NJW 1993, 3181 ff; *Freitag*, Die Kommerzialisierung von Darbietung und Persönlichkeit des ausübenden Künstlers (1993); *Magold*, Personenmerchandising (1994), bes. S. 497 ff; *Götting*, Persönlichkeitsrechte als Vermögensrechte (1995); *Helle*, Wirtschaftliche Aspekte zivilrechtlichen Persönlichkeitsschutzes, RabelZ 60 (1996), 449 ff.

<sup>3</sup> *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 5 Fn. 14 a; *Kraßer* (GRUR Int. 1973, 230 ff) bezieht dagegen Kennzeichenlizenzen zwar ausdrücklich in seine Überlegungen mit ein, verzichtet aber letztlich darauf, sich mit den Besonderheiten des Markenrechts auseinanderzusetzen. *Herbst* behandelt die Warenzeichenlizenz zunächst in einer Art Anhang (S. 12 ff und 62 ff), um sie im weiteren Verlauf der Untersuchung dann nicht mehr zu erwähnen; ausführlicher, aber bezogen auf das schweizerische Markenrecht *Weinmann*, S. 88 ff, 235 ff und 478 ff.

<sup>4</sup> § 8 Abs. 1 Sätze 2 und 3 WZG in der Fassung, die bis zum 30.4.1992 gegolten hat.

<sup>5</sup> Siehe etwa *Baumbach/Hefermehl*, § 8 WZG - Anhang, Rdn. 18; *von Gamm*, § 8 WZG, Rdn. 19. Be-

Außerdem wurde die Marke überwiegend als reines Herkunftszeichen gedeutet, weswegen man ihren anderen Funktionen - vor allem ihrer wirtschaftlichen Bedeutung für den Rechtsinhaber - die rechtliche Anerkennung versagte. Das Markenrecht stellte sich vor diesem Hintergrund als ein Immaterialgüterrecht zweiter, vor allem aber von den sonstigen Immaterialgüterrechten grundverschiedener Klasse dar, so daß die Ausweitung allgemeiner lizenzrechtlicher Erkenntnisse auf das Markenrecht problematisch erschien. Eine echte Lizenz vertrug sich mit dem Dogma von der Herkunftsfunktion ohnehin schlecht, nachdem sie zur Benutzung der Marke durch einen anderen Unternehmer führt und damit jedweden Herkunftscharakter des Zeichens offensichtlich in Frage stellt. Die beschwichtigende Erklärung, der Lizenz komme nur schuldrechtliche Bedeutung zu<sup>6</sup>, bot sich zum Ausgleich dieses Widerspruchs geradezu an<sup>7</sup>.

Mit dem Inkrafttreten des Markengesetzes vom 25. Oktober 1994 am 1. Januar 1995 ist eine völlig veränderte Situation eingetreten. Im Rahmen einer grundlegenden Neuordnung des Markenrechts, das keine Bindung der Marke an ein Unternehmen mehr kennt, wurde mit § 30 des neuen Gesetzes die Markenlizenz in Deutschland erstmals zum Gegenstand einer ausführlichen gesetzlichen Regelung. Diese betrifft ausschließlich Fragen der Markenlizenz selbst, also des regelmäßig vertraglich begründeten Benutzungsrechts des Markenlizenznehmers an der Marke, nicht dagegen Fragen des der Einräumung einer Markenlizenz zugrundeliegenden und sie begleitenden Markenlizenzvertrags<sup>8</sup>. Vor allem mit ihren Vorgaben zum Dritt- und Sukzessionsschutz der Lizenz<sup>9</sup> hat die Vorschrift deshalb unmittelbare Bedeutung für die umfassende Bestimmung der Rechtsnatur

---

fürwörter der echten dinglichen Markenlizenz war in jüngerer Zeit vor allem *Krieger*, FS Ulmer, S. 45 ff.

<sup>6</sup> Zurückgehend auf RGZ 102, 17, 24 ausdrücklich *Fikentscher*, FS Ulmer, S. 418 f; *Deutsch*, FS Ulmer, S. 467; *Herbst*, S. 65.

<sup>7</sup> Vgl. *Schricker*, FS von Gamm, S. 296.

<sup>8</sup> Unter Markenlizenz wird im folgenden das Recht des Lizenznehmers verstanden, an einer fremden Marke eine oder mehrere der in § 14 Abs. 2, 3 und 4 MarkenG beschriebenen Benutzungshandlungen vorzunehmen (vgl. *Fezer*, § 30 MarkenG, Rdn. 6; ähnlich auch *Weinmann*, S. 3 für die Lizenz am Immaterialgüterrecht allgemein und *Busse-Keukenschrijver*, § 15 PatG, Rdn. 48 für die Patentlizenz). Der Markenlizenzvertrag ist dagegen der umfassende schuldrechtliche Vertrag, in dessen Rahmen die Erteilung der Markenlizenz vereinbart wird (Vertragsmuster bei *Groß*, Markenlizenzvertrag). Oftmals ist der Markenlizenzvertrag auch Bestandteil eines umfassenderen Vertrags zwischen den Parteien, z.B. eines Franchisevertrags. Zu den einzelnen Bestandteilen des Markenlizenzvertrags siehe unten im 3. Kapitel unter 4. b).

<sup>9</sup> § 30 Abs. 3, 4 und 5 MarkenG.

der Markenlizenz. Die Neuregelung des Markenrechts läßt daher eine erhebliche Belebung der Diskussion um den Rechtscharakter der Markenlizenz erwarten und hat auch schon ein Vielzahl von - teilweise vorerst nur kursorischen - literarischen Äußerungen zu dem Fragenkreis hervorgerufen<sup>10</sup>. Im wesentlichen steht dabei die bisher noch nicht ausführlich begründete Auffassung, der Gesetzgeber habe mit § 30 MarkenG die „dingliche“ Markenlizenz geschaffen<sup>11</sup>, derjenigen gegenüber, wonach in Anlehnung an die wohl überwiegende Lehrmeinung im Patentrecht<sup>12</sup> der ausschließlichen Lizenz dingliche, der einfachen Markenlizenz dagegen verstärkte obligatorische Wirkung zukommen soll<sup>13</sup>. Nicht vertreten wird bisher die - auf den ersten Blick durchaus naheliegende<sup>14</sup> - Auffassung, daß sowohl die ausschließliche als auch die nichtausschließliche Markenlizenz obligatorischer Natur sein könnten<sup>15</sup>.

---

<sup>10</sup> Neben den in den nachfolgenden Fußnoten Genannten seien hier von *Mühlendahl/Ohlgart/von Bomhard*, Die Gemeinschaftsmarke, S. 77 ff; *Schönfeld*, Die Gemeinschaftsmarke als selbständiger Vermögensgegenstand eines Unternehmens (1994), S. 84 ff, 137 ff und *Zorzi*, GRUR Int. 1997, 781, 792 ff genannt, deren Stellungnahmen sich allerdings nicht auf das MarkenG, sondern auf die Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken vom 21.12.1988 (im folgenden: MRRL; abgedruckt bei *Fezer*, Markenrecht, S. 2091 ff), die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (abgedruckt bei *Fezer*, a.a.O., S. 2100 ff; im folgenden: GemMVO) oder auf Vorentwürfe zu diesen europäischen Rechtsnormen beziehen. Die dem deutschen MarkenG auf weiten Strecken zugrundeliegende MRRL ist parallel mit der GemMVO entstanden (näher *Schönfeld*, S. 150). MRRL und GemMVO sollen nach dem Willen der Kommission eine Einheit bilden und gemeinsam verwirklicht werden (a.a.O., S. 151 mit zahlreichen Nachweisen), da nur so auf Dauer eine Koexistenz von nationalen Marken und Gemeinschaftsmarke zu erreichen sei. Der Wortlaut von MRRL, GemMVO und deutschem MarkenG ist daher über weite Strecken identisch, so daß Äußerungen dieser Autoren, vor allem diejenigen von *Schönfeld*, der die MRRL durchgängig aus der Sicht des deutschen Privatrechts untersucht, vielfach ohne weiteres im Zusammenhang mit der Auslegung des Markengesetzes herangezogen werden können.

<sup>11</sup> *Meister*, Marke und Recht (2. Aufl., 1994), S. 25; *Loewenheim*, GRUR Int. 1994, 157; von *Mühlendahl*, Deutsches Markenrecht (1995), S. 21; *Ingerl/Rohnke*, NJW 1994, 1254; *Forkel*, Festschrift Wlodyka (1996), S. 103; *ders.*: FS Kraft (1998), S. 86; *Meyer*, GRUR Int. 1996, 604; *Fezer*, § 30 MarkenG, Rdn. 7 ff; vorsichtiger *Althammer-Klaka*, § 30 MarkenG, Rdn. 1: „Dingliche Wirkung der Lizenz“.

<sup>12</sup> *Benkard-Ullmann*, § 15 PatG, Rdn. 53 und 56; *Busse-Keukenschrijver*, § 139 PatG, Rdn. 22 und 25; *Lüdecke/Fischer*, Lizenzverträge, S. 367 f und 370; *Schulte*, § 15 PatG, Rdn. 18 und 23; *Stumpf/Groß*, Lizenzvertrag, S. 207 f und S. 221. A.A. (auch einfache Patentlizenz dinglich) etwa *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 88 ff, 98 ff, 104 ff; *Forkel* in *Hubmann/Götting*, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 65, 87 f.

<sup>13</sup> So *Bühling*, GRUR 1998, 196; *Engels*, S. 106 ff, 137 ff; *Starck*, WRP 1994, 702; *Müller*, Firmenlizenz, S. 60; wohl auch OLG München NJW-RR 1997, 1266, 1268.

<sup>14</sup> Die in der vorhergehenden Fußnote erwähnten Autoren, die nur bei der ausschließlichen Markenlizenz von einer dinglichen Berechtigung ausgehen, müssen sich fragen lassen, woran sie angesichts der hundertprozentig einheitlichen Regelung beider Lizenzarten durch das Gesetz ihre Differenzierung anknüpfen.

<sup>15</sup> *Althammer-Klaka*, § 30 MarkenG, Rdn. 10 meint mit der von ihm allein besprochenen „Klagebefugnis“ des Lizenznehmers offenbar dessen eigenes Abwehrrecht, das er durch § 30 Abs. 3 MarkenG ausgeschlossen sieht. Folgerichtig spricht er überwiegend nicht von der dinglichen Markenlizenz, sondern von ledig-

Es ist damit an der Zeit, der Markenlizenz vertiefte Aufmerksamkeit zu widmen. Die neue gesetzliche Regelung der Markenlizenz bietet dazu einen dankbaren Ausgangspunkt, hat allerdings nur fragmentarischen Charakter<sup>16</sup> und wirft ihrerseits zahlreiche Zweifelsfragen auf, die dringender Klärung bedürfen. Ziel der Untersuchung ist daher zunächst die theoretische Durchdringung der Markenlizenz, ihre Einordnung in das System des Privatrechts und ihr Vergleich mit Rechtsfiguren, deren Dogmatik einigermaßen gesichert erscheint<sup>17</sup>. *Reimer Herbst* hat gefragt, ob sich die Lizenzen des Immaterialgüterrechts anhand der Strukturprinzipien und Kategorien des bürgerlichen Rechts überhaupt adäquat erfassen lassen oder ob die Besonderheiten des Immaterialgüterrechts mitunter die Anerkennung neuer Rechtsschutzformen notwendig machen<sup>18</sup>. Wirft man einen ersten Blick etwa auf den dritten Absatz des § 30 MarkenG - eine im deutschen Recht vorbildlose Regelung -, drängt es sich nachgerade auf, dieser Frage nunmehr für die Markenlizenz nachzugehen. Zugleich will die Schrift einen Beitrag zu einzelnen Auslegungsfragen des § 30 MarkenG leisten und damit der zukünftigen Lösung praktischer Fälle eine fundierte Grundlage zu bieten versuchen. Soweit es die sachgerechte Untersuchung der Markenlizenz erfordert, wird auch das subjektive Markenrecht, dessen gesetzliche Anerkennung und Ausgestaltung eine Markenlizenz überhaupt ermöglicht, zu beleuchten sein. Der für den Gehalt der Markenlizenz als einer vom Markenrecht abgeleiteten Berechtigung maßgebliche Inhalt des subjektiven Markenrechts war von jeher Gegenstand vehementer Kontroversen, so daß die gesetzliche Neuregelung auch insoweit zur Stellungnahme zwingt.

Die europäische Entstehungsgeschichte des neuen deutschen Markenrechts<sup>19</sup> wird den steten Blick auf die europarechtlichen Vorgaben der Neuregelung erforderlich machen.

---

lich von einer „Verdinglichung“ der Lizenz (a.a.O., Rdn. 1 und Rdn. 10), welchem Begriffsgebrauch die Vorstellung von einem mit Sukzessionsschutz ausgestatteten obligatorischen Recht zugrunde zu liegen scheint. Skeptisch gegenüber echter Dinglichkeit der einfachen wie der ausschließlichen Markenlizenz auch *Ingerl/Rohnke*, § 30 MarkenG, Rdn. 7.

<sup>16</sup> *Forkel*, FS Wlodyka, S. 111.

<sup>17</sup> Insoweit ähnlicher Ansatz, wie er den nicht oder nicht primär auf das Markenrecht bezogenen Untersuchungen von *Herbst* (vgl. S. 11, 70 f, 163 f und öfter), *Forkel* (Gebundene Rechtsübertragungen, vgl. S. 5 ff, bes. S. 12 f) und *Weinmann* (bes. S. 276 ff [zweiter Teil]) zugrundeliegt.

<sup>18</sup> *Herbst*, S. 72.

<sup>19</sup> Überblick bei *Forkel* in *Hubmann/Götting*, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 47.

Daß sich die zugrundeliegende Richtlinie, soweit sie unmittelbare Grundlage der nationalen Regelung ist, nicht vorrangig am bestehenden deutschen Privatrecht oder an demjenigen eines sonstigen Mitgliedslandes, sondern an der noch jungen gesamteuropäischen Rechtsmaterie sowie am Privat- und Wirtschaftsrecht aller Mitgliedsländer orientiert hat<sup>20</sup>, steht dabei der primären Ausrichtung der Untersuchung an den Begriffen und Instituten des deutschen Privatrechts nicht entgegen. Die Richtlinien bieten dem nationalen Gesetzgeber grundsätzlich genügend Freiraum, seiner Umsetzungspflicht durch Vorschriften zu genügen, die sich in das nationale Recht harmonisch einfügen<sup>21</sup>. Ein europaweit einheitliches Privatrechtssystem wird derzeit allenfalls als langfristiges Fernziel und für diesen Fall im Wege einer umfassenden Neukodifikation angestrebt<sup>22</sup>, so daß die sachgerechte Erfassung auch europarechtlich geprägter privatrechtlicher Normen mit dem Instrumentarium des jeweiligen nationalen Rechtssystems der derzeit gebotenen behutsamen Harmonisierung der gegenwärtigen europäischen Privatrechte<sup>23</sup> bislang am ehesten dient.

## II. Der Streit um die „Rechtsnatur der Lizenz“ an geistigen Gütern

Die vorhandene Fülle an allgemeinen, nicht auf die Markenlizenz bezogenen Untersuchungen zu praktischen wie dogmatischen Fragen der Nutzungsrechte an geistigen Gütern eröffnet die Möglichkeit, den angedeuteten Fragenkomplex zu ordnen, einzelne Fragestellungen zu präzisieren und einen ersten Eindruck von der Bedeutung der mar-

---

<sup>20</sup> An der Entstehung sowohl der europarechtlichen Vorschriften als auch an derjenigen des deutschen Markengesetzes waren allerdings maßgeblich der ehemalige Referent im Bundesjustizministerium *Alexander v. Mühlendahl* und der Direktor des Max-Plancks-Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht *Friedrich-Karl Beier* beteiligt (s. *Meyer*, GRUR Int. 1996, 592).

<sup>21</sup> S. Art. 249 S. 3 EGV und *Geiger*, Art. 189 EGV, Rdn. 10; *Grabitz-Grabitz*, Art. 189 EGV, Rdn. 59. *Birk*, Zur Schwierigkeit der Umsetzung von Richtlinien im Arbeitsrecht, S. 5, weist zu Recht darauf hin, daß es gerade Sinn des europarechtlichen Regelungsinstruments der Richtlinie ist, den teilweise erheblich divergierenden Rechtsordnungen des Mitgliedstaaten gerecht zu werden.

<sup>22</sup> Wie *Bleckmann*, Europarecht (Rdn. 1324 ff, 1333) berichtet, stieß eine zur Ausarbeitung eines einheitlichen europäischen Privatrechts aufrufende Entschließung des europäischen Parlaments aus dem Jahr 1989 auf ein gemischtes Echo (Nachweise bei *Bleckmann*, a.a.O.). Auch eine weitere Entschließung des europäischen Parlaments aus dem Jahr 1994 zur Aufnahme der Ausarbeitung hat jedenfalls in den Kernbereichen des Privatrechts, insbesondere im Güterrecht bislang keine nennenswerten Bemühungen in Gang gesetzt (a.a.O., Rdn. 1336, 1354).

<sup>23</sup> Vgl. *Weinmann*, S. VIII.

kenlizenrechtlichen Neuregelung in diesem Zusammenhang zu verschaffen. Die zu diesem Zweck folgende Zusammenfassung der bislang hauptsächlich im Patent- und Urheberrecht erörterten Probleme ermöglicht außerdem eine methodische Vorüberlegung, die für den weiteren Gang der Darstellung entscheidend ist.

## 1. Praktische Fragen

In seiner Entscheidung vom 23.3.1982 - „Verankerungsteil“<sup>24</sup> - verneinte der Bundesgerichtshof die Wirksamkeit einer an einem Patent erteilten einfachen Lizenz gegenüber einem Erwerber des Schutzrechts. Bevor die Klägerinnen des Rechtsstreits das Patent erwarben, hatte dessen Veräußerer einem ständigen Abnehmer der Beklagten eine einfache Nutzungserlaubnis eingeräumt. Nach dem Erwerb des Patents erteilten die Klägerinnen der Beklagten selbst eine nicht ausschließliche Lizenz und zwar als Stücklizenz<sup>25</sup>. Da nun die seinerzeit der Abnehmerin der Beklagten erteilte Lizenz - jedenfalls nach Ansicht der Beklagten, die insoweit auch vom Berufungsgericht geteilt worden war<sup>26</sup> - nicht nur die Abnehmerin, sondern auch die Beklagte zu bestimmten Benutzungshandlungen berechnigte, verweigerte die Beklagte unter Berufung auf die - für sie kostenlose - Erlaubnis aus der älteren Lizenz teilweise die Entrichtung des nach dem Lizenzvertrag mit den Klägerinnen an sich fälligen Benutzungsentgelts. Der Bundesgerichtshof hielt allerdings das Zahlungsbegehren der Klägerinnen für gerechtfertigt, da die ältere Lizenz hinfällig sei: „Eine von dem Veräußerer eines Patents erteilte einfache Nutzungserlaubnis mit schuldrechtlicher Wirkung verpflichtet den Erwerber des Patents nicht“, heißt es in Leitsatz 2 der Entscheidung. Dabei ergibt sich aus Leitsatz 1, daß eine an einem Patent erteilte einfache Nutzungserlaubnis „im Regelfalle schuldrechtlicher Natur“ sein soll.

---

<sup>24</sup> BGHZ 83, 251 ff = GRUR 1982, 411 ff.

<sup>25</sup> Bei der Stücklizenz zahlt der Lizenznehmer - neben einem einmaligen Festbetrag - entweder für jedes Produkt, das er hergestellt oder für jedes, das er vertrieben hat, einen bestimmten Betrag als Entgelt an den Lizenzgeber (*Stumpf/Groß*, Lizenzvertrag, S. 96).

<sup>26</sup> Siehe BGH GRUR 1982, 412. Der BGH selbst hat offengelassen, ob die ältere Lizenz im Falle ihrer Wirksamkeit die Benutzungshandlungen der Beklagten rechtfertigt hätte (a.a.O.).



Diese Entscheidung stieß auf heftigen Widerstand in der Literatur<sup>27</sup> und wurde vom Gesetzgeber 1986 korrigiert<sup>28</sup>. § 15 Abs. 3 PatG legt seitdem fest, daß ein Rechtsübergang oder die Erteilung einer Lizenz andere Lizenzen nicht berührt, die vorher Dritten erteilt worden sind. Damit genießt neben der ausschließlichen Patentlizenz heute auch die einfache Patentlizenz den sog. Sukzessionsschutz. Für die Patentlizenz ist diese Frage daher heute geklärt.

In ähnlicher Weise legt nun § 30 Abs. 5 Markengesetz fest, daß ein Übergang der Marke oder die Erteilung einer Lizenz andere Lizenzen nicht berührt, die Dritten vorher erteilt worden sind. Räumt also der Inhaber einer Marke eine einfache oder ausschließliche Benutzungsberechtigung an seiner Marke ein, muß ein Erwerber der Marke die entsprechende Benutzung durch den Lizenznehmer dulden, auch wenn er keine vertraglichen Beziehungen mit diesem unterhält. Ebenso müßte ein ausschließlicher Lizenznehmer die Benutzung der Marke durch einen Dritten hinnehmen, wenn diesem vor Vereinbarung der ausschließlichen Lizenz vom Markeninhaber eine einfache Nutzungsberechtigung eingeräumt worden ist. Gutgläubiger Erwerb kommt mangels gesetzlicher Anordnung nicht in Betracht. Damit scheint die Frage des Sukzessionsschutzes für die Markenlizenz geklärt und ist es tatsächlich in weiten Bereichen. Wie an späterer Stelle<sup>29</sup> zu sehen sein wird, gibt es allerdings auch Markenlizenzen, die von der Regelung des § 30 MarkenG insgesamt nicht erfaßt werden. Hier - wie auch bei den im Rahmen dieser Untersuchung außer acht gelassenen Lizenzen an geschäftlichen Bezeichnungen - fehlt es nach wie vor an einer eindeutigen gesetzlichen Vorgabe, so daß die Frage, ob die Markenlizenz gegenüber einem späteren Erwerber der Marke Bestand hat oder ob sie einer einem Dritten später eingeräumten Lizenz vorgeht, bei diesen Markenlizenzen weiterhin unklar ist<sup>30</sup>. Das gilt umso mehr, als die Meinungen über den Sukzessionsschutz der

---

<sup>27</sup> *Brandi-Dohrn*, GRUR 1983, 146 ff; *Forkel*, NJW 1983, 1764 ff; *Kraßer*, GRUR Int. 1983, 537 ff; *Klawitter*, MDR 1982, 895 f; *Mager*, GRUR 1983, 51; *Rosenberger*, GRUR 1983, 203 ff; *Völp*, GRUR 1983, 45 ff.

<sup>28</sup> Gesetz zur Änderung des Gebrauchsmustergesetzes vom 15.8.1986 (Art. 2 Abs. 9), BGBl. 1986 I, S. 1445 f.

<sup>29</sup> 5. Kapitel.

<sup>30</sup> Siehe dazu im 5. Kapitel unter 3.d).

Markenlizenz vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes ausgesprochen geteilt waren<sup>31</sup>.

Seit jeher<sup>32</sup> heftig gestritten wird über die Frage, ob der Inhaber einer Lizenz an einem Schutzrecht aus eigenem Recht Verletzungen des Schutzrechts durch Dritte abwehren und Schadensersatz verlangen kann<sup>33</sup>. In Frage steht dabei vor allem die Möglichkeit des Lizenznehmers, Benutzungshandlungen Dritter, denen die Benutzung nicht vom Schutzrechtsinhaber gestattet wurde, zu untersagen. Während man sich über das Klage-recht des ausschließlichen Patenlizenznehmers weitgehend einig ist, lehnen Rechtspre-chung<sup>34</sup> und weite Teile der Kommentarliteratur<sup>35</sup> die eigene Klage des einfachen Pa-tentlizenznehmers wegen Verletzung des Schutzrechts ab. Bei der Warenzeichenlizenz wurde unter der Geltung des Warenzeichengesetzes selbst dem ausschließlichen Lizenz-nehmer überwiegend kein eigenes Klagerecht zugestanden<sup>36</sup>.

In § 30 MarkenG findet sich nun auch zu diesem Fragenkreis eine Regelung. Nach Abs. 3 bedarf die Markenverletzungsklage des Lizenznehmers stets der Zustimmung des Markeninhabers. Durch diese Vorgabe ist allerdings die Unklarheit über das Recht des

---

<sup>31</sup> Sukzessionsschutz ablehnend RG GRUR 40, 106, 109 - Luxor; BGHZ 1, 241, 246 - Piek Fein; BGHZ 44, 372, 375 - Meßmer Tee II; *Althammer* (4. Aufl., 1989), § 24 WZG, Rdn. 11; *von Gamm*, § 8 WZG, Rdn. 19 und *ders.* WRP 1960, 300; *Tetzner*, § 8 WZG, Rdn. 24; *Reimer-Trüstedt*, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, S. 575. Sukzessionsschutz bejahend *Kaulen*, Zur Lizenz im Warenzeichenrecht (1940), S. 45; *Krieger*, FS Ulmer, S. 45 ff; *Reimer-Reimer*, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht (3. Aufl., 1954), S. 348 f; wohl auch *Schorn*, WRP 1961, S. 361, 362. *Baumbach/Hefermehl*, § 18 WZG - Anhang, Rdn. 18, erkennt nur bei der ausschließlichen Markenlizenz Sukzessionsschutz an. Insgesamt die Frage nach dem Sukzessionsschutz des Lizenznehmers offenlassend *E. Deutsch*, Warenzeichenlizenz, S. 468.

§ 155 MarkenG schließt nunmehr rückwirkend für die Zeit vor Inkrafttreten des Markengesetzes jeglichen Sukzessionsschutz des Lizenznehmers gesetzlich aus.

<sup>32</sup> Siehe schon *R. Isay*, GRUR 14 (1909), 58 ff.

<sup>33</sup> Ausschließlich mit dieser Frage beschäftigen sich *Bueb*, GRUR 1938, 470 ff, *Fischer*, GRUR 1980, 374 ff; *Lichtenstein*, GRUR 1965, 344; *Löwisch*, Deliktsschutz, S. 152 ff; *Pinzger*, GRUR 1938, 148 ff, *Schönherr*, Öbl 1963, 1 f.

<sup>34</sup> RGZ 83, 95 ff; KG GRUR 1940, 32 f.

<sup>35</sup> *Benkard-Ullmann*, § 15 PatG, Rdn. 57; *Bernhardt/Kraßer*, Patentrecht, S. 693; *Bueb*, GRUR 1938, 470; *Busse-Keukenschrijver*, § 139, Rdn. 25; *Fischer*, GRUR 1980, 377; *Hubmann/Götting*, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 193 f; *Lindenmaier/Weiss*, § 9 PatG, Anm. 56; *Lüdecke/Fischer*, Lizenzverträge, S. 284; *Reimer-Reimer*, § 9 PatG, Anm. 71; *Schulte*, § 15 PatG, Rdn. 23; *Stumpf/Groß*, Lizenzvertrag, S. 226.

<sup>36</sup> BGH GRUR 1964, 372, 373 - Maja; BGH GRUR 1977, 539, 540 - Prozeßbrechner; *Baumbach/Hefermehl*, § 8 WZG - Anhang, Rdn. 18; *Busse/Starck*, § 8 WZG, Rdn. 10; *von Gamm*, § 8 WZG, Rdn. 19; *Schricker*, FS von Gamm, S. 295 f; *Schwendemann*, Markenrecht in der Praxis, Stuttgart 1988, S. 87; *Storkebaum/Kraft-Endemann*, § 1 WZG, Anh. 2, Rdn. 29; *Tetzner*, § 8 WZG, Rdn. 24. A.A. *Krieger*, FS Ulmer, S. 48; *Reimer-Reimer*, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht (3. Aufl., 1954), S. 348 f; *Schorn*, WRP 1961, 362.

Lizenznehmers bei Markenverletzungen durch Dritte nicht beseitigt. Fest steht nach § 30 Abs. 3 MarkenG alleine, daß es ohne Zustimmung des Markeninhabers keine Klage des Lizenznehmers gibt, auch keine des ausschließlichen Lizenznehmers. Aber worauf stützt sich die - mit Zustimmung des Markeninhabers erhobene - Klage? Stützt sie sich trotz des Zustimmungserfordernisses auf eigenes Recht des Lizenznehmers<sup>37</sup>? Oder auf fremdes<sup>38</sup>, abgetretenes<sup>39</sup> oder eventuell nur zur Ausübung überlassenes Recht<sup>40</sup> des Markeninhabers? Die Frage, ob durch die Markenverletzung eines Dritten eigenes Recht des Lizenznehmers verletzt wird, bleibt also offen und ihre Beantwortung ist durchaus nicht nur von theoretischem Interesse, da die Aktivlegitimation des klagenden Markenzulizenznehmers im Prozeß zur Beurteilung der Begründetheit der Klage eine unabdingbare Voraussetzung darstellt. Praktische Bedeutung erlangt die Frage nach dem eigenen Recht des Lizenznehmers vor allem auch bei der Geltendmachung von Schadensersatz durch den Lizenznehmer, indem die Annahme eines eigenen Rechts des Lizenznehmers es diesem ermöglicht, erlittene Schäden neben Schadensersatzansprüchen des Lizenzgebers geltend zu machen, während die Ausübung fremden oder abgetretenen Rechts bekanntlich nicht zur Vervielfältigung der Ersatzpflicht des Schädigers führen darf<sup>41</sup>.

Ebensowenig wie aus § 30 Abs. 3 MarkenG ergeben sich Anhaltspunkte zur Beantwortung dieser Frage aus § 30 Abs. 4 MarkenG, wonach der Lizenznehmer einer erhobenen Schadensersatzklage des Markeninhabers beitreten kann, um den Ersatz seines Schadens geltend zu machen. Mit Erfolg beschieden wird der Beitritt zur Klage des Lizenzgebers nämlich nur sein, wenn ein Anspruch des Lizenznehmers auf Ersatz seines Schadens besteht. Ob, wann und ggf. inwieweit das der Fall ist, ergibt sich aus der Regelung

---

<sup>37</sup> So *Fezer*, § 30 MarkenG, Rdn. 8; KG Berlin, GRUR 2000, 454: „§ 30 MarkenG gewährt kein eigenständiges Klagerecht, sondern setzt ein solches voraus“.

<sup>38</sup> So offenbar *Ingerl/Rohnke*, § 30 MarkenG, Rdn. 7, 40 und für die einfache Markenlizenz ausdrücklich *Starck*, WRP 94, 702. Folgt man dieser Ansicht, fixiert § 30 Abs. 3 erstmalig gesetzlich einen Fall der sog. gewillkürten Prozeßstandschaft (in diesem Sinne *Fezer*, § 101 MarkenG, Rdn. 1, bezogen auf § 101 Abs. 1 MarkenG, der die Klage des Benutzungsberechtigten bei der Kollektivmarke regelt und in vergleichbarer Weise wie § 30 Abs. 3 formuliert ist; in derselben Richtung auch *Schönfeld*, S. 120).

<sup>39</sup> So erklärt sich *Althammer-Klaka*, § 30 MarkenG, Rdn. 11, nachträglich die Rechtslage vor Inkrafttreten des Markengesetzes.

<sup>40</sup> So für die einfache Patentlizenz *Busse* (4. Aufl., 1972), § 9 PatG, Anm. 3.

<sup>41</sup> *Weinmann*, S. 574 unter Hinweis auf *R. Isay*, GRUR 1909, 60. Besonders augenfällig wird das Verbot der Schadensvervielfältigung bei einer Vielzahl von einfachen Lizenznehmern (a.A. *Fischer*, GRUR 1980, 378, der unter fehlerhafter Anwendung der Grundsätze der Drittschadensliquidation eine Risikohäufung bei Geltendmachung fremden Rechts für unproblematisch hält).

nicht<sup>42</sup>.

Kontrovers diskutiert wird schließlich, ob dem Lizenznehmer ein sog. „positives Benutzungsrecht“ am geschützten Immaterialgut zusteht oder ob ihm lediglich die Benutzung des Schutzrechts durch den Lizenznehmer erlaubt worden ist<sup>43</sup>. Die Frage zielt unmittelbar auf den Rechtsinhalt der Lizenz und hängt eng mit den Problemen des Sukzessionsschutzes und des Drittschutzes des Lizenznehmers zusammen. Die Diskussion leidet unter einer ausgesprochenen Unklarheit über die Bedeutung des Begriffs des positiven Benutzungsrechts. Weiterhin besteht auch bis heute vor allem im Markenrecht keine Einigkeit darüber, ob überhaupt der Schutzrechtsinhaber, von dem der Lizenznehmer sein Recht ableitet, ein derartiges positives Benutzungsrecht innehat oder nicht<sup>44</sup>. An dieser Stelle kann daher der Problembereich nur angedeutet werden. Auch die praktische Bedeutung der Annahme oder Ablehnung eines derartigen positiven Rechts wird erst im Zusammenhang mit der Untersuchung des Schutzes der Rechtsposition des Lizenznehmers gegen Dritte deutlich werden<sup>45</sup>, so daß sie vorerst nur behauptet werden kann.

---

<sup>42</sup> A.A. zu Unrecht *Krieger*, FS Rowedder, S. 241. In der Gesetzesbegründung wurde eigens hervorgehoben, daß es nicht Regelungsgegenstand des § 30 Abs. 4 MarkenG sei, ob und unter welchen Voraussetzungen einem Lizenznehmer ein eigener Schadensersatzanspruch zusteht (BT-Drucks. 12/6581, S. 86).

<sup>43</sup> Das positive Nutzungsrecht des Lizenznehmers verneinen z.B. *Baumbach/Hefermehl*, § 8 WZG - Anh., Rdn. 9; *Lichtenstein*, NJW 1965, 1840 ff; *Troller*, Immaterialgüterrecht, Bd. I, S. 70 f; *Völpl*, GRUR 1983, 49 f; aus jüngster Zeit *Schanda*, GRUR Int. 1994, 278 ff; bejahend dagegen *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 79; *von Gamm*, § 8 WZG, Rdn. 19 und § 15 WZG, Rdn. 27; *Henn*, Patent- und Know-how-Lizenzvertrag, S. 24 ff, zusammenfassend S. 40; *Herbst*, S. 38; *Hubmann/Götting*, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 193; *Kohler*, Handbuch, S. 508 ff; *Lindenmaier-Weiss*, § 9 PatG, Rdn. 30; *Klau-er/Möhrling*, § 9 PatG, Anm. 23; *Lüdecke/Fischer*, Lizenzverträge, S. 370; aus jüngster Zeit *Schönfeld*, S. 92 ff, 100 f.

<sup>44</sup> Gegen ein positives Benutzungsrecht des Markeninhabers etwa BGH GRUR 1961, 181, 183 - Mon Chère; *Schreiner*, S. 293 m.w.Nw., *Kraft*, Markenrecht und Markenschutz, in: Markenartikel heute, S. 95. Für ein positives Nutzungsrecht des Markeninhabers vor allem *von Gamm*, § 15 WZG, Rdn. 1 - 28; *Krieger*, FS Rowedder, S. 233, 240 und nach Inkrafttreten des Markengesetzes *Fezer*, § 14 MarkenG, Rdn. 12 und *Lehmann/Schönfeld*, GRUR 1994, 481 ff.

<sup>45</sup> S.u. Kapitel 2, III. 2 und Kapitel 5, 3.b).

## 2. Theoretische Fragen

Aus Sicht der Privatrechtsdogmatik ist bei den immaterialgüterrechtlichen Lizenzen bis heute unklar, ob diese als relative oder als absolute Rechte einzustufen sind. Oft wird die Lizenz auch als schuldrechtlich bzw. obligatorisch<sup>46</sup> oder als dinglich<sup>47</sup> bzw. gegenständig<sup>48</sup> und teilweise auch als quasi-dinglich<sup>49</sup> bezeichnet. Das Verständnis aller dieser Begriffe ist dabei vielfach unreflektiert<sup>50</sup> und insgesamt uneinheitlich.

Die Unterscheidung von relativem und absolutem Recht kann im bürgerlichen Recht<sup>51</sup> als gesichert angesehen werden. Die darauf beruhende Einteilung der Rechte knüpft nicht am Berechtigten und auch nicht am Gegenstand des jeweiligen Rechts an, sondern alleine an derjenigen Person oder denjenigen Personen, die durch das Recht *verpflichtet* werden<sup>52</sup>. So wird beim relativen Recht alleine eine bestimmte Person bzw. eine mindestens bestimmbare Mehrzahl von Personen verpflichtet, beim absoluten Recht dagegen jedermann. Die Klärung der Frage, ob die Lizenz nun den relativen oder den absoluten Rechten zuzuordnen ist, ist ebenso wie die Frage, ob es sich bei ihr um ein dingliches Recht handelt, vom Standpunkt der auf den Grundprinzipien des bürgerlichen Rechts aufbauenden Privatrechtswissenschaft zu einem umfassenden Verständnis der Lizenz, ihres Inhalts und ihrer Wirkungen, unabdingbar. Sie wird allerdings dadurch erschwert, daß es bereits im bürgerlichen Recht trotz der grundsätzlichen Gegensätzlichkeit von relativem und absolutem bzw. dinglichem Recht Zwischenformen gibt, also Rechte, die nicht nur relativ wirken, aber auch keine vollwertigen dinglichen oder abso-

---

<sup>46</sup> Z.B. *Althammer*, § 24 WZG Rdn. 11; *Busse*, § 24 WZG, Rdn. 10, 12; *von Gamm*, § 8 WZG, Rdn. 19; *Storkebaum/Kraft-Endemann*, § 24 WZG, Rdn. 49 (alle für die Warenzeichenlizenz unter Geltung des WZG); *Benkard-Ullmann*, § 15 PatG, Rdn. 53.

<sup>47</sup> Z.B. *von Gamm*, § 31 UrhG, Rdn. 11; *Fromm/Nordemann-Hertin*, § 31, Rdn. 3 (beide bezogen auf das urheberrechtliche Nutzungsrecht); *Henn*, Patentlizenz und Know-how-Vertrag, S. 45; *Lindenmaier/Weiss*, § 9 PatG, Rdn. 30; *Fezer*, § 30 MarkenG, Rdn. 3, 8 und öfter.

<sup>48</sup> Z.B. *Baumbach/Hefermehl*, § 8 WZG - Anhang, Rdn. 1; *Bappert/Maunz-Schricker*, § 8 VerlG, Rdn. 1 (bezogen auf das Verlagsrecht); *Bernhardt/Kraßer*, Patentrecht, S. 692; *Weinmann*, passim.

<sup>49</sup> *Lüdecke*, NJW 1966, 816; RGZ 57, 38, 40; *Schulte*, § 15 PatG, Rdn. 17; *Stumpf/Groß*, Lizenzvertrag, S. 207 f und 220. Jüngst wieder *Schwarz/Klingner*, GRUR 1998, 104.

<sup>50</sup> Siehe etwa *Bühling*, GRUR 1998, 196 oder *Schönfeld*, S. 141.

<sup>51</sup> Unter „bürgerlichem Recht“ wird im folgenden der durch das Bürgerliche Gesetzbuch geregelte Bereich des Privatrechts verstanden.

<sup>52</sup> *Löwisch*, Deliktsschutz, S. 18.

luten Rechte darstellen<sup>53</sup>. Bereits deren dogmatische Einordnung ist bis heute umstritten<sup>54</sup>. Die Lizenz muß also nicht von vorneherein entweder ein relatives oder ein absolutes Recht darstellen. Schließlich ist es nicht auszuschließen, daß die Lizenz keiner der im bürgerlichen Recht vorhandenen Formen vollkommen entspricht, nachdem das Immaterialgüterrecht, ein vergleichsweise junges und zur Zeit der Entstehung des Bürgerlichen Gesetzbuches noch in den Kinderschuhen steckendes Rechtsgebiet, das mit seiner Heimat im Gewerbewesen<sup>55</sup> als Teil des Wirtschaftslebens in besonderem Maße ständig sich verändernden tatsächlichen Gegebenheiten gegenübersteht, möglicherweise nicht allein mit den relativ festgefühten Formen und Instituten des Bürgerlichen Rechts auskommt. Erst auf der Grundlage der Beantwortung der Frage nach dem relativen oder absoluten Charakter der Lizenz ist ein genauere Vergleich mit anderen Nutzungsrechten und damit die in dieser Untersuchung für den Bereich des Markenrechts angestrebte Bestimmung eines Platzes der Lizenz im System des deutschen Privatrechts möglich.

Weiterhin ist zweifelhaft, ob der Schutzrechtsinhaber dem Lizenznehmer Teile seines Schutzrechts überträgt. Das Immaterialgüterrecht ist ein absolutes und ausschließliches Recht. Die Anerkennung einer auch nur partiell absolut wirkenden Rechtsposition des Lizenznehmers scheint eine teilweise Übertragung der mit absoluter Wirkung ausgestatteten Befugnisse des Schutzrechtsinhabers auf den Lizenznehmer zu erfordern, weil andernfalls die allein durch Parteivereinbarung zustandekommende Lizenz einen offensichtlich unzulässigen Vertrag zu Lasten Dritter bedeuten würde. Die Annahme einer Übertragung wirft nun die Frage auf, ob und wie überhaupt Immaterialgüterrecht außerhalb gesetzlich vorgesehener Tatbestände auf Dritte teilweise übertragen werden können. Während außerhalb des Markenrechts wenigstens die Frage nach der grundsätzlichen Zulassung solcher Übertragungen gesetzlich geregelt scheint, indem die jeweiligen gesetzlichen Regelungen verschiedentlich ausdrücklich die „beschränkte Übertragung“ der Schutzrechte zulassen<sup>56</sup>, enthält das Markenrecht keine entsprechende Regelung,

---

<sup>53</sup> Hierfür hat sich im Anschluß an *Dulckeit* das Schlagwort von der „Verdinglichung obligatorischer Rechte“ eingebürgert.

<sup>54</sup> Siehe 5. Kapitel, 4.b).

<sup>55</sup> Vgl. *Forkel* in *Hubmann/Götting*, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 2.

<sup>56</sup> § 15 Abs. 1 S. 2 PatG; § 22 Abs. 1 S. 2 GebrMG; § 3 S. 2 GeschmMG. Die dinglichen Lizenzen werden überwiegend als Fälle beschränkter Schutzrechtsübertragungen verstanden, etwa *Forkel*, Gebundene

sondern bietet mit § 27 Marken eine ganz andersartige Regelung endgültiger Teilübertragungen des Markenrechts, unter die sich die Lizenzerteilung nicht subsumieren läßt<sup>57</sup>.

### 3. Zum Gang der Untersuchung

Unverkennbar besteht ein Zusammenhang zwischen den praktischen Problemen und den theoretischen Fragestellungen. Der gesamte Fragenkreis entspricht im wesentlichen denjenigen rechtlichen Problemen, die in der Literatur regelmäßig unter dem Schlagwort von der „Rechtsnatur der Lizenz“<sup>58</sup> zusammengefaßt werden. Wenn auch unter dem Begriff der „Rechtsnatur“ oder des „Rechtscharakters“<sup>59</sup> oft in erster Linie die Klassifizierung des Rechts des Lizenznehmers als „dinglich“ oder als „obligatorisch“ verstanden wird<sup>60</sup>, geht es der Sache nach um die dogmatische Erfassung der gesetzlich wenig geregelten Lizenz und zugleich um eine systematisch fundierte Grundlage zur Lösung der praktischen Zweifelsfälle<sup>61</sup>. Dabei sind beide Anliegen eng miteinander verbunden. Denn die Annahme einer bestimmten „Rechtsnatur“ der Lizenz begründet bestimmte Wirkungen der Lizenz gegenüber Dritten, während umgekehrt die Einordnung der Lizenz in das System des Privatrechts, insbesondere in die Rechtskategorien von relativ und absolut, nur dann möglich erscheint, wenn ihr Inhalt und ihre Wirkungen gegenüber Dritten geklärt sind. Der praktische Fragenkreis, der sich mit dem Rechtsinhalt der Lizenz und ihrer Wirkung gegenüber Dritten befaßt, stellt sich damit als Kehrseite der dogmatischen und systematischen Fragestellung dar, so daß die Lösung der einen Seite

---

Rechtsübertragungen, S. 74 m.w.Nw.; von Gamm, WRP 1960, 300.

<sup>57</sup> § 27 Abs.1 MarkenG läßt auch eine Übertragung des Markenrechts nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die das Zeichen Schutz genießt, zu. Hierbei wird ein Teil des Markenrechts endgültig übertragen, so daß der Veräußerer die Berechtigung insoweit endgültig und restlos verliert. Bei der Lizenz bleibt der Lizenzgeber dagegen stets Rechtsinhaber des Schutzrechts, so daß eine Subsumtion der Lizenz unter diesen Übertragungstatbestand nicht in Betracht kommt.

<sup>58</sup> Vgl. allein die Titel der Veröffentlichungen von Breuer, GRUR 1912, 44 ff und 86 ff; Lüdecke, NJW 1966, 815 ff; Schorn, WRP 1961, 361 ff, Weinmann und Wyss.

<sup>59</sup> Z.B. Ingerl/Rohnke, NJW 1994, 1254; Starck, WRP 1994, 701, 702.

<sup>60</sup> Etwa Müller, Firmenlizenz, S. 56 ff; Schrickler, FS von Gamm, S. 295; Schönfeld, S. 138; Lüdecke, NJW 66, 815 ff; GRUR 1982, 411 ff - Verankerungsteil, Leitsatz 1 und S. 412.

<sup>61</sup> Forkel, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 6, 12 ff; Herbst, S. 11, 70 f, 163 f und öfter; Weinmann, S. 276 ff (Zweiter Teil).

Klarheit für die andere Seite des Problems zu begründen vermag und umgekehrt.

Zwei Beispiele mögen den Zusammenhang verdeutlichen:

Stände bei einer bestimmten Lizenz fest, daß es sich bei ihr um ein „rein obligatorisches“ Recht handelt, wäre bei ihr dem einfachen Lizenznehmer jedenfalls bei Fehlen einer abweichenden gesetzlichen Anordnung weder Sukzessionsschutz gegenüber einem späteren Erwerber des Schutzrechts, noch eigener Schutz gegen eigenmächtige Benutzungshandlungen Dritter zuzugestehen. Denn die Rechtswirkungen obligatorischer Rechte richten sich grundsätzlich nur gegen den Vertragspartner und nicht gegen unbeteiligte Dritte.

Stände für eine andere Lizenz z.B. ausdrücklich im Gesetz, daß die Lizenz im Falle einer Veräußerung des Schutzrechts bestehen bleibt, daß der Lizenznehmer Verletzungen des Schutzrechts durch Dritte klageweise abwehren kann und daß der Lizenznehmer in gleicher Weise wie der Schutzrechtsinhaber zur Benutzung des geschützten Guts berechtigt ist, bestände kein Zweifel daran, daß die Lizenz in eben der Weise ein absolutes Recht darstellt wie das Schutzrecht des Lizenzgebers selbst.

Nun steht bei den wenigsten Lizenzen fest, ob sie rein schuldrechtlicher Natur sind oder nicht<sup>62</sup>, so daß der im ersten Beispiel dargestellte Schluß nicht ohne weiteres gezogen werden kann. Umgekehrt besteht vor allem bei den einfachen Lizenzen und bei den im Mittelpunkt dieser Untersuchung stehenden ausschließlichen und einfachen Markenlizenz nach wie vor Uneinigkeit über Rechtsinhalt und Drittwirkungen<sup>63</sup>, so daß auch der im zweiten Beispiel gezogene Schluß vorerst nicht in Betracht kommt. Allein die Einsicht in die wechselseitige Abhängigkeit von praktischen Problemen und dogmatischer Fragestellung hilft daher bei der Klärung der aufgeworfenen Fragen nicht weiter. Sie

---

<sup>62</sup> Eine hier zu vernachlässigende Ausnahme stellt die bewußt nur mit schuldrechtlicher Wirkung erteilte Gebrauchsgestattung dar. Diese - auch unter dem neuen Markengesetz nach wie vor mögliche - Lizenzart bedeutet von vorneherein nur einen Verzicht des Lizenzgebers auf die Geltendmachung von Verbotungsansprüchen gegenüber dem Lizenznehmer, s. *Fezer*, § 30 MarkenG, Rdn. 7 und 9.

<sup>63</sup> S. o. unter 1.



führt aber zu der methodischen Vorüberlegung, welche der zwei Seiten des Problems, die praktische oder die theoretische, zuerst beantwortet werden muß, um anschließend darauf die Lösung der anderen Seite des Problems zu gründen<sup>64</sup>. Naheliegend ist, zunächst die Frage nach der Rechtsnatur der Lizenz theoretisch zu durchdringen, weil sich aus den dabei gewonnenen Erkenntnissen deduktiv dogmatisch abgesicherte Antworten auf die praktischen Fragen herleiten ließen. Näher besehen offenbaren sich bei diesem Ansatz allerdings erhebliche Schwierigkeiten. Versucht man nämlich, den Rechtscharakter der Lizenz zu begründen, ohne auf solche Erkenntnisse über Inhalt des Rechts und seine Wirkungen gegen Dritte zurückzugreifen, deren Richtigkeit nicht unumstößlich, insbesondere also aufgrund gesetzlicher Festlegung<sup>65</sup> feststehen, findet man sich weitgehend im luftleeren Raum wieder. Fest aufgrund eindeutiger gesetzlicher Regelung steht nämlich nur, daß manche<sup>66</sup> Lizenzen auch im Fall einer Veräußerung des Schutzrechts nicht untergehen. Alleine auf den Sukzessionsschutz läßt sich aber etwa die Annahme der Absolutheit der Berechtigung des Lizenznehmers nicht stützen<sup>67</sup>, weil im bürgerlichen Recht auch schuldrechtliche Positionen teilweise mit Sukzessionsschutz ausgestattet sind<sup>68</sup>.

#### a) Die Vorgehensweise von *Schanda* und *Weinmann*

Trotz dieser Schwierigkeiten wagen einzelne Autoren dennoch den Versuch, zunächst die absolute Rechtsposition des Lizenznehmers zu begründen, um aus ihr die offenen Fragen nach Rechtsinhalt und Wirkungen der Lizenz abzuleiten. Die Lizenz wird dazu

---

<sup>64</sup> Solange auf beiden Seiten Unklarheit besteht, verbietet sich bei der Bearbeitung des zunächst in Angriff genommenen Fragenbereichs grundsätzlich der argumentative Rückgriff auf den entgegengesetzten Problemkreis, da bei dessen Verwendung auf Erkenntnisse zurückgegriffen würde, die erst gewonnen werden müssen (*petitio principii*). Ausnahmsweise darf auf solche Erkenntnisse zurückgegriffen werden, die unanfechtbar sicher sind, etwa weil der Gesetzgeber sie in eindeutiger Weise geregelt hat.

<sup>65</sup> Siehe vorhergehende Fn.

<sup>66</sup> Vgl. § 30 Abs. 5 MarkenG, § 15 Abs. 3 PatG, § 22 Abs. 1 GebrMG sowie § 33 UrhG. Eine gesetzliche Festlegung des Sukzessionsschutzes fehlt dagegen bei den den Lizenzen des Geschmacksmusterrechts, bei den Lizenzen an geschäftlichen Bezeichnungen, bei den in letzter Zeit intensiv diskutierten Lizenzen an Persönlichkeitsrechten und bei den unten behandelten merchandising-Markenlizenzen, die von § 30 MarkenG nicht erfaßt werden (s.u. 5. Kapitel, I. und II.).

<sup>67</sup> *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 224; *Weinmann*, S. 510.

<sup>68</sup> Siehe z.B. §§ 571 Abs. 1 BGB, 746, 986 Abs. 2 BGB.

als abgespaltener Teil des Schutzrechts begriffen, den der Lizenzgeber auf den Lizenznehmer überträgt.

So bejaht *Schanda*<sup>69</sup> den Sukzessionsschutz des Markenlizenznehmers sowie das eigene Klagerecht des Lizenznehmers gegen eigenmächtige Benutzungshandlungen Dritter mit folgender Begründung: Das Prinzip der Privatautonomie erlaube dem Inhaber eines Immaterialgüterrechts, über sein Recht in beliebiger Weise zu verfügen, sofern dem nicht ein gesetzliches Verbot oder tragende Rechtsprinzipien entgegenstehen<sup>70</sup>. Eine hiernach grundsätzlich zulässige Verfügung über das Schutzrecht sei auch die teilweise Übertragung des wesentlichen Inhalts des Immaterialgüterrechts auf einen anderen<sup>71</sup>. *Schanda* legt im einzelnen dar, daß etwaigen Verfügungen des Immaterialgüterrechtinhabers über sein Recht kein Verbot<sup>72</sup> und kein Rechtsprinzip<sup>73</sup> entgegenstehe, so daß es insoweit bei der Privatautonomie verbleibe und dem Lizenzgeber grundsätzlich jede Art von Verfügung möglich sei<sup>74</sup>. Der Inhaber des Rechts könne also einen Teil seiner Verbotsmacht abspalten und auf einen anderen übertragen. Folge der Verfügung sei zum einen, daß der Verfügende seine Verfügungsmacht im Umfang der Verfügung verbraucht habe<sup>75</sup>. Deshalb könne der Lizenzgeber infolge des Verbrauchs im Umfang der Verfügung keine konkurrierende weitere Verfügung mehr treffen, so daß der Lizenznehmer Sukzessionsschutz genießt. Zum anderen erlange bei der von *Schanda* für möglich gehaltenen teilweisen Übertragung des Verbotsrechts derjenige, zu dessen Gunsten verfügt wurde, neben dem Lizenzgeber die Befugnis zum Ausschluß fremder Einwirkung<sup>76</sup>, also das selbständige Abwehrrecht. Der Lizenzgeber lasse also den Lizenznehmer an seinem absoluten Abwehrrecht „teilhaben“<sup>77</sup>.

---

<sup>69</sup> GRUR Int. 1994, 275, 282 ff. *Schanda* bezieht sich auf die Markenlizenz nach österreichischem Recht, bei der die Problematik in vergleichbarer Weise besteht.

<sup>70</sup> A.a.O., 285, r.Sp.

<sup>71</sup> A.a.O., 286, l.Sp.

<sup>72</sup> Zu denken ist an § 8 WZG a.F., wonach eine Übertragung des Warenzeichens ohne gleichzeitige Übertragung des Geschäftsbetriebs ausgeschlossen war.

<sup>73</sup> *Schanda* setzt die Nichtanwendbarkeit der Prinzipien des *numerus clausus* und des Typenzwangs voraus, a.a.O., 284 oben.

<sup>74</sup> A.a.O., 285, r.Sp.

<sup>75</sup> A.a.O., 284 unten.

<sup>76</sup> A.a.O., 285, l.Sp.

<sup>77</sup> A.a.O., 286.

Einen ähnlichen Schluß vollzieht *Weinmann* - bezogen auf den schweizerischen Rechtskreis - in seiner umfangreichen Schrift über die Rechtsnatur der Lizenz. Zwar sucht *Weinmann* zunächst akribisch nach Anhaltspunkten für die relative oder die absolute Rechtsnatur der Lizenzen an den verschiedenen Immaterialgüterrechten in den einzelnen immaterialgüterrechtlichen Sondergesetzen<sup>78</sup>. Als wichtigste greifbare Anhaltspunkte des Gesetzes, die für oder gegen den absoluten Charakter der Lizenz sprechen können, findet *Weinmann* die Regelungen über den Sukzessionsschutz. Trotz umfangreicher Bemühungen<sup>79</sup>, aus der konkreten Ausgestaltung des Sukzessionsschutzes in den einzelnen immaterialgüterrechtlichen Gesetzen auf den Rechtscharakter der jeweiligen Lizenzen zu schließen, stellt er aber fest, daß die Verankerung des Sukzessionsschutzes im Gesetz für sich kein zwingendes Argument für oder gegen die Absolutheit des Lizenzrechts hergebe<sup>80</sup>. Auch die Analyse der Interessenlage bei der Patentlizenz<sup>81</sup> lege zwar eine gegenständliche und absolute Lizenz nahe<sup>82</sup>. Der Schluß aus der Interessenlage auf die absolute Rechtsnatur wird aber bewußt nicht gezogen. Um die demnach naheliegende absolute Rechtsposition des Lizenznehmers tatsächlich nachzuweisen, prüft *Weinmann*, ob die Verfügungsmacht des Inhabers eines Immaterialgüterrechts so weit reicht, ein absolutes Recht des Lizenznehmers durch Verfügung zu begründen<sup>83</sup>. Da aufgrund der Privatautonomie rechtsgeschäftliche Gestaltungsfreiheit herrsche<sup>84</sup>, komme es alleine darauf an, ob im Immaterialgüterrecht besondere Beschränkungen der Verfügungsmacht bestehen. Als solche werden die sachenrechtlichen Prinzipien des *numerus clau-*

---

<sup>78</sup> *Weinmann*, S. 48 ff (Erster Teil, 1. Kapitel).

<sup>79</sup> A.a.O., S. 116 ff, 234, 235 ff.

<sup>80</sup> A.a.O., S. 510, 512. *Weinmann* geht allerdings davon aus, daß die konkrete gesetzliche Ausgestaltung des Sukzessionsschutzes die Rechtsnatur der Lizenz offenlegen könne (S. 510). So begründet *Weinmann* ausführlich, daß die konkrete Regelung des Sukzessionsschutzes in Art. 34 S-PatG, wonach nicht im Patentregister eingetragene Lizenzen gegenüber dem gutgläubigen Erwerber unwirksam sind, zur Annahme der absoluten Rechtsnatur der Patentlizenz führe (S. 116 ff, 188). Die Regelung über den Sukzessionsschutz der Markenlizenz durch Art. 18 Abs. 2 S-MSchG, wonach Sukzessionsschutz auch gegenüber einem bösgläubigen Erwerber nur für eingetragene Lizenzen besteht, führe dagegen zur Annahme des obligatorischen Charakters der Markenlizenz (S. 235 ff, bes. S. 237, 242). Eine solche Differenzierung kann für das deutsche Recht von vorneherein nicht nachvollzogen werden, da hier die gesetzlichen Regelungen im wesentlich gleichlauten und weder an den guten Glauben, noch an die Eintragung der Lizenz anknüpfen. *Weinmanns* Ausführungen kommen außerdem schon deshalb keine entscheidende Bedeutung zu, weil die entsprechenden Schlüsse aus der konkreten Ausgestaltung des Sukzessionsschutzes auf die Rechtsnatur der Lizenz nicht zwingend sind, wie *Weinmann* selbst feststellt (s. vorhergehende Fußnote).

<sup>81</sup> A.a.O., S. 231 ff.

<sup>82</sup> A.a.O., S. 234.

<sup>83</sup> A.a.O., S. 512.

sus und der Typenfixierung erörtert, deren Geltung im Immaterialgüterrecht aber mit eingehender Begründung<sup>85</sup> abgelehnt wird. Daraus folgt nach *Weinmann*, daß dem Immaterialgüterrechtsträger jede Art von Verfügung über sein Recht möglich sei<sup>86</sup>, eingeschränkt alleine durch das von *Weinmann* postulierte Erfordernis, daß das einzelne durch die einzelne Verfügung begründeten Rechts verkehrüblich sein müsse oder daß nach der Anerkennung des Rechts ein objektives Bedürfnis des Verkehrs bestehe<sup>87</sup>. Wenn und soweit der Lizenzgeber ein absolutes Recht des Lizenznehmers begründen will, ist ihm dies damit möglich.. Die Aktivlegitimation<sup>88</sup> und das positive Benutzungsrecht<sup>89</sup> leitet *Weinmann* dann mühelos aus der damit für ihn feststehenden absoluten Rechtsnatur der Lizenz ab.

#### b) Kritik dieser Ansätze als Grundlage der weiteren Untersuchung

Der Schluß aus dem absoluten Rechtscharakter der Lizenz auf die Wirkungen des Lizenzrechts ist zwingend<sup>90</sup>. Näherer Betrachtung bedarf allerdings die von *Schanda* und *Weinmann* gelieferte Herleitung der absoluten Rechtsposition des Lizenznehmers. Die Privatautonomie umfaßt zweifellos die Befugnis, im Rahmen der Rechtsordnung Rechte, also auch Immaterialgüterrechte, aufzuteilen und zu übertragen<sup>91</sup>. Dabei gibt die Rechtsordnung die Formen für diese Rechtsakte nur teilweise vor. Legt das Gesetz - wie vor allem im Bereich des Verpflichtungsgeschäfts - nicht abschließend die möglichen Formen rechtlicher Gestaltung vor, erlaubt die Privatautonomie nahezu alle denkbaren Gestaltungen<sup>92</sup>. Im Bereich der Verfügungsgeschäfte, also derjenigen Rechtsgeschäfte,

---

<sup>84</sup> A.a.O., S. 501.

<sup>85</sup> A.a.O., S. 414 ff (*numerus clausus*) und S. 444 ff (Typenfixierung).

<sup>86</sup> A.a.O., S. 512: „Im Immaterialgüterrecht ... kann die Einräumung eines Rechts grundsätzlich allein deswegen eine absolute Rechtsstellung des Begünstigten zur Folge haben, weil der Berechtigte mit Übertragungswirkung über das ihm zustehende absolute Recht teilweise verfügt hat“.

<sup>87</sup> A.a.O., S. 451 ff, bes. S. 473 ff und S. 512.

<sup>88</sup> A.a.O., S. 570.

<sup>89</sup> A.a.O., S. 589.

<sup>90</sup> Näher *Weinmann* (S. 528 und 557).

<sup>91</sup> Vgl. *Larenz*, BGB AT (7. Aufl., 1989), S. 40; vorsichtiger nunmehr *Larenz/Wolf* in der Folgeauflage (S. 651 f).

<sup>92</sup> A.A. ohne Begründung *Völp*, GRUR 1983, 47: Verfügungen über Ausschließlichkeitsrechte seien nur

die den Fortbestand eines Rechts in seiner bisherigen Gestalt betreffen, gilt allerdings - jedenfalls bei den im Bürgerlichen Gesetzbuch unmittelbar geregelten Verfügungsgeschäften - der Grundsatz des *numerus clausus*, also des abgeschlossenen Katalogs zulässiger Verfügungsformen sowie der Grundsatz der Typenfixierung, also des fest vorge-schriebenen Inhalts der einzelnen Verfügungsformen<sup>93</sup>. Geht man nun wie *Schanda* und *Weinmann* von der Nichtanwendbarkeit dieser Grundsätze<sup>94</sup> im Immaterialgüterrecht aus, scheinen hier grundsätzlich alle nur denkbaren Formen von Verfügung zulässig und möglich zu sein. Der Inhaber eines Immaterialgüterrechts hätte demnach also die Macht, über das Schutzrecht in jeder möglichen Form zu verfügen und insbesondere Teile des Rechts auf andere zu übertragen. Ausgehend von dieser These läßt sich die Erteilung einer jeden Art von Lizenz in der Tat als zulässige Verfügung des Inhabers des Immaterialgüterrechts über sein absolut geschütztes Recht erklären, durch die entsprechend den Vereinbarungen der Lizenzvertragsparteien ein Teil des Schutzrechts auf den Lizenznehmer übertragen wird.

Selbst die Begründung für die These, daß der Rechtsinhaber im Immaterialgüterrecht kraft seiner Privatautonomie Teile seines Schutzrechts mit absoluter Wirkung auf andere übertragen könne, läßt sich kaum angreifen, nachdem andere als die Prinzipien der geschlossenen Zahl und des diesem Prinzip korrelierenden Grundsatzes von der Typenfixierung als Grenzen der Verfügungsbefugnis des einzelnen bislang nirgendwo festgestellt oder auch nur behauptet worden sind. Dennoch weckt die Annahme, der Inhaber eines Rechts außerhalb der im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelten dinglichen Rechte herrsche über vollständige Gestaltungsfreiheit bei der Vornahme von Verfügungen, erhebliches Unbehagen. Merkwürdig muten vor allem verschiedene mögliche Folgerungen aus dieser These an, die neben die von *Schanda* und *Weinman* primär beabsichtigte Begründung der Möglichkeit dinglicher Lizenzen treten. So führt die Annahme einer uneingeschränkten Macht des Rechtsträgers zur Vornahme beliebiger Verfügungen etwa

---

wirksam, soweit sie im Gesetz ausdrücklich zugelassen sind.

<sup>93</sup> Der Grundsatz der Publizität, den *Schanda*, a.a.O., 287, ebenfalls behandelt, spielt bei der Lizenz nach deutschem Immaterialgüterrecht von vorneherein keine Rolle, da auch die Vollübertragung der Immaterialgüterrechte von keinem Publizitätsakt abhängt.

<sup>94</sup> Was nicht unstreitig ist, siehe dazu unten Kapitel 3, 2., Fn. 410.

zur Möglichkeit der Begründung ganz andersartiger Teilrechte als den verschiedenen Arten von Lizenzen. Bei der Lizenz besteht immer eine - an späterer Stelle<sup>95</sup> näher zu untersuchender - Art von dauernder Gebundenheit des Lizenzrechts an das Schutzrecht, von dem sie abgeleitet wird. Deren augenfälligster Ausdruck ist die sog. „Elastizität“, also die Rechtswirkung, daß die dem Lizenznehmer zustehenden Befugnisse bei Erlöschen des Lizenzrechts von selbst wieder dem Lizenzgeber zufallen. Geht man nun von der Möglichkeit des Trägers eines Immaterialgüterrechts aus, nach freiem Gusto Verfügungen über sein Recht zu treffen, spricht nichts gegen die Begründung von nicht mehr an das Immaterialgüterrecht gebundenen, endgültig von diesem abgespaltenen Teilrechten. So müßte man etwa dem Inhaber einer im Inland bekannten Marke die Möglichkeit zugestehen, sein Markenrecht nur für den Raum Norddeutschland einem anderen endgültig zu übertragen<sup>96</sup>. Oder der Patentinhaber dürfte seine Befugnis zum Inverkehrbringen endgültig auf einen anderen übertragen, während die anderen der in § 6 PatG aufgezählten Befugnisse bei ihm verblieben<sup>97</sup>. Nun besteht aber Einigkeit<sup>98</sup> darüber, daß die Begründung derartiger endgültig verselbständigter Teilrechte unzulässig ist<sup>99</sup>. Als wich-

---

<sup>95</sup> Im 3. Kapitel unter 3.

<sup>96</sup> Weitgehend läßt sich eine derartige Gestaltung durch Begründung einer Bruchteilsgemeinschaft zur gemeinsamen Inhaberschaft an einer Marke (*Fezer*, § 7 MarkenG, Rdn. 43) erreichen. Gem. § 746 BGB wirkt eine von den Mitberechtigten getroffene Benutzungsregelung, die den einen Bruchteilsmarkeninhaber zur Benutzung der Marke im Süden und den anderen zur Benutzung der Marke im Norden berechtigt, auch gegen Sonderrechtsnachfolger. Daß damit aber keine Teilübertragung der Marke stattgefunden hat, zeigt sich in dem Umstand, daß die Aktivlegitimation gegenüber Markenverletzern stets nur der gesamten Bruchteilsgemeinschaft gemeinschaftlich zusteht.

<sup>97</sup> Weitere Beispiele bei *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 21.

<sup>98</sup> *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 21 f mit umfangreichen Nachweisen aus der älteren Literatur in Fn. 36; aus jüngerer Zeit *Busse-Keukenschrijver*, § 15 PatG, Rdn. 38; *Hubmann/Götting*, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 192.

Die ausführliche Kritik von *Weinmann* (S. 529 ff) an *Forkels* Begründung der Unzulässigkeit derartiger Rechte kann hier außer acht gelassen werden, da auch *Weinmann* stets die Gebundenheit etwaiger Teilrechte für notwendig hält (S. 541 f).

<sup>99</sup> Nur scheinbar eine Ausnahme von dem Grundsatz der Unzulässigkeit der Begründung endgültig verselbständigter Teilrechte ergibt sich aus der in § 27 MarkenG vorgesehenen Möglichkeit des Markenberechtigten, sein Markenrecht nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz genießt, endgültig auf einen anderen zu übertragen. Diese Regelung trägt nämlich lediglich dem Umstand Rechnung, daß der Schutz einer Marke für mehrere Waren oder Dienstleistungen der Sache nach das Bestehen mehrerer einzelner Markenrechte an einem identischen Zeichen für die verschiedenen geschützten Waren oder Dienstleistungen bedeutet. Mit einer Teilübertragung i.S.d. § 27 MarkenG überträgt der Markeninhaber lediglich eines oder mehrere seiner nebeneinander bestehenden Markenrechte auf den Erwerber.

Der Umstand, daß der Inhaber einer Marke, die sich auf mehrere Waren oder Dienstleistungen bezieht, entgegen dem Sprachgebrauch des Gesetzes nicht nur eines, sondern mehrere Markenrechte an einem identischen Zeichen besitzt, zeigt sich auch in der fehlenden Möglichkeit des Markeninhabers, den Schutz

tigste Gründe für die Unzulässigkeit nennt *Forkel*<sup>100</sup> im Anschluß an *Kohler*<sup>101</sup> die entgegenstehenden Interessen des Publikums und Belange des Patentamts. Die zu erwartende Auflösung der Schutzrechte gefährde die Erfüllung der ihnen gesetzten Aufgabe und wäre der Klarheit und Übersichtlichkeit der Rechtslage höchst abträglich. Entscheidender Gesichtspunkt ist wohl, daß die Zulassung endgültig verselbständigter Teilrechte zu einer Zersplitterung subjektiver Rechte führt, auf die die hiesige Rechtsordnung nicht vorbereitet ist und die ihr auch fremd ist<sup>102</sup>. Als zulässig erachten müßte man weiterhin die vollständige Übertragung nur des Verbotsrechts des Immaterialgüterrechts auf einen anderen, während die Befugnis zur Nutzung beim Rechtsinhaber verbliebe, was sich praktisch kaum vorstellen läßt, im geltenden Privatrechtssystem in vergleichbarer Weise nicht bekannt ist und deshalb, soweit die Möglichkeit überhaupt erörtert wird, zu Recht abgelehnt wird<sup>103</sup>.

Bereits damit steht fest, daß die rechtsgeschäftliche Freiheit des Inhabers eines Immaterialgüterrechts zur beliebigen Verfügung über sein Recht nicht uneingeschränkt bestehen kann. Es muß bei der einzelnen Verfügung offenbar überprüft werden, ob ihrer Zulassung Gründe der Rechtssicherheit, der Übersichtlichkeit der Rechtsordnung, Belange öffentlicher Ämter und vieles mehr entgegenstehen. Diese Gesichtspunkte werden zwar zunächst nur der unstreitig unzulässigen endgültigen Abspaltung von Teilbefugnissen aus dem Schutzrecht entgegengehalten. Aber auch bei den eigentlichen Lizenzen wird in der Literatur regelmäßig gefragt, ob die Verkehrsinteressen der Allgemeinheit an Einfachheit, Klarheit und Übersichtlichkeit der Rechtsordnung genügend berücksichtigt

---

einer eingetragenen Marke im Wege der Eintragungsänderung auf Waren oder Dienstleistungen zu erstrecken, auf die sich die ursprüngliche Eintragung nicht bezieht (*Fezer*, § 32 MarkenG, Rdn. 38; Richtlinie für die Prüfung von Markenmeldungen [abgedruckt bei *Fezer*, Markenrecht, S. 2451 ff], III 3 d). Will der Markeninhaber diese Schutzerweiterung erreichen, muß er eine neue Marke neben seiner bereits bestehenden im Wege der Eintragung erwerben. Ebenso wie er daraufhin die Möglichkeit hat, nur die neue oder nur die bisherige Marke zu veräußern, kann er bei sofortigem Erwerb einer Marke für mehrere Waren oder Dienstleistungen die Marke für nur einen Teil der geschützten Waren oder Dienstleistungen veräußern, was durch § 27 Abs. 1 MarkenG lediglich klargestellt wird.

<sup>100</sup> Gebundene Rechtsübertragungen, S. 22 f und - für das Eigentum - S. 42.

<sup>101</sup> Handbuch, S. 489 ff.

<sup>102</sup> Nach *Weinmann*, S. 541 f widersprüche die Zulassung voneinander unabhängiger Teilrechte dem Zweck des absoluten Immaterialgüterrechts, das eine bestimmte Interessensphäre einheitlich zuweisen will.

<sup>103</sup> *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 23, Fn. 42 (m.w.Nw.) und S. 80; *Weinmann*, S. 576.

sind<sup>104</sup>. Diese Gesichtspunkte schränken damit die Verfügungsmacht im Immaterialgüterrecht ebenso ein wie die erwähnten sachenrechtlichen Prinzipien im bürgerlichen Recht. Sie sind aber wesentlich weniger griffig, als die sachenrechtlichen Prinzipien des *numerus clausus* und der Typenfixierung<sup>105</sup>. Vor allem bieten sie jedenfalls bislang keine fest umrissenen Maßstäbe, aufgrund derer in der Rechtspraxis feststellbar ist, ob eine bestimmte Verfügung möglich ist oder nicht<sup>106</sup>. Um anhand dieser einschränkenden Gesichtspunkte beurteilen zu können, ob eine bestimmte Verfügung des Rechtsinhabers über sein Schutzrecht nun zulässig und wirksam ist, muß eine umfassende Abwägung der Interessen aller Beteiligten stattfinden<sup>107</sup>, die von den Lizenzvertragsparteien im Einzelfall nicht verbindlich geleistet werden kann und deren spätere Beurteilung etwa durch ein Gericht keineswegs vorauszusehen ist. Der Satz, der Lizenzgeber könne über sein Immaterialgüterrecht „beliebige Verfügungen“<sup>108</sup> treffen, gilt somit allenfalls vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen, die sich grundsätzlich nur für die einzelne in Frage stehende Verfügung und zwar regelmäßig erst im Nachhinein und damit im Zeitpunkt der Verfügungsvornahme mit ungewissem Erfolg konkretisieren lassen.

Weiter führt die Zulassung jeglicher Form von Verfügung des Berechtigten über sein Immaterialgüterrecht zur Nichtgeltung verschiedener allgemeiner bürgerlich-rechtlicher Regeln außerhalb der genannten sachenrechtlichen Prinzipien im Immaterialgüterrecht. Wenn die Einräumung eines Rechts grundsätzlich alleine deshalb eine absolute Rechtsstellung des Begünstigten begründet, weil der Rechtsinhaber über sein Schutzrecht mit Übertragungswirkung teilweise verfügen will und die Verfügung auch vornehmen kann<sup>109</sup>, spricht nichts dagegen, daß der Berechtigte jedes nur denkbare Verpflichtungsgeschäft, das sein Immaterialgüterrecht betrifft, unmittelbar mit absoluter Wirkung aus-

---

<sup>104</sup> D. Reimer, GRUR 1962, 624; Ulmer, Urheber- und Verlagsrecht, S. 362 f; Herbst, S. 146 ff; Weinmann, S. 479 ff; Forkel, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 115 f. Vgl. auch BGH NJW 2000, 2195, 2199 (r.Sp.) - Marlene Dietrich.

<sup>105</sup> Vereinzelt wurde vorgeschlagen, einen eigenen immaterialgüterrechtlichen *numerus clausus* herauszubilden (Heck, Sachenrecht, S. 81; Herbst, S. 147 f).

<sup>106</sup> Forkel, S. 117 und Weinmann, S. 475 wollen neben verkehrsüblichen Lizenztypen solche zulassen, für die ein objektives Bedürfnis des Rechtsverkehrs bestehe. Bei Anwendung dieses Kriteriums fiel aber z.B. nicht von vorneherein jede Form von endgültiger Abspaltung von Teilbefugnissen aus dem Kreis zulässiger Verfügungen heraus.

<sup>107</sup> Forkel, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 116 m.w.Nw.

<sup>108</sup> Schanda, S. 285.

<sup>109</sup> Weinmann, S. 512.



statten kann. Diese Möglichkeit stände aber in Widerstreit mit § 137 BGB, wonach die Befugnis zur Verfügung über ein veräußerliches Recht nicht durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen oder beschränkt werden kann. Denn wenn beispielsweise ein schuldrechtlicher Anspruch auf Übertragung einer Marke als solcher vormerkungsähnlich mit dinglicher Wirkung ausgestattet werden könnte, könnte der Markeninhaber die Marke nur noch belastet mit diesem Anspruch auf einen Dritten übertragen und wäre damit in seiner Verfügungsbefugnis beeinträchtigt. Ebenso spricht nach Anerkennung absoluter Gestaltungsfreiheit im Bereich immaterialgüterrechtlicher Verfügungsgeschäfte nichts mehr dagegen, eine Mitberechtigung am Immaterialgüterrecht zur gesamten Hand durch Rechtsgeschäft zu begründen, was aber allgemein nach einhelliger Meinung ausgeschlossen ist<sup>110</sup>. Gesetzlich angeordnete oder bislang fraglos anerkannte allgemeine Regeln des bürgerlichen Rechts fänden damit im Immaterialgüterrecht entweder keine Anwendung oder müßten jeweils einer Überprüfung und ggf. Rechtfertigung ihres Geltungsanspruchs unterzogen werden, während doch gerade Einigkeit darüber besteht, daß die allgemeinen Regeln des Bürgerlichen Gesetzbuchs jedenfalls grundsätzlich auch Geltung im Nebenprivatrecht<sup>111</sup> und damit auch im Gebiet des Immaterialgüterrechts<sup>112</sup> beanspruchen.

Mit der These von der grundsätzlichen Freiheit des Rechtsträgers, von seinem Immaterialgüterrecht Befugnisse abspalten und auf andere übertragen zu können, wird daher weit über das Ziel hinausgeschossen, die absolut wirkende Lizenz zu begründen. Denn neben der Lizenz würden auch Rechte möglich, deren Anerkennung in Widerspruch zu Grundprinzipien des geltenden Privatrechts stände und von niemandem befürwortet oder auch nur gewünscht wird. Die prinzipiell richtige<sup>113</sup> Annahme der Verfügungsfrei-

---

<sup>110</sup> *Erman-Aderhold*, vor § 1008, Rdn. 13; *Palandt-Bassenge*, § 903 BGB, Rdn. 3.

<sup>111</sup> *Palandt-Heinrichs*, BGB - Einl., Rdn. 1.

<sup>112</sup> *Bernhardt/Kraßer*, Patentrecht, S. 20; *Bydlinski*, System und Prinzipien des Privatrechts, S. 515.

<sup>113</sup> Vgl. BGH NJW 2000, 2195, 2199 - Marlene Dietrich (bezogen auf merchandising - Lizenzen an persönlichkeitsrechtlich geschützten Positionen): „Zum anderen ist zu bedenken, daß die Rechtsordnung hinsichtlich der Vermarktung rechtlich geschützter Positionen *kein starres System bildet*, an dem sich die Wirklichkeit orientieren müsste. Vielmehr kommt dem Recht neben der nicht zu bestreitenden Aufgabe, durch Wertentscheidungen vorgegebene Grenzen zu setzen, auch eine dienende Funktion zu, indem es einen Ordnungsrahmen auch *für neue Formen der Vermarktung* bieten muss, ... “. Dieser - vom Verfasser durch die Hervorhebungen gekennzeichnete - Gedanke, nämlich die grundsätzliche Offenheit der Rechtsordnung für neue Überlassungsformen im Bereich unkörperlicher Gegenstände, wird vom Bundesgerichtshof über das Zitat hinaus nicht weiter ausgeführt, wohl aber im Hinblick auf eventuelle „höherrangi-

heit des Schutzrechtsinhabers aufgrund seiner Privatautonomie muß daher vielfältig eingeschränkt werden, wobei bislang nicht einmal ansatzweise Klarheit über die näheren Kriterien und Gründe der Einschränkung besteht. Da die Diskussion sich bislang nur mit den verkehrsüblichen Typen der Lizenz befaßt hat, ist eine umfassende Theorie der Teilübertragung im Immaterialgüterrecht bislang kaum versucht worden<sup>114</sup> und erscheint angesichts der nach wie vor herrschenden Uneinigkeit über die Rechtswirkung insbesondere einfacher Lizenzen sowie des bisherigen gänzlichen Mangels an Erkenntnissen, inwieweit überhaupt ein praktisches Bedürfnis für weitere Formen absoluter Teilrechte von Immaterialgüterrechten besteht, auch wenig sinnvoll<sup>115</sup>.

Steht somit aus verschiedenen Gründen jedenfalls derzeit nicht sicher fest, ob und unter welchen Voraussetzungen am Immaterialgüterrecht neben den im Bürgerlichen Gesetzbuch gesetzlich vorgesehenen beschränkten dinglichen Rechten<sup>116</sup> überhaupt absolute Rechte begründet werden können, taugt die dahingehende These *Schandas* und *Weinmanns* nicht zur unangreifbaren Begründung der absoluten und dinglichen Rechtsnatur einer Lizenz, so daß der darauf gründende Schluß aus der Rechtsnatur der Lizenz auf ihren Rechtsinhalt und ihre Wirkungen nicht in Betracht kommt. Im folgenden soll daher die Frage nach der dogmatischen Einordnung der Markenlizenz als absolutes oder relatives Recht zunächst hintangestellt werden und die umfassende Beantwortung der anfangs aufgeworfenen praktischen Fragen für die Markenlizenz vorrangig versucht werden, ohne die relative oder absolute Rechtsnatur der Markenlizenz vorauszuset-

---

ge rechtliche oder ethische Prinzipien“ (a.a.O.) eingeschränkt. Die Äußerung des Gerichts kann daher nur als Hinweis auf einen Grundsatz, nicht aber als Lehrsatz von einer unbedingten Verfügungsfreiheit des Rechtsinhabers im Sinne *Schandas* und *Weinmanns* gedeutet werden.

<sup>114</sup> Erste Anätze finden sich im zweiten Teil der Monographie von *Weinmann* (S. 276 ff, 451 ff, zusammenfassend S. 497; S. 498 ff, S. 528 ff).

<sup>115</sup> Aus den letztgenannten Gründen ist die Erarbeitung einer allgemeinen Theorie der Verfügung im Immaterialgüter- oder Markenrecht kein Ziel dieser Arbeit.

<sup>116</sup> Nießbrauch und Pfandrecht können auch an übertragbaren Rechten und damit an Immaterialgüterrechten bestellt werden, §§ 1068, 1273 BGB. Außer Frage steht heute, daß sich die Lizenz nicht als einen Fall des bürgerlich-rechtlichen Nießbrauchs verstehen läßt (mit dem Nießbrauch immerhin sympathisierend, ihn letztlich aber ebenfalls ablehnend *Henn*, Patentlizenz und Know-how-Vertrag, S. 62 ff). Die früher von *Walther Fischer*, GRUR 1927, 743 und *Lichtenstein*, NJW 1965, 1841 vertretene abweichende Ansicht wurde von *Lüdecke*, NJW 1966, 815 ff; *Löwisch*, Deliktsschutz, S. 159, Fn. 23; *Herbst*, S. 51 und zuletzt *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 48, Fn. 140 widerlegt. Dennoch zweifelnd *Müller*, Firmenlizenz, S. 76 f.

zen<sup>117</sup>. Die anschließende Einordnung des Markenlizenzrechts in das System des Privatrechts sichert trotz des notwendig verengten Blicks auf den einzelnen Interessenkonflikt die Vereinbarkeit der Lösungen mit den grundlegenden Wertungen und Ordnungsprinzipien des gesamten Privatrechts.

---

<sup>117</sup> Diese Vorgehensweise hat in einer auch praktischen Zwecken dienenden rechtswissenschaftlichen Untersuchung den gewichtigen Vorteil, methodisch der Rechtsfindung der Praxis zu ähneln. Die Gerichte entscheiden stets über einen einzelnen Interessenkonflikt und beachten bei ihrer Entscheidungsfindung - etwa im Rahmen der sog. systematischen Auslegung der einschlägigen Gesetzesbestimmung - die mannigfachen Bezüge der Regelung auf die anderen Bestandteile der gesamten Rechtsordnung (vgl. *Engisch*, Einführung, S. 94 f).



## Kapitel 2: Rechtsinhalt und Drittwirkungen der Markenlizenz nach § 30 MarkenG

Die methodische Vorüberlegung des vorangegangenen Kapitels hat offenbart, daß es zur Bestimmung der Rechtsnatur der Markenlizenz zunächst erforderlich ist, gesicherte Erkenntnisse über ihren Rechtsinhalt und über ihrer Wirkungen gegen Dritte zu gewinnen. Zu diesem Zweck wird daher im folgenden den Fragen nach dem positiven Benutzungsrecht des Markenlizenznehmers an der Marke, nach seinem Sukzessionsschutz und nach seiner Rechtsposition gegenüber außenstehenden Dritten nachgegangen.

### *I. Positives Benutzungsrecht des Markenlizenznehmers an der Marke*

Eine Lizenz ermöglicht dem Lizenznehmer die Vornahme von Benutzungshandlungen an einem fremden Immaterialgut, die ihm an sich wie jeder anderen Rechtsperson mit Ausnahme des Schutzrechtsinhabers verboten sind. Der Lizenznehmer erwirbt also mit der Lizenz eine Berechtigung zur Benutzung des einem anderen zustehenden Immaterialguts<sup>118</sup> und erweitert damit seine rechtlichen Möglichkeiten. Während er ohne die Lizenzvereinbarung gehindert war, das Immaterialgut zu benutzen, kann er mit Hilfe der Lizenz berechtigterweise Benutzungshandlungen an dem Gut vornehmen, die sonst einem anderen allein vorbehalten sind. Die Frage, ob der Lizenznehmer ein „positives“ Recht zur Benutzung am Immaterialgut innehat, verwundert daher. Der gleichwohl immer wieder gestellten Frage liegt vielfach<sup>119</sup> und zwar vor allem im Kennzeichenrecht die Erwägung zugrunde, der Lizenzgeber und Immaterialgüterrechtsinhaber selbst erlange möglicherweise mit dem Erwerb seines gewerblichen Schutzrechts kein positives Benutzungsrecht an dem Immaterialgut. Denn bereits vor Entstehung des Rechts am Immaterialgut, also etwa vor der Eintragung einer Marke in das Markenregister<sup>120</sup>, könne und dürfe der spätere Rechtsinhaber das Immaterialgut im gleichen Umfang wie nach

---

<sup>118</sup> Weinmann, S. 3; Schönfeld, S. 89 m.w.Nw.

<sup>119</sup> Völp, GRUR 1983, 49 f; Schanda, GRUR Int. 1994, 278 ff; 184, Fraenkel, Tatbestand und Zurechnung, S. 127 ff, 131.

<sup>120</sup> § 4 Nr. 1 MarkenG.

der Rechtsentstehung nutzen, so daß sich seine positiven Befugnisse durch die Entstehung des Rechts nicht erweiterten<sup>121</sup>. Da aber die Rechtsstellung des Lizenznehmers vom Immaterialgüterrecht des Lizenzgebers abgeleitet sei, könne sie nicht weiterreichen, als diejenige des Lizenzgebers, so daß dem Lizenznehmer erst recht kein positives Benutzungsrecht zukomme.

Aber auch unabhängig von der Frage nach dem positiven Charakter der Befugnisse des Markeninhabers wurde das positive Benutzungsrecht des Markenlizenznehmers von jeher in Frage gestellt, wobei häufig Unklarheit oder zumindest unterschiedliche Auffassungen über seine Bedeutung bestehen. Die Formel vom positiven Benutzungsrecht des Markenlizenznehmers entstand zunächst im Zusammenhang mit der Lehre vom negativen Inhalt der Warenzeichenlizenz. Im Warenzeichenrecht herrschte anders als in Patent- und Urheberrecht lange die Auffassung vor, die Lizenz bedeute lediglich einen Verzicht des Lizenzgebers auf die Geltendmachung seiner Abwehrrechte gegenüber dem Lizenznehmer<sup>122</sup>. Diese Konstruktion sah jegliche Benutzungshandlung des Lizenznehmers am Immaterialgut als rechtswidrig an. Vereinbarungsgemäß sehe der Lizenzgeber aber davon ab, gegen die rechtswidrige Benutzung gerichtlich oder außergerichtlich vorzugehen. Folgt man dem, erhält der Lizenznehmer überhaupt kein Benutzungsrecht, sondern erlangt lediglich die Duldung seiner objektiv rechtswidrigen Benutzungshandlungen durch den Berechtigten. Inhalt einer solchen Lizenz wäre alleine die Verpflichtung des Lizenzgebers, Benutzungshandlungen des Lizenzgebers hinzunehmen, so daß die Bezeichnung „negative Lizenz“ die Pflicht des Lizenzgebers einigermaßen genau charakterisiert. Geht man nun mit der Gegenmeinung<sup>123</sup> stattdessen davon aus, der Lizenznehmer erlange eine Berechtigung zur Benutzung des Immaterialguts mit der Folge, daß seine Benutzungshandlung gar nicht rechtswidrig ist und eine trotz des Lizenzvertrags erhobene Klage schon daran scheitern müßte, daß die Benutzungshandlung des Lizenznehmers zu Recht erfolgt, ließe sich dieser Inhalt der Lizenz als „posi-

---

<sup>121</sup> So *Baumbach/Hefermehl*, Einl. WZG, Rdn. 30; *Schreiner*, Dienstleistungsmarke, S. 293.

<sup>122</sup> RGZ 99, 90, 92/93 - Gilette; 102, 17, 24 - Torgament; RG GRUR 1940, 366, 367 - Sauerbruch; BGHZ 1, 241, 246 - Piek Fein; *Troller*, Immaterialgüterrecht, Bd. I, S. 531 und Bd. II, S. 824; *Baumbach/Hefermehl*, § 8 WZG - Anh., Rdn. 9 mit weiteren Nachweisen aus der Rechtsprechung.

<sup>123</sup> *Fezer*, § 30 MarkenG, Rdn. 6; *von Gamm*, § 8 WZG, Rdn. 19 und § 15 WZG, Rdn. 27; *Krieger*, FS Rowedder, S. 238 f, 241; *Schönfeld*, S. 100.

tiv“ bezeichnen. Positiv ist dabei der Gegenstand der Lizenz, weil der Lizenzgeber dem Lizenznehmer etwas Positives, nämlich die Berechtigung zur Benutzung des Immaterialguts einräumt. Zur Bezeichnung dieser Berechtigung wird deshalb anstelle des an sich präzisen Begriffspaares des „positiven Inhalts“ der Lizenz<sup>124</sup> anknüpfend an die Rechtsposition des Lizenznehmers die Formel vom positiven Benutzungsrecht des Lizenznehmers am Immaterialgut verwendet.

Die Lehre von der negativen Lizenz kann inner- und außerhalb des Markenrechts als überholt angesehen werden<sup>125</sup>. Die Verpflichtung des Lizenzgebers, in die Benutzung seines absolut geschützten Immaterialgüterrechts einzuwilligen, läßt unmittelbar die Rechtswidrigkeit zukünftiger Benutzungshandlungen des Lizenznehmers entfallen<sup>126</sup>. Der Lizenznehmer erlangt durch die Lizenzvereinbarung - selbst bei einer rein obligatorischen Lizenz - eine eigene Berechtigung zur Benutzung des Schutzrechts gegenüber dem Lizenzgeber, also ein relatives Recht. Ein Widerspruch zwischen der Begründung eines derartigen eigenen Rechts und der fortbestehenden uneingeschränkten absoluten Rechtsposition des Lizenzgebers liegt dabei nicht vor<sup>127</sup>. Denn mit der Begründung des relativen Benutzungsrechts „übt er (der Lizenzgeber) sein Recht aus - und begibt sich dessen nicht“<sup>128</sup>. Auch der Eigentümer einer beweglichen Sache, der einem Dritten ihre einmalige Benutzung erlaubt, ohne ihm eigenen Besitz zu verschaffen, überträgt ihm regelmäßig nicht seine Eigentümerrechte, verschafft dem Dritten aber gleichwohl ein Benutzungsrecht, so daß dessen Benutzungshandlung nicht als rechtswidrig bewertet

---

<sup>124</sup> Dieses Begriffspaar verwendet für die Patentlizenz *Weinmann*, S. 588.

<sup>125</sup> Die auf die Patentlizenz bezogenen ausführlichen Widerlegungen durch *Lichtenstein*, NJW 1965, 1840 ff, *Herbst*, S. 23 ff, *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 79 ff und *Weinmann*, S. 578 ff sind bis heute zu Recht unwidersprochen geblieben. Soweit vor allem in der markenrechtlichen Literatur und Rechtsprechung die Formulierung noch auftaucht, liegt ihr keine ernsthafte Unterscheidung zwischen schuldrechtlicher Erlaubnis und einem „Verzicht auf die *Geltendmachung* von Rechten“ mehr zugrunde (siehe z.B. *Baumbach/Hefermehl*, a.a.O., der von „Gestattung“ [S. 525] und „Berechtigung“ [S. 526] spricht, darunter aber trotzdem nur den genannten Verzicht verstehen will). Der BGH hat wechselweise vom Verzicht des Lizenzgebers (BGHZ 1, 241, 246 - Piek Fein; MDR 1966, 393) oder von einer Berechtigung (GRUR 1957, 34, 35 - HadeF) des Lizenznehmers gesprochen, ohne daß damit erkennbar Verschiedenes gemeint gewesen ist.

<sup>126</sup> Unberührt bleibt die Möglichkeit des Schutzrechtsinhabers, ausschließlich auf die Geltendmachung von Verbotensansprüchen gegenüber dem Lizenznehmer zu verzichten, ohne ihm eine weitergehende Rechtsposition einzuräumen (*Herbst*, S. 25; *Forkel*, S. 79; *E. Deutsch*, FS Ulmer, S. 474; *Weinmann*, S. 585 ff).

<sup>127</sup> Eingehend *Herbst*, S. 23 ff, bes. S. 28 und 36.

<sup>128</sup> *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 81.

werden kann<sup>129</sup>. Dabei entsteht das obligatorische Benutzungsrecht des Lizenznehmers bereits unmittelbar durch den Abschluß des Lizenzvertrags, weil es zu seiner Begründung keines über den Abschluß des Lizenzvertrags hinausgehenden eigenen Vollzugsaktes zur Erfüllung der vereinbarten Verpflichtung des Lizenzgebers bedarf, etwa durch eine eigene „Einräumung“ des Benutzungsrechts oder ähnlichem. Trotz der im bürgerlichen Recht herrschenden grundsätzlichen Trennung zwischen Verpflichtungs- und Erfüllungsgeschäft ist eine gesonderte Erfüllung einer Verpflichtung grundsätzlich nur dann erforderlich, wenn der vereinbarte Leistungsinhalt ein Verfügungsgeschäft, z.B. die Übereignung einer verkauften Sache, oder ein tatsächliches Handeln des Verpflichteten, z.B. die Überlassung einer vermieteten Sache, erfordert, was hier nicht der Fall ist<sup>130</sup>.

Liegt somit eine „negative Lizenz“ regelmäßig selbst bei Vereinbarung einer rein obligatorischen Lizenz nicht vor, kann sich die Bedeutung des weiterhin kontrovers diskutierten positiven Benutzungsrechts des Lizenznehmers heute nicht darin erschöpfen, den unstreitig über einen Verzicht des Lizenzgebers auf die Geltendmachung seiner Rechte hinausgehenden Gehalt der Lizenz hervorzuheben<sup>131</sup>. Weitergehend wird deshalb häufig der Begriff nur dann für die Berechtigung des Lizenznehmers verwendet, wenn und soweit sein Benutzungsrecht als dinglich, quasidinglich oder gegenständlich verstanden wird<sup>132</sup>. Einer derartigen Verwendung des Begriffs kommt aber nach dem dieser Arbeit

---

<sup>129</sup> Die „Zweifel“ *Kraßers* (GRUR Int. 1983, 543, r.Sp.), ob die den Patentlizenzgeber treffende Unfähigkeit, sein im vollem Umfang bei ihm bleibendes Recht gegenüber dem Lizenznehmer geltend zu machen, mehr sein kann als eine entsprechende Unterlassenverpflichtung, sind nicht nachvollziehbar und werden von *Kraßer* weder begründet, noch näher erläutert. In die Leere geht auch *Kraßers* ebendort geäußelter Einwand gegen die Möglichkeit eines eigenen, aber dennoch rein schuldrechtlichen Benutzungsrechts des Lizenznehmers, daß das Fortbestehen der Erschöpfungswirkung nach Veräußerung des Patents hinsichtlich der Erzeugnisse, die der Lizenznehmer vorher in den Verkehr gebracht habe, mit einer relativen Konstruktion der Lizenz nicht zu vereinbaren sei. Denn hinsichtlich der Erschöpfung macht es keinen Unterschied, ob sie der Markeninhaber selbst oder ein Dritter mit seiner - eventuell nur schuldrechtlich erteilten - Zustimmung in Verkehr gebracht hat.

<sup>130</sup> Eingehend *Weinmann* (S. 40 ff) der zutreffend darauf hinweist, daß auch in diesen Fällen die *begriffliche* Trennung von Verpflichtung und Leistungserfüllung notwendig bleibt. Zweifelnd dagegen *Kraßer*, GRUR Int. 1983, 543 (l. Sp.).

<sup>131</sup> In diesem Sinne aber jüngst *Müller*, Firmenlizenz, S. 62.

<sup>132</sup> Z.B. RGZ 75, 403, 405. Mit Hilfe des so verstandenen positiven Benutzungsrechts wird regelmäßig eine Rechtsstellung des Lizenznehmers begründet oder erklärt, die ihm zwar Sukzessionsschutz, aber keinen eigenen Drittschutz gegen Schutzrechtsverletzungen vermitteln soll, so *Munk*, Die patentrechtliche Lizenz, 1897, S. 18 ff, 110 ff und 165 ff; *Kohler*, Handbuch, S. 508 ff; *Kraßer*, GRUR Int. 1983, 543 f; aus der urheberrechtlichen Literatur *Hubmann/Rehbinder*, Urheberrecht, S. 193; *Ulmer*, Urheber- und



zugrundeliegenden Ansatz kein Nutzen zu, da die dogmatische Einordnung der Rechtsposition des Lizenznehmers im Verhältnis zu Dritten und damit ihre eventuelle Charakterisierung als gegenständlich oder dergleichen erst im Anschluß an die Frage nach dem Rechtsinhalt der Lizenz vorgenommen werden kann<sup>133</sup>. Nur nach vollständiger Klärung der Rechtsstellung des Lizenznehmers kann eine Aussage darüber getroffen werden, ob sein Benutzungsrecht gegenständlich ist oder nicht. Ebenso abzulehnen ist die gelegentlich anzutreffende Verwendung des Begriffs des positiven Benutzungsrechts des Lizenznehmers zur Kennzeichnung von solchen schuldrechtlichen Elementen des Lizenzvertrags, die dem Lizenzgeber über die Einräumung der Benutzungsberechtigung hinaus Verpflichtungen zu positivem Tun gegenüber dem Lizenznehmer auferlegen<sup>134</sup>, etwa zur Auskunftserteilung oder Erhaltung des Immaterialguts. Zum einen wird durch solche Pflichten des Lizenzgebers das Recht des Lizenznehmers zur Benutzung nicht beeinflusst, zum anderen handelt es sich um schuldrechtliche Pflichten des Lizenzgebers, die zwar im Lizenzvertrag vereinbart werden, aber nicht das Schutzrecht selbst betreffen und daher neben der eigentlichen Lizenzvereinbarung stehen.

Die wesentlichen in der bisherigen Diskussion zugrundegelegten Auffassungen vom Bedeutungsgehalt des umstrittenen positiven Benutzungsrechts des Lizenznehmers im Immaterialgüterrecht führen demnach im Zusammenhang der vorliegenden Untersuchung über Rechtsinhalt und Drittwirkungen der Markenlizenz nicht weiter. Ausdrücklich abzulehnen ist insbesondere die Verwendung des Begriffs zur Benennung schlicht der Berechtigung des Lizenznehmers zur Benutzung des Immaterialguts. Um das Adjektiv „positiv“ nämlich nicht zur bloß wiederholenden Bezeichnung des „Rechts“ des Lizenznehmers im Sinne einer Tautologie zu entwerten, verbleibt damit alleine die Möglichkeit, die Verwendung des Begriffspaares vom positiven Benutzungsrecht zur Bezeichnung nur desjenigen eventuellen Rechtsinhalts der Lizenz heranzuziehen, der über die bloße Berechtigung des Lizenznehmers zur Benutzung des Immaterialguts hinausgeht. Mit anderen Worten geht es um die Bestimmung des Zuweisungsgehaltes der Li-

---

Verlagsrecht, S. 368 f; *von Gamm*, § 31 UrhG, Rdn. 1 und § 32 UrhG, Rdn. 14.

<sup>133</sup> Wie im ersten Kapitel und II.3 dargelegt.

<sup>134</sup> RGZ 155, 306; *Lichtenstein*, NJW 1965, 1839 ff; *Stumpf/Groß*, Lizenzvertrag, S. 39; *Schönfeld*, S. 89.

zenz, soweit er sich nicht darin erschöpft, ihrem Inhalt die Vornahme von Benutzungshandlungen am Immaterialgut zu ermöglichen. Zwingend erforderlich, wenn nicht ohnehin selbstverständlich ist weiterhin, daß diese das Beiwort „positiv“ verdienende Berechtigung des Lizenznehmers diesem nicht ohnehin aufgrund seiner allgemeinen Handlungsfreiheit zusteht. Weiterhin muß die damit gewonnene vorläufige Umschreibung des eventuellen positiven Inhalts einer immaterialgüterrechtlichen Lizenz klarstellend eingeschränkt werden, indem aus dem eigentlich positiven Inhalt der Berechtigung des Lizenznehmers neben der schlichten Benutzungsberechtigung eventuelle Verbotungsansprüche gegenüber Dritten auszuschließen sind. Zwar ist die Ausübung des Verbotsrechts Rechtsinhalt mindestens der ausschließlichen Patentlizenz<sup>135</sup> und des ausschließlichen urheberrechtlichen Nutzungsrechts<sup>136</sup> und unterscheidet sich deutlich von der schlichten Berechtigung des Lizenznehmers zur Benutzung des Immaterialguts. Diese Befugnis ist aber rein negativen Charakters, da sie allein darin besteht, anderen etwas zu verbieten. Jedenfalls als solche kann sie von vorneherein nicht zum positiven Inhalt der Lizenz gezählt werden und muß deshalb nicht isoliert von anderen Befugnissen des Lizenznehmers unter dem Gesichtspunkt eines positiven Benutzungsrechts untersucht werden.

Das positive Benutzungsrecht des Inhabers einer immaterialgüterrechtlichen Lizenz läßt sich damit zusammenfassend definieren als derjenige Inhalt des Lizenzrechts, der über das Recht des Lizenznehmers zur Benutzung des Immaterialguts hinausgeht und nicht lediglich in der Ausübung des Ausschlußrechts gegenüber Benutzungshandlungen Dritter besteht. Im folgenden soll für den Bereich des Markenrechts die Klärung der Frage versucht werden, ob die Markenlizenz ihrem Inhaber überhaupt ein positives Benutzungsrecht in diesem Sinne vermittelt und worin die positiven Befugnisse ggf. bestehen.

---

<sup>135</sup> RGZ 57, 38, 40 f; 148, 146, 147; *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 52; *Hubmann/Götting*, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 193; *Schulte*, § 15 PatG, Rdn. 18; *Stumpf/Groß*, Lizenzvertrag, S. 211. Bei der Warenzeichenlizenz wurde unter Geltung des WZG das Ausschließungsrecht auch des ausschließlichen Lizenznehmers überwiegend abgelehnt. Die Frage, ob dem Markenlizenznehmer unter dem Markengesetz ein eigenes Ausschlußrecht zusteht, wird im weiteren Verlauf der Untersuchung geklärt werden (s. in diesem Kapitel nachfolgend unter III.).

## 1. Das positive Benutzungsrecht des Markeninhabers an der Marke

Der Lizenznehmer, dessen Rechtsposition näher untersucht werden soll, erlangt sein Lizenzrecht im Wege des derivativen Rechtserwerbs vom Lizenzgeber und leitet deshalb seine Berechtigung am Immaterialgut ausschließlich aus der Rechtsstellung des Lizenzgebers ab. Seine Rechtsmacht kann - wie allgemein beim derivativen Rechtserwerb, der stets einen Fall der Rechtsnachfolge darstellt -, nicht weiterreichen als diejenige des Rechtsvorgängers (*nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet*). Zwingende Voraussetzung der Annahme eines positiven Benutzungsrechts des Lizenznehmers im soeben definierten Sinn ist deshalb, daß die als positives Benutzungsrecht bezeichneten Befugnisse dem Lizenzgeber selbst - jedenfalls vor der Einräumung des Lizenzrechts - zustehen. Vor der Klärung der Frage, ob der Markenlizenznehmer ein positives Benutzungsrecht an der Marke erlangt, muß daher entschieden werden, ob das Markenrecht dem Markeninhaber selbst ein positives Benutzungsrecht an der Marke<sup>137</sup> vermittelt. Unter dem positiven Benutzungsrecht des Markeninhabers ist entsprechend der soeben entwickelten Definition des positiven Benutzungsrechts des Lizenznehmers<sup>138</sup> derjenige Inhalt des Markenrechts zu verstehen, der über das bloße Recht des Markeninhabers zur Benutzung der Marke hinausgeht und nicht in der Ausübung des Ausschlußrechts gegenüber Benutzungshandlungen Dritter besteht. Zum Zweck der Untersuchung des Rechtsinhalts der Lizenz wird damit im folgenden der Rechtsinhalt des Markenrechts näher beleuchtet.

---

<sup>136</sup> *Fromm/Nordemann-Hertin*, § 31 UrhG, Rdn. 3; *Rehbinder*, Urheberrecht, S. 232; *Ulmer*, Urheber- und Verlagsrecht, S. 368.

<sup>137</sup> Der Begriff „Marke“ wird üblicherweise sowohl für das geschützte Zeichen selbst (*Fezer*, Einl. MarkenG, Rdn. 17; *Baumbach/Hefermehl*, Einl. WZG, Rdn. 27), als auch für das Recht an der Marke (z.B. *Fezer*, Einl. MarkenG, Rdn. 22; *Schreiner*, Dienstleistungsmarke, S. 167) verwendet. Richtig ist es allerdings, allein das Immaterialgut als Marke zu bezeichnen, das Recht am Immaterialgut dagegen als „Markenrecht“.

<sup>138</sup> Weil sich die Rechtsstellung des Lizenznehmers von derjenigen des Markeninhabers ableitet, ist es an sich naheliegend, die Definition des positiven Benutzungsrechts beim umfassenden Recht an der Marke selbst zu entwickeln und daraus die Definition des positiven Benutzungsrechts des Lizenznehmers abzuleiten. Entsprechend der Fragestellung dieser Untersuchung wurde aber bewußt die Definition nicht beim Markenrecht, sondern bei der Lizenz entwickelt. Denn die Frage des positiven Benutzungsrechts des Markeninhabers soll hier nur im Hinblick auf die Frage nach dem Rechtsinhalt der Markenlizenz geklärt werden. Schon aufgrund diesen Blickwinkels können sich beim Verständnis des Begriffs Abweichungen gegenüber den Ausführungen derjenigen Autoren geben, die bei der Frage des positiven Benutzungsrechts die Lizenz nicht weiter berücksichtigen (wie etwa *Schluep*, Markenrecht, S. 213 ff, 222 ff).

a) Die Lehre vom fehlenden positiven Benutzungsrecht des Markeninhabers

Unter der Geltung des Warenzeichengesetzes herrschte die Auffassung vor, dem Markeninhaber komme kein positives Benutzungsrecht an der Marke zu<sup>139</sup>. Dahinter stand die bereits angedeutete weit verbreitete Ansicht, die Befugnisse des Markeninhabers würden durch die Entstehung der Markenberechtigung gegenüber dem vorher bestehenden Zustand nicht erweitert, weil der Markeninhaber nach Rechtserwerb nur das tun dürfe, was er schon vorher aufgrund der allgemeinen Handlungsfreiheit durfte, nämlich seine Ware oder Dienstleistung mit der Marke versehen<sup>140</sup>. Denn nach wie vor sei der Markeninhaber berechtigt, das Zeichen an seinen Waren anzubringen, damit zu werben usw. Seine Rechtsposition werde alleine um das rein negative Verbotungsrecht gegenüber anderen erweitert, was aber die Benutzungsberechtigung nicht erweitere, sondern ihr nur den Charakter der Ausschließlichkeit vermittele<sup>141</sup>. Soweit eine nähere Begründung dieser auf den ersten Blick durchaus plausibel erscheinenden Auffassung versucht wird, greift man bewußt<sup>142</sup> oder unbewußt auf Gedanken der bis heute lebendigen Imperativtheorie<sup>143</sup> zurück. Dieser Lehre zufolge besteht jede positive Zuweisung von Befugnissen durch die Rechtsordnung allein in der Kehrseite von an andere gerichteten Geboten und Verboten („Imperativen“). Jede positive Rechtszuweisung an den einzelnen wird als bloßer Reflex entsprechender Sollenssätze gegenüber den anderen Rechtsgenossen beg-

---

<sup>139</sup> RGZ 118, 76, 78 - Springendes Pferd; BGH GRUR 1961, 181, 183 mit auch insoweit zustimmender Anmerkung von *Heydt*, GRUR 1961, 184, 185 (r. Sp.); *Hagens*, § 12 WZG, Anm. 3; *Tetzner*, § 15 WZG Rdn. 3; *Raiser*, JZ 1961, 468; *Reimer-Trüstedt*, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, S. 20; *Troller*, Immaterialgüterrecht, Bd. I, S. 68; *Tilmann*, GRUR 1968, 619, Fn. 1; *Schreiner*, Dienstleistungsmarke, S. 293; *Kraft*, Markenartikel heute, S. 95.

A.A. *Althammer* (4. Aufl., 1989), § 15 WZG, Rdn. 3; *Busse-Starck*, § 15 WZG, Rdn. 2; *von Gamm*, § 15 WZG, Rdn. 1, 11; *Hubmann*, Gewerblicher Rechtsschutz (5. Aufl., 1988), S. 236; *Krieger*, FS Rowedder, S. 229 ff; *Storch*, Mitt. 1961, 133 ff; differenzierend *Schlupe*, Markenrecht, S. 219 ff. Auch das BVerfG sieht im Markenrecht mehr als einen bloßen Rechtsreflex des gesetzlichen Verbots (GRUR 1979, S. 773, 778 - Weinbergsrolle).

Im Patentrecht entspricht die Annahme eines positiven Benutzungsrechts des Patentinhabers der weit überwiegenden Meinung, vgl. nur *Benkhard-Bruchhausen*, § 9 PatG, Rdn. 5 mit zahlreichen Nachweisen.

<sup>140</sup> *Baumbach/Hefermehl*, Einl. WZG, Rdn. 30.

<sup>141</sup> *Schreiner*, a.a.O. Das weitere Argument des Reichsgerichts (RGZ 118, 76, 78 - Springendes Pferd), dem Markeninhaber fehle es deshalb an einem positiven Recht, weil das Markenrecht gegenüber besseren Rechten keinen Bestand habe, bedarf angesichts des Umstands, daß jedes private Recht unter dem grundsätzlichen Vorbehalt besserer Rechte Dritter steht (zutreffend *Krieger*, FS Rowedder, S. 232), keiner Erörterung.

<sup>142</sup> *Schanda*, GRUR Int. 1994, S. 279.

<sup>143</sup> Zur Imperativtheorie zusammenfassend *Engisch*, Einführung, S. 19 ff mit zahlreichen Nachweisen. *Engisch* bezeichnet sich selbst als Vertreter der Imperativtheorie (a.a.O., S. 26, Fn. 23).

riffen, indem die Zuordnung irgendwelcher Handlungsrechte an den einzelnen ohne gleichzeitige kongruente Aufstellung von Imperativen an die Allgemeinheit für „sinn- und substanzlos“<sup>144</sup> erklärt wird. So nütze es dem Eigentümer nichts, wenn er mit seiner Sache nach Belieben verfahren dürfe, aber Dritte nicht durch entsprechende Verbote gehindert seien, ebenfalls auf die Sache einzuwirken und Polizei und Justizbehörden nicht durch entsprechende Gebote gehalten seien, bei der Durchsetzung der primären Störungsverbote behilflich zu sein<sup>145</sup>. Deshalb erschöpfe sich das einzelne subjektive Recht im Reflex etwaiger gegen andere gerichteter Imperative. In diesem Sinn erweise sich auch die Berechtigung des Markeninhabers als nichts anderes als das Ergebnis des gegen alle, mit Ausnahme des Markeninhabers, gerichteten negativen Verbots der Benutzung der Marke<sup>146</sup>.

Ohne im Rahmen dieser Untersuchung im mindesten der Frage nachzugehen, ob der Imperativentheorie oder dieser nahestehenden, zumeist normlogisch argumentierenden Auffassungen von der Struktur des subjektiven Rechts<sup>147</sup> zutreffende Gedankengänge zugrundeliegen, leuchtet unmittelbar ein, daß eine derartige Argumentation im Rahmen der Untersuchung des Markenrechts nicht weiterführt. Aus einer Entscheidung über die Frage, ob sich der Gehalt subjektiver Rechte im Reflex von Dritten betreffenden Imperativen erschöpft oder darüberhinausgeht<sup>148</sup> lassen sich von vorneherein keine Erkenntnisse über die Struktur gerade des Markenrechts ableiten. Der Gedanke, daß sich die Handlungsbefugnisse des einzelnen in einem Reflex etwaiger gegen anderer gerichteter Ge- und Verbote erschöpfen, betrifft nämlich das Markenrecht nicht anders als etwa das Patentrecht oder das Sacheigentum<sup>149</sup>. Hat der Markeninhaber nur deshalb kein positives Benutzungsrecht an der Marke, weil er das Zeichen bereits ohne markenrechtliche Regelung zur Kennzeichnung seiner Waren oder Dienstleistungen benutzen kann und sich jeglicher darüberhinausgehender Gehalt des Rechts allein im Reflex des für alle

---

<sup>144</sup> *Engisch*, a.a.O., S. 25.

<sup>145</sup> a.a.O.

<sup>146</sup> *Schanda*, GRUR 1994, 279.

<sup>147</sup> *Bucher*, Das subjektive Recht als Normsetzungsbefugnis, passim, bes. S. 153 ff; *Aicher*, Das Eigentum als subjektives Recht, S. 68 ff.

<sup>148</sup> Vgl. etwa *Larenz*, FS Sontis, S. 129 ff; *Fezer*, Teilhabe und Verantwortung, passim, zusammenfassend S. 363.

<sup>149</sup> Konsequenterweise spricht *Schanda*, GRUR Int. 1994, S. 279 auch dem Sacheigentum jegliche positi-

anderen geltenden Benutzungsverbot erschöpft, muß auch dem Patentrecht und dem Sacheigentum wie überhaupt jedem subjektivem Recht ein positiver Inhalt abgesprochen werden. Das Fehlen des positiven Benutzungsrechts wird aber in der Regel als Besonderheit des Markenrechts im Vergleich vor allem zu den übrigen Immaterialgüterrechten behandelt<sup>150</sup>. Auch der Bundesgerichtshof hat das positive Benutzungsrecht des Markeninhabers am geschützten Zeichen verneint<sup>151</sup>, dem Patentinhaber aber das nämliche Recht zugesprochen<sup>152</sup>.

Die Lehre vom fehlenden positiven Benutzungsrecht des Markeninhabers ist demnach bei einigen ihrer Vertreter als Ausfluß der normlogischen Sichtweise des subjektiven Rechts überhaupt zu verstehen und kann damit insoweit im Rahmen der Untersuchung des Rechtsinhalts des Markenrechts vernachlässigt werden, nachdem die Frage nach der Substanz rechtsgewährender Rechtssätze nicht das Markenrecht im besonderen, sondern das subjektive Recht allgemein und damit das Markenrecht allenfalls mittelbar betrifft. Soweit allerdings das Fehlen jeglichen positiven Rechtsinhalts als Besonderheit des Markenrechts gegenüber anderen Immaterialgüterrechten begriffen wird, kann die nicht näher begründete Behauptung vom fehlenden positiven Rechtsinhalt der Marke nur als Ausdruck einer grundsätzlich skeptischen Grundhaltung gegenüber der Marke als subjektivem Recht verstanden werden. Soll die Marke als subjektives Recht im Gegensatz zu anderen subjektiven Rechten, insbesondere zu anderen Immaterialgüterrechten, keinen „positiven“ Gehalt aufweisen, handelt es sich bei ihr offenbar um ein subjektives Recht minderer Qualität.

Tatsächlich wird die Marke bis in die jüngste Zeit von der Rechtsprechung und von weiten Teilen der Literatur, mögen die Autoren ein positives Benutzungsrecht des Markeninhabers an der Marke nun anerkennen oder nicht, nur mit Einschränkungen als subjektives Recht anerkannt. Erhebliche Vorbehalte gegenüber der Anerkennung der Marke

---

ve Seite ab.

<sup>150</sup> So ausdrücklich *Baumbach/Hefermehl*, Einl. WZG, Rdn. 30; *Schreiner*, Dienstleistungsmarke, S. 293; *Raiser*, JZ 1961, 468.

<sup>151</sup> GRUR 1961, 181, 183 - Mon Cherie.

<sup>152</sup> GRUR 1964, 372, 375 - Maja.

als vollwertigem subjektiven Recht, die in der stereotyp geäußerten Lehrmeinung vom fehlenden positiven Benutzungsrecht des Markeninhabers am geschützten Zeichen einen unpräzisen Ausdruck findet, gründen im wesentlichen in der Lehre von der funktionalen Betrachtungsweise im Markenrecht<sup>153</sup>, nach der nur einzelne tatsächliche Funktionen der Marke, vor allem ihre sog. Herkunftsfunktion, rechtlich geschützt sein sollen, während sich die Rechtsordnung gegenüber anderen Funktionen der Marke neutral verhalte. Das subjektive Recht an der Marke erstreckt sich aber nur auf diejenigen tatsächlichen Funktionen der Marke, die in diesem Sinn rechtlich geschützt sind<sup>154</sup>. Vor der weiteren Untersuchung der Frage, ob die Marke des Markengesetzes ihrem Inhaber einen positiven Gehalt verbürgt und worin dieser ggf. besteht, muß daher eine Auseinandersetzung mit der Funktionslehre und ihrem einschränkenden Verständnis der Marke erfolgen, um nicht in einen unreflektierten Widerspruch zu zutreffenden Erkenntnissen der bisherigen Markenrechtslehre zu geraten.

#### b) Die Einschränkung des subjektiven Markenrechts durch die Funktionslehre

Die Funktionslehre hat eine zentrale Stellung nicht nur in der herkömmlichen nationalen, sondern auch in der europäischen<sup>155</sup> Markenrechtsdogmatik. Sie fragt in einem ersten Schritt, welche tatsächlichen Funktionen dem Phänomen Marke im Wirtschaftsleben zukommen. Die dabei zutage geförderten zahlreichen Funktionen<sup>156</sup> der Marke lassen sich neben der Grundfunktion der Marke, die Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmers von denjenigen anderer Unternehmer zu ermöglichen

---

<sup>153</sup> Vertreter der klassischen Funktionstheorie sind etwa *Baumbach/Hefermehl*, Einl. WZG, Rdn. 9 ff; *Beier/Krieger*, GRUR Int. 1976, 125 ff; *Henning-Bodewig/Kur*, Marke und Verbraucher, S. 227 ff; *Loewenheim*, Warenzeichen und Wettbewerbsbeschränkungen, S. 237 ff; *ders.*, FS GRUR II, S. 1054 ff; *Riehle*, Markenrecht und Parallelimport, S. 121 ff; *Sack*, GRUR 1972, 402 ff; *Sieche*, Die gemeinschaftliche Benutzung von Warenzeichen, S. 21 ff. Aus der Rechtsprechung des BGH z.B. GRUR 1964, 372, 374 - Maja; GRUR 1973, 468, 470 - Cinzano; GRUR 1987, 525, 526 - LITAFLEX.

<sup>154</sup> *Baumbach/Hefermehl*, Einl. WZG, Rdn. 9.

<sup>155</sup> EuGH GRUR Int. 1978, 599 ff - Hoffmann-La Roche/Centrafarm, Rdn. 7; EuGH GRUR Int. 1990, 960 f - HAG II, Rdn. 8; EuGH GRUR Int. 1996, 1151 f - MPA Pharma/Rhône-Poulenc Pharma, Rdn. 20; Generalanwalt *Jacobs*, Schlußanträge zur HAG II-Entscheidung des EuGH, GRUR Int. 1990, S. 962 ff; *Kommission*, Denkschrift zur Schaffung einer EWG-Marke, GRUR Int. 1976, 481, 489.

<sup>156</sup> *Schreiner*, Dienstleistungsmarke (S. 416) entnimmt der Literatur im Jahr 1983 allein siebzehn diskutierte Funktionen, was ihn nicht davon abhält, die Diskussion um eine weitere, die Kommunikationsfunk-

(„Unterscheidungsfunktion“<sup>157</sup>), im wesentlichen drei Hauptfunktionen<sup>158</sup> zuordnen. Unter der sog. Herkunftsfunktion wird die Aufgabe der Marke verstanden, einen Hinweis auf die Herkunft der Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen zu geben<sup>159</sup>. Weiterhin geht man von einer Vertrauens- oder Qualitätsfunktion der Marke aus, da die Marke dem Verbraucher in der Regel die gleichbleibende Qualität der mit der Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung gewährleiste<sup>160</sup>. Schließlich werden unter dem Begriff der Werbefunktion die dem Markeninhaber nützlichen Wirkungen der Verwendung einer Marke zusammengefaßt, die aus der eigenständigen Attraktionskraft und Suggestionwirkung eines Zeichens oder infolge erfolgreicher Werbung eine Absatzsteigerung der mit der Marke bezeichneten Ware oder Dienstleistung ermöglichen<sup>161</sup>. „Rechtlichen Schutz“ genießt nach der klassischen Funktionslehre allein die Herkunftsfunktion<sup>162</sup>. Die Vertrauens- oder Qualitätsfunktion soll dagegen als solche nicht unmittelbar rechtlich geschützt sein, erfahre aber mittelbaren Schutz über die Herkunftsfunktion der Marke, indem die gleichbleibende Herkunft dem Verbraucher einen Schluß auf die Qualität der Ware oder Dienstleistung ermögliche<sup>163</sup>. Der Werbe-

---

tion, zu erweitern (S. 448 ff).

<sup>157</sup> Die Marke dient definitionsgemäß der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen (§ 3 Abs. 1 MarkenG), so daß es sich bei einem Zeichen, das diese Funktion nicht erfüllt, um keine Marke i.S.d. Markengesetzes handelt (ähnlich *Schreiner*, Dienstleistungsmarke, S. 424; *Schönfeld*, S. 214). Im Rahmen der Suche nach wirtschaftlichen und rechtlich geschützten Funktionen der Marke hat die Nennung der damit stets notwendig vorliegenden Unterscheidungsfunktion der Marke kaum Erkenntniswert.

<sup>158</sup> Vgl. etwa *Baumbach/Hefermehl*, Einl. WZG, Rdn. 10 - 13; *Beier/Krieger*, GRUR Int. 1976, 126 ff. *Henning-Bodewig/Kur*, Marke und Verbraucher (S. 6 ff) sehen außerdem in der Kommunikationsfunktion (siehe vorvorige Fußnote) eine der Unterscheidungsfunktion gleichrangige wirtschaftliche Grundfunktion der Marke.

<sup>159</sup> Vgl. BGHZ 42, 151, 155 - Rippenstreckmetall II; BGH GRUR 1965, 86, 88 - Schwarzer Kater; BGH GRUR 1973, 468, 471 - Cinzano.

<sup>160</sup> *Beier/Krieger*, GRUR Int. 1976, 127; *Henning-Bodewig/Kur*, a.a.O., S. 235; *Riehle*, Markenrecht und Parallelimport, S. 124; *Sack*, GRUR 1972, 445; *Schreiner*, Dienstleistungsmarke, S. 426.

<sup>161</sup> Statt aller *Riehle*, a.a.O., S. 11; *Schlupe*, Markenrecht, S. 76 ff; *Vanzetti*, GRUR Int. 1965, 131 ff.

<sup>162</sup> *Baumbach/Hefermehl*, Einl. WZG, Rdn. 17 ff; *Beier/Krieger*, GRUR Int. 1976, 125; *von Gamm*, § 1 WZG, Rdn. 2; *Riehle*, a.a.O., S. 107 ff; *Tetzner*, § 1 WZG, Rdn. 3; so auch die ständige Rechtsprechung des BGH, siehe nur GRUR 1964, 372, 374 - Maja; GRUR 1973, 468, 470 - Cinzano.

<sup>163</sup> Zugunsten des Markeninhabers sehen einige (*Loewenheim*, Warenzeichen und Wettbewerbsbeschränkungen, S. 243 ff; *Riehle*, a.a.O., S. 123; ähnlich auch *Schönfeld*, S. 219 f) rechtlichen Schutz der Qualitätsfunktion durch die in § 24 Abs. 2 MarkenG nunmehr gesetzlich niedergelegte Regelung gewährleistet. Die Möglichkeit des Markeninhabers, sich Produktveränderungen nach Inverkehrbringen zu widersetzen, stelle für diesen sicher, daß ein Vertrieb der markierten Ware nur bei Einhaltung seiner Qualitätsvorstellungen stattfindet (in diesem Sinn auch *Fezer*, FS Gaedertz, S. 169). A.A. insoweit *Beier/Krieger*, GRUR Int. 1976, 127: Die Regelung sichere allein die Herkunftsfunktion, indem die Norm an den Umstand an-



funktion wurde, jedenfalls unter der Geltung des Warenzeichengesetzes, rechtliche Anerkennung überwiegend versagt<sup>164</sup>.

Einzig unmittelbar geschützte Funktion der Marke ist nach der Funktionslehre klassischer Ausprägung demnach neben der Unterscheidungsfunktion der Hinweischarakter des Zeichens auf die Herkunft der markierten Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen. Den entscheidenden Anhaltspunkt für den Schutz der Herkunftsfunktion durch das Gesetz sah man unter der Geltung des WZG in der Bindung des Warenzeichens an den Geschäftsbetrieb des Berechtigten nach § 8 Abs. 1 WZG in der bis 1992 geltenden Fassung<sup>165</sup>: Weil die Berechtigung am Warenzeichen nach dem Willen des damaligen Gesetzgebers stets nur dem Inhaber des Unternehmens zustehen konnte, der die markierte Ware oder Dienstleistung hervorbringt, sollte sich aus der Marke stets ein vom Gesetzgeber gewollter Hinweis auf die Herkunft der Ware oder Dienstleistung aus diesem Geschäftsbetrieb ergeben<sup>166</sup>. In der Herkunftsfunktion wurde zudem eine wesensimmanente Aufgabe der Marke gesehen<sup>167</sup>, die ihrer traditionellen Konzeption entspreche<sup>168</sup>.

Mit Hilfe der Lehre von der Herkunftsfunktion wurde stets eine Einschränkung des subjektiven Rechts des Markeninhabers an der Marke begründet<sup>169</sup>. Die Marke ist nach der

---

knüpfe, daß die Ware „nicht so“ aus dem Betrieb des Markeninhabers in den Verkehr gelangt sei.

<sup>164</sup> *Baumbach/Hefermehl*, Einl. WZG, Rdn. 23; *Loewenheim*, Warenzeichen und Wettbewerbsbeschränkung, S. 263 ff; *Riehle*, a.a.O., S. 117; *Vanzetti*, GRUR Int. 1965, 138.

<sup>165</sup> RGZ 147, 332, 339 - Aeskulap; *Baumbach/Hefermehl*, Einl. WZG, Rdn. 15.

<sup>166</sup> *Vanzetti*, GRUR Int. 1965, 133 ff begründet den Zusammenhang von Akzessorietät und Herkunftshinweis damit, daß die Unterscheidungsfunktion nur verwirklicht werden könne, wenn ein gleichbleibendes Identitätsmerkmal außerhalb der Ware vorhanden sei. Als solches komme nur entweder die gleichbleibende Herkunft oder die gleichbleibende Beschaffenheit der Ware in Betracht. Da die gleichbleibende Qualität der Ware nicht rechtlich garantiert werden könne, müsse die Herkunft der Ware gleichbleiben, um die Unterscheidung überhaupt zu ermöglichen. *Weinmann* (S. 264) hat dem zutreffend entgegengehalten, daß als Unterscheidungsmerkmal außerhalb der Ware auch die Inhaberschaft am Markenrecht in Betracht kommt, die zudem wechseln kann, ohne daß die Eignung der Marke zur Unterscheidung beeinträchtigt wird. Gerade wegen dieser Möglichkeit des Wechsels läßt sich ein eventuell in der Marke liegender Hinweis auf die Inhaberschaft am Zeichen nicht mehr unter den Begriff der Herkunftsfunktion subsumieren (zutreffend *Krüger-Nieland*, GRUR 1980, 427).

<sup>167</sup> BGH GRUR 1964, 372, 374 - Maja; *Baumbach/Hefermehl* a.a.O.

<sup>168</sup> *Beier/Krieger*, GRUR Int. 1976, 126.

<sup>169</sup> Ausdrücklich *Baumbach/Hefermehl*, Einl. WZG, Rdn. 23; kritisch *Tilmann*, ZHR 158 (1994), 380 f; *Kunz-Hallstein*, GRUR Int. 1992, 90.

Auch der EuGH hat wiederholt mit Hilfe der Herkunftsfunktion das subjektive Recht an der Marke be-

Funktionslehre ihrem Inhaber nicht uneingeschränkt zu Haben und Nutzen zugeordnet, sondern steht ihm nur soweit zu, wie es die Verwirklichung der rechtlich geschützten Funktionen, vor allem also der Herkunftsfunktion durch den Inhaber der Marke erforderlich macht. Deshalb zählten nach der Funktionslehre nur die Befugnisse zum Inhalt des Markenrechts, die zur Verwirklichung des Hinweises auf die Herkunft der Ware oder Dienstleistung erforderlich waren, so daß etwa die zur Verwirklichung der Kennzeichnungs- und Herkunftsfunktion der Marke nicht notwendige wirtschaftliche Verwertung der Marke durch den Berechtigten jedenfalls nicht durch das subjektive Recht an der Marke geschützt sein sollte<sup>170</sup>. Zugleich diene die Lehre von der Herkunftsfunktion der Rechtfertigung und Begründung des Rechts des Rechtsinhabers, andere von der Benutzung der Marke auszuschließen<sup>171</sup>. Offenbar empfand man das Ausschließungsrecht des Inhabers eines Warenzeichens aus §§ 15, 24 WZG trotz der ausdrücklichen gesetzlichen Anordnung als legitimierungsbedürftig und begründete vor allem jegliche erweiternde Auslegung der Ausschließungsbefugnisse allein mit dem Hinweis auf die Herkunftsfunktion der Marke<sup>172</sup>.

Schon vor der Aufgabe der Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb im Jahr 1992

---

grenzt: Da die Anerkennung des Markenrechts für die übrigen Marktteilnehmer Verbote begründe und damit dem fundamentalen Grundsatz des freien Warenverkehrs (Art. 28 EGV) grundsätzlich widerspreche, erkennt der EuGH nur solche aus dem Markenrecht folgende für Dritte geltende Verbotsregelungen an, die der Wahrung des „spezifischen Gegenstands“ des Markenrechts dienen. Der spezifische Gegenstand des Markenrechts wird dabei mit Hilfe der „Hauptfunktionen“ der Marke, also im wesentlichen mit der Herkunftsfunktion bestimmt. Eine rechtmäßige Einschränkung der Warenverkehrsfreiheit sei deshalb nur durch solche Regelungen möglich, die erforderlich sind, um dem Abnehmer die Ursprungsidentität der markierten Ware zu garantieren (EuGH GRUR Int. 1978, 291 ff - Hoffmann - La Roche/Centrafarm, Rdn. 7, EuGH GRUR Int. 1990, 960 f - HAG II, Rdn. 8; EuGH GRUR Int. 1996, 1151 f - MPA Pharma/Rhône-Poulenc Pharma, Rdn. 20). Damit ergibt sich auch nach seiner bisherigen Rechtsprechung die Reichweite des subjektiven Markenrechts aus den Erfordernissen der Herkunftsfunktion.

Entgegen *Fezer*, Einl. MarkenG, Rdn. 38 hat die Heranziehung der Funktionslehre als Argumentationshilfe durch den EuGH für das nationale deutsche Recht aber keinen verbindlichen Charakter, da die nationalen Gerichte an die Begründungen des EuGH nicht gebunden sind (zutreffend *Ingerl/Rohnke*, Einl. MarkenG, Rdn. 36).

<sup>170</sup> Zum gleichwohl möglichen Schutz wirtschaftlicher Belange des Markeninhabers durch allgemeines Wettbewerbsrecht siehe etwa *Hennig-Bodewig/Kur*, Marke und Verbraucher, S. 230.

<sup>171</sup> *Tilmann*, ZHR 158 (1994), 380 f.

<sup>172</sup> Siehe z.B. *Baumbach/Hefermehl*, § 31 WZG, Rdn. 78 ff zum Schutz des Warenzeichens gegen die von der unmittelbaren Anwendung des § 31 WZG nicht erfaßte sog. mittelbare Verwechslungsgefahr und a.a.O., Rdn. 99 ff zum Schutz gegen die sog. erweiterte Verwechslungsgefahr.

wurde das Monopol der Herkunftsfunktion zu Recht vielfach angezweifelt<sup>173</sup>. Für den durchschnittlichen Verbraucher diene das Warenzeichen jedenfalls in jüngerer Zeit tatsächlich-wirtschaftlich kaum als Hinweis auf die Herkunft des Produkts<sup>174</sup>. Sodann steht die rechtlich seit langem unumstritten zulässige Lizenzierung von Warenzeichen, auch in nur schuldrechtlicher Form, sowie überhaupt jede gemeinschaftliche Verwendung einer Marke durch mehrere einer konsequenten Verwendung des Zeichens als Hinweis auf die Herkunft des gekennzeichneten Produkts entgegen<sup>175</sup>. Die Herkunftslehre half sich zwar gegen diesen Einwand mit einem weiten Verständnis des Herkunftsbegriffs, nach dem die Waren auch dann gleicher Herkunft sein sollen, wenn die sie benutzenden Unternehmen - wirtschaftlich oder organisatorisch irgendwie miteinander verbunden - eine wirtschaftliche Einheit darstellen<sup>176</sup>. Teilweise wurde in der Herkunftsfunktion überhaupt nur noch ein Hinweis des Zeichens auf den Inhaber des Kennzeichenrechts gesehen, der die wirtschaftliche Verantwortung für die unter dem Zeichen vertriebenen Produkte trage<sup>177</sup>. Mit einem derart weiten Verständnis des Begriffs Herkunft wird der Herkunftsfunktion aber jede tatsächliche Bedeutung genommen. Es ist nicht nachvollziehbar, welchen Sinn die Kenntnis des Verbrauchers von der wirtschaftlichen Verbundenheit des Herstellers eines Produkts mit dem Inhaber des Rechts an der Marke haben soll, mit dem das Produkt gekennzeichnet ist, wenn die wirtschaftliche Verbundenheit allein im Bestehen eines schuldrechtlichen Lizenzvertrages liegen kann<sup>178</sup>. Jede etwaige verbleibende tatsächliche Bedeutung eines derart unbestimmten Hinweises auf Produktions-, Konzern- und Lizenzverhältnisse zwischen Hersteller, Markeninhaber und weiteren Rechtspersonen, die identische Zeichen benutzen, rechtfertigt es jedenfalls nicht,

---

<sup>173</sup> *Isay*, GRUR 1929, 23 ff; *von Rauscher auf Weeg* in: FS Ulmer, S. 495 ff; *Sack*, GRUR 1972, 405; *Oppenhoff*, GRUR Int. 1973, 433 ff; *Heydt*, GRUR Int. 1976, 343; *Krüger-Nieland*, GRUR 1980, 427 ff; *Balz*, *RabelsZ* 45 (1981), 319; *Schreiner*, *Dienstleistungsmarke*, S. 427 f und 448 ff.

<sup>174</sup> *Krüger-Nieland*, a.a.O.; ansatzweise auch *Baumbach/Hefermehl*, Einl. WZG, Rdn. 11. *Henning-Bodewig/Kur* (*Marke und Verbraucher*, S. 105) haben im Rahmen einer Befragung herausgefunden, daß immerhin ca. 60 % der Bevölkerung von der gleichen Marke einer Ware auf den gleichen Hersteller schließen.

<sup>175</sup> Erst recht gilt das bei der wirtschaftlich bedeutsamen branchenfremden Lizenzierung bekannter Zeichen, vgl. *Beater*, S. 416.

<sup>176</sup> BGHZ 34, 299, 304 - *Almglocken*; *Beier/Krieger*, GRUR Int. 1976, 126; *Baumbach/Hefermehl*, Einl. WZG Rdn. 16. Ausführliche Darstellung der verschiedenen Herkunftsbegriffe bei *Schlupe*, *Markenrecht*, S. 69 ff.

<sup>177</sup> *Henning-Bodewig/Kur*, *Marke und Verbraucher*, S. 245 f.

<sup>178</sup> Ähnlich *Weinmann*, S. 260.

den Hinweischarakter der Marke zu ihrer allein geschützten Funktion zu erheben, aus der die Existenz des subjektiven Markenrechts ihre Berechtigung schöpft und die Reichweite des Rechts in restriktiver Tendenz bestimmt wird.

Die Auseinandersetzung um die Herkunftsfunktion unter Geltung des Warenzeichengesetzes alter Fassung bedarf im Rahmen dieser Untersuchung keiner Vertiefung. Mit der Aufgabe der Bindung der Marke an Geschäftsbetrieb durch das Erstreckungsgesetz<sup>179</sup> ist die wichtigste Stütze der Lehre vom gesetzlichen Schutz der Herkunftsfunktion weggefallen<sup>180</sup>. Auch die Begründung des Schutzes der Herkunftsfunktion mit der „traditionellen Konzeption“ der Marke und ihrem Wesen ist spätestens seit dem Inkrafttreten des Markengesetzes fragwürdig geworden, da mit dem Markengesetz eine grundsätzliche Neukonzeption des Markenrechts<sup>181</sup> angestrebt und geschaffen wurde. Zwar besteht nun Unklarheit darüber, welche Bedeutung der Herkunftsfunktion nach dem neuen Recht beizumessen ist, ob sie durch andere rechtlich anerkannte Funktionen ergänzt oder gar ersetzt wird<sup>182</sup>. Einig ist man sich aber darüber, daß es sich bei der Herkunftsfunktion jedenfalls nicht mehr um die einzige rechtlich geschützte Funktion der Marke nach dem neuen Markenrecht handelt, sondern allenfalls um eine von mehreren geschützten Funktionen<sup>183</sup>. Kommt demnach dem rechtlichen Schutz der Herkunftsfunktion keine Mono-

---

<sup>179</sup> § 47 Ziffern. 2 - 4 Erstreckungsgesetz vom 23. April 1992, in Kraft getreten am 1. Mai 1992 (§ 55 ErstrG).

<sup>180</sup> Ausführlich *Tilmann*, ZHR 158 (1994), 387 ff. A.A. *Vanzetti*, GRUR Int. 1999, 210 ff, der aber zur Aufrechterhaltung der Herkunftsfunktion eine Verpflichtung der Beteiligten an einer isolierten Markenübertragung fordert, das Publikum über die Übertragung zu informieren.

<sup>181</sup> BT-Drucks. 12/6581, S. 53 f; *Meyer*, GRUR Int. 1996, 600.

<sup>182</sup> Vielfach wird angenommen, daß nunmehr die von der klassischen Lehre bis zuletzt bekämpfte Werbefunktion neben der Herkunftsfunktion gesetzliche Anerkennung gefunden habe (*Kraft*, MA 1991, 52; *Loewenheim*, MA 1991, 240; *Mangini*, GRUR Int. 1996, 466; *Meister*, Marke und Recht [2. Aufl., 1994], S. 37; *Vanzetti*, GRUR Int. 1999, 211 f; *Will*, Der Markenschutz nach § 14 Markengesetz, S. 48 ff, 56 ff, zusammenfassend S. 63 ff). Die Gesetzesbegründung geht demgegenüber davon aus, die Qualitätsfunktion genieße nunmehr rechtlichen Schutz neben der Herkunftsfunktion (BT-Drucks. 12/6581, S. 86), während *Schönfeld*, S. 225 ff zur Neubestimmung der rechtlich geschützten Funktionen bei der von *Schreiner* (Dienstleistungsmarke, S. 448 ff) begründeten Lehre von der Kommunikationsfunktion der Marke ansetzt.

<sup>183</sup> Erwägungsgründe des Rates der EG zur Markenrechtsrichtlinie, GRUR Int. 1989, 294, Erwägungsgrund 10; *Bühling*, GRUR 1998, 199; *Fezer*, Einl. MarkenG, Rdn. 35 und 38; *von Gamm*, GRUR 1994, 778; *Kraft*, MA 1991, 55; *Kunz-Hallstein*, GRUR Int. 1992, 90; *Ruijsenaars*, GRUR 1998, 112; *Tilmann*, ZHR 158 (1994), 383; *Schönfeld*, S. 217; *Toni*, GRUR Int. 1990, 935.

Ein Vergleich zwischen der dem Markengesetz zugrundeliegenden, aber knapp sechs Jahre älteren MRRL mit der kurz vor dem Markengesetz, nämlich im Dezember 1993 verabschiedeten GemMVO und schließlich dem MarkenG vom 25. Oktober 1994 bestätigt den Befund, daß der Bekanntheitsschutz der Marke, der auf der Grundlage der Funktionslehre nicht mehr alleine durch den Schutz der Herkunftsfunktion zu erklären ist, sondern gleichrangig einen rechtlichen Schutz der sog. Werbefunktion bedeutet, in immer

polstellung mehr zu, kann eine Einschränkung des subjektiven Markenrechts nicht mehr damit begründet werden, daß einzelne Befugnisse zur Verwirklichung der Funktion des Zeichens, auf die Herkunft der Ware oder Dienstleistung hinzuweisen, nicht erforderlich sind. Soweit eine Berechtigung nicht zur Verwirklichung der Herkunftsfunktion erforderlich ist, kann ihr Schutz immer noch zum Zweck der Verwirklichung anderer rechtlich anerkannter Markenfunktionen geboten sein. Damit ist eine Beschränkung des Rechtsinhalts der Marke auf eine rein negative Seite jedenfalls nach dem heutigen Recht nicht durch den rechtlichen Schutz der Herkunftsfunktion der Marke vorgegeben.

Denkbar wäre es nun, die Funktionslehre dem neuen Markenrecht anzupassen: Nach sorgfältiger Ermittlung der durch das Markengesetz geschützten Funktionen der Marke wäre der Rechtsinhalt des subjektiven Markenrechts dadurch zu begrenzen, daß die Rechtsmacht des Inhabers nur soweit anerkannt wird, wie es zur Verwirklichung der vom Markengesetz anerkannten Markenfunktionen erforderlich ist<sup>184</sup>. Ließen die rechtlich anerkannten Funktionen eventuell einen „positiven“ Rechtsinhalt der Marke zu, könnten dessen Inhalt und Reichweite mit Hilfe der Funktionen näher bestimmt werden<sup>185</sup>.

Ein Blick über die Markenrechtslehre hinaus in die Dogmatik anderer Immaterialgüterrecht und sonstiger absoluter Rechte offenbart allerdings, daß es sich bei der Funktionslehre um eine methodische Besonderheit des Markenrechts handelt, die - soweit ersichtlich - in keinem anderen Gebiet des Privatrechts in vergleichbarer Weise zum Verständnis und zur Auslegung eines subjektiven Rechts angewandt wird<sup>186</sup>. Es drängt sich die Frage auf, ob und warum die allgemein in der Rechtsdogmatik angewandten Methoden

---

stärkerem Maße von den jeweiligen Normengebern gewollt wurde. Wurde es den Mitgliedsstaaten durch Art. 5 Abs. 2 MRRL noch freigestellt, Bekanntheitsschutz zu gewähren, sieht Art. 9 Abs. 1 c GemMVO diesen Schutz bereits gemeinschaftsweit vor. Der Markengesetzgeber hat dann von der Option des Art. 5 Abs. 2 MRRL Gebrauch gemacht und damit für die Marke nach deutschem Recht eine Art. 9 GemMVO entsprechende Rechtslage begründet.

<sup>184</sup> Dafür ausdrücklich *Schönfeld*, S. 210.

<sup>185</sup> Vgl. *Schönfeld*, S. 152 ff, 176 ff, 208 ff.

<sup>186</sup> *Fezer*, Teilhabe und Verantwortung, passim, setzt bei seiner grundlegenden Untersuchung des subjektiven Rechts an dessen sozialen Funktionen an. Seine umfassende Untersuchung des Niederschlags von tatsächlichen Funktionen im Rechtsinstitut des subjektiven Rechts hat allerdings mit der markenrechtlichen Funktionslehre nichts gemein.

zum Verständnis des Markenrechts und zu seiner Inhaltsbestimmung ungeeignet sind. Gleichzeitig bedarf eine besondere Methode, die nicht nur neben die herkömmlichen Mittel zum Verständnis und zur Auslegung des Rechts tritt, sondern diese im wesentlichen ersetzt, an sich einer gründlichen Absicherung und Begründung. Nach derartigen grundsätzlichen methodischen Erwägungen sucht man in der Literatur der Funktionslehre allerdings vergebens, so daß eine methodische Rechtfertigung der Funktionslehre bis heute aussteht. Die der Funktionslehre zugrundeliegende Trennung von den tatsächlichen Wirkungsweisen des Immaterialguts Marke und ihren rechtlich anzuerkennenden Funktionen sowie die bewußte Beschränkung der rechtlichen Anerkennung auf einzelne der wirtschaftlich-tatsächlichen Funktionen wird allenthalben mit dem Zweck des Wettbewerbsrechts begründet, wirtschaftliches Geschehen nicht vorbehaltlos zu akzeptieren, sondern zu ordnen und regulativ zu begrenzen<sup>187</sup> - eine Aufgabe, die sich zunächst einmal dem Gesetzgeber stellt.

Tatsächlich ist aufgrund ähnlicher Erwägungen im allgemeinen Wettbewerbsrecht, als dessen Teil das Markenrecht früher begriffen wurde<sup>188</sup> und zu dem jedenfalls eine nahe Verwandtschaft des Markenrechts besteht<sup>189</sup>, wie überhaupt im Wirtschaftsrecht<sup>190</sup> das Postulat der funktionalen Auslegung anerkannt<sup>191</sup>. Dem Gebot funktionaler Rechtsanwendung im Wirtschaftsrecht liegt die Erkenntnis zugrunde, daß der wirtschaftliche Wettbewerb einen wesentlichen Bestandteil der staatlichen Wirtschaftsverfassung ausmacht. Eine Entscheidung zwischen divergierenden Interessen Privater kann sich daher

---

<sup>187</sup> *Loewenheim*, Warenzeichen und Wettbewerbsrecht, S. 258 ff und *ders.*, FS GRUR II, S. 1061.

<sup>188</sup> *Baumbach/Hefermehl*, Einl. WZG, Rdn. 44; *von Gamm*, Einf. WZG, Rdn. 61; *Tetzner*, Einl. WZG, Rdn. 1.

<sup>189</sup> Das Markenrecht wird heute überwiegend als eigenständiges und damit gleichrangig neben dem Recht des unlauteren Wettbewerbs stehendes Rechtsgebiet des gewerblichen Rechtsschutzes begriffen (*Forkel* in *Hubmann/Götting*, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 5 f; *Ingerl/Rohnke*, Einl. MarkenG, Rdn. 5).

<sup>190</sup> Unter dem Begriff des Wirtschaftsrechts wird überwiegend das Recht der staatlichen Wirtschaftslenkung im weitesten Sinne verstanden (vgl. *Rittner*, Wettbewerbs- und Kartellrecht, Rdn. 4 ff). Wegen der engen Verflechtung des privaten und des öffentlichen Rechts insbes. im Bereich des Kartellrechts wird der Begriff vereinzelt aber auch weiter gefaßt, so daß etwa das Recht des unlauteren Wettbewerbs als Teil des Wirtschaftsrechts verstanden wird (so *Rinck/Schwark*, Wirtschaftsrecht, 6. Aufl. 1985, Rdn. 36 f; vgl. aber auch *Rittner*, a.a.O., Rdn. 15 f). Ohne zu diesen schwierigen systematischen Fragen Stellung nehmen zu wollen (umfassend hierzu *Fikentscher*, Wirtschaftsrecht, Bd. 1, S. 16; *Bydlinski*, System und Prinzipien des Privatrechts, S. 677 ff, bes. S. 686 ff) wird der Begriff hier in seiner denkbar weitesten Bedeutung zugrundegelegt.

<sup>191</sup> *Fikentscher*, Wirtschaftsrecht, Bd. 2, S. 33 f; *Schürmann/Schluemp*, Kartellgesetz (Schweiz), S. 300 ff mit umfangreichen weiteren Nachweisen.

nicht auf die Berücksichtigung der Nahzwecke der auszulegenden Privatrechtssätze beschränken, sondern muß grundsätzlich im Zusammenhang mit der konkreten Gestaltung, den Aufgaben und Zielen der geltenden oder jeweils angestrebten staatlichen Wirtschaftsorganisation stehen<sup>192</sup>.

Die Funktionslehre kann allerdings nicht als markenrechtliche Ausprägung der Lehre von der funktionalen Betrachtungsweise im Wirtschaftsrecht aufgefaßt werden. Die Funktionslehre erhebt den Anspruch, selbständig Wesen, Möglichkeiten und Grenzen des Rechts am Warenzeichen zu erfassen<sup>193</sup> oder den spezifischen Gegenstand des Immaterialgüterrechts an der Marke zu bestimmen<sup>194</sup>. Die funktionale Auslegung im Wirtschafts-, vor allem im Kartellrecht findet ihre Rechtfertigung in erster Linie in der dort anzutreffenden besonderen Verknüpfung privat- und öffentlich-rechtlicher Instrumentarien, die in derart ausgeprägter Art und Weise im Markenrecht nicht zu beobachten ist. Außerdem tritt der funktionale Ansatz dort - ganz im Gegenteil zur „Funktionslehre“ in der Markenrechtslehre - nicht anstelle, sondern nur zur Ergänzung des klassischen Auslegungskanons auf<sup>195</sup>. Mit dem Anliegen, die Anpassung privatrechtlicher Konfliktlösungen an über- und nebengeordnete Regelungsprinzipien zu sichern, steht die funktionale Methode ohnehin der bekannten systematischen Auslegung nahe<sup>196</sup>, die durchgängig nicht als ausschließliche, sondern als eine die übrigen Auslegungsmethoden ergänzende Methode angewandt wird. Gemeinsam sind der funktionalen Auslegung im Wirtschaftsrecht und der markenrechtlichen Funktionslehre zwar die Ausrichtung an Zielen der Wirtschaftslenkung und damit letztlich an wirtschafts- und allgemeiner gesprochen sogar an rechtspolitischen Positionen. Während sich aber hinter dem Gebot funktionaler Auslegung von Privatrechtssätzen nicht mehr als der Versuch verbirgt, bei der Anwendung des geltenden Rechts dem Zusammenhang des Wirtschaftsprivatrechts mit der übergordneten Wirtschaftsverfassung Rechnung zu tragen, sucht die Funktionslehre die Begründung und Rechtfertigung sowie die Bestimmung der Reichweite und Grenzen

---

<sup>192</sup> Schürmann/Schlupe, a.a.O., S. 301 f.

<sup>193</sup> Loewenheim, FS GRUR II, S. 1054.

<sup>194</sup> S.o. Fn. 169.

<sup>195</sup> Schürmann/Schlupe, a.a.O., S. 300 f.

<sup>196</sup> Bydlinski, Methodenlehre, S. 597 f, hält dagegen ein Prinzip wie dasjenige der funktionalen Auslegung für einen Unterfall der „normalen teleologischen Auslegung“.

des Markenrechts alleine mit wirtschaftsrechtlichen Vorgaben höheren Ranges zu leisten. Erweitert demnach der funktionale Auslegungsansatz im Wirtschaftsrecht behutsam das klassische juristische Instrumentarium zur sachgerechten Erfassung wirtschaftsrechtlicher Vorschriften, schiebt die Funktionslehre anerkannte und bewährte Mittel der herkömmlichen juristischen Methode bedenken- und begründungslos beiseite. So verschließt sie sich etwa der grundlegenden Erkenntnis der Methodenlehre, daß der Ausgangspunkt jeder rechtlichen Konfliktentscheidung in der Gegenüberstellung und Bewertung der konfligierenden Interessen der beteiligten Rechtssubjekte liegt. Anstelle der gründlichen Auslegung sämtlicher einschlägiger Vorschriften allein mit der Suche nach dem wettbewerbsspolitisch Wünschenswertem befaßt, fragt die Funktionslehre nach den Interessen der Beteiligten allenfalls nebenbei. So ist beispielsweise bis heute unklar, wessen Interessen der rechtliche Schutz der Herkunftsfunktion eigentlich dient. Während die Rechtsprechung durch den Schutz der Herkunftsfunktion die Interessen der Verbraucher gewahrt sieht<sup>197</sup>, wird andernorts ein gemeinsamer Schutz der Interessen von Markeninhaber und Verbrauchern angenommen<sup>198</sup>, wohingegen der Schutz der Herkunftsfunktion nach einer weiteren Meinung ausschließlich den Interessen des Markeninhabers dient<sup>199</sup>. Da aber über den rechtlichen Schutz der Herkunftsfunktion als solcher Einigkeit besteht, werden diese unterschiedlichen Auffassungen als solche kaum wahrgenommen, geschweige denn diskutiert<sup>200</sup>.

Infolge ihrer mangelnden Orientierung an grundlegenden Prinzipien allgemeiner Rechtsanwendung vermischt die Funktionslehre die Aufgaben der sachgerechten Auslegung und Anwendung des geltenden Rechts mit Fragen der Ausgestaltung des zukünftigen Rechts. Während nämlich regelmäßig als Aufgabe der Funktionslehre die Mitwir-

---

<sup>197</sup> BGH GRUR 1966, 45, 46 - Markenbenzin; GRUR 1987, 525, 526 - LITAFLEX.

<sup>198</sup> *Beier/Krieger*, GRUR Int. 1976, 126.

<sup>199</sup> Nach dieser Ansicht wird der Schutz des Publikums alleine durch die §§ 1, 3 UWG gewahrt (*Baumbach/Hefermehl*, Einl. WZG, Rdn. 17). Außerdem habe allein der Markeninhaber, nicht dagegen der Verbraucher die Möglichkeit, etwaige Herkunftstäuschungen zu verhindern (*Schönfeld*, S. 215).

<sup>200</sup> *Schlupe*, Markenrecht, fragt deshalb in Abwandlung der Funktionslehre nach den faktischen Interessen der Beteiligten (S. 83 ff, 110 ff), um anschließend die rechtlich geschützten Interessen zu bestimmen (S. 115 ff). Auch *Henning-Bodewig/Kur* empfehlen, anstelle der Fortbildung der Funktionslehre in Zukunft unmittelbar an den Interessen der Beteiligten anzusetzen (Marke und Verbraucher, S. 279). In diesem Sinne auch *Weinmann*, S. 257 und 261 f.



kung an der Gestaltung des künftigen Rechts betont wird<sup>201</sup>, beschäftigt sich die klassische Funktionslehre tatsächlich jedenfalls im Schwerpunkt mit dem jeweils geltenden Markenrecht<sup>202</sup>, indem sie etwa versucht, den angenommenen rechtlichen Schutz von Markenfunktionen mit einzelnen Vorschriften zu belegen<sup>203</sup>. Wenngleich an sich nichts dagegen einzuwenden ist, Bemühungen um das Verständnis des geltenden Rechts zugleich zur Fortentwicklung des Gesetzes zu verwenden, vermißt man bei der Funktionslehre eine strikte Trennung beider Vorhaben, was zumindest die Beschäftigung mit dem geltenden Recht nachhaltig beeinträchtigt. Während sich nämlich Überlegungen zur künftigen Gestaltung eines Rechts legitimerweise maßgeblich an individuellen wirtschafts- oder entwicklungspolitischen Zielen orientieren dürfen, muß die Auslegung des Gesetzes das geltende Recht als Vorgabe hinnehmen. Die Funktionslehre argumentiert aber auch bei der Anwendung des Gesetzes grundsätzlich vorrechtlich, fragt - wie zur Vorbereitung zukünftiger Gesetzesänderungen - welche Funktionen der Marke nach außermarkenrechtlichen Vorgaben rechtlichen Schutz verdienen. So wurde etwa das Monopol der Herkunftsfunktion vielfach aufgrund wirtschaftspolitischer oder kartellrechtlicher<sup>204</sup> Erwägungen für sinnvoll erachtet. Das gewünschte Ergebnis wurde zwar stets durch einzelne Bestimmungen des WZG zu belegen versucht. Beim Heranziehen etwa des Ausschließlichkeitsrechts des Markeninhabers aus §§ 15, 24, 31 WZG als gesetzliche Stütze der Behauptung des alleinigen Schutzes der Herkunftsfunktion durch das geltende Recht ging man aber bereits von dem rechtspolitisch erwünschten Ergebnis - weitgehende Einschränkung des Inhalts des subjektiven Markenrechts - aus und verschloß sich bewußt der Erkenntnis, daß die Zuteilung eines Ausschließlichkeitsrechts an einem Immaterialgut durch die genannten Normen eher für als gegen die uneingeschränkte Zuweisung des Immaterialguts an den Berechtigten spricht und daß sich bei

<sup>201</sup> Es zählt zu den Standardformulierungen der Funktionslehre, daß ihre Aufgabe darin bestehe, zur Lösung von Fragen der Markenrechtspolitik und der Ausgestaltung des Markenrechts beizutragen (z.B. *Tilman*, GRUR 1983, 104).

<sup>202</sup> Anders läßt sich die Bemühung der Funktionslehre durch die Gerichte nicht erklären.

<sup>203</sup> Siehe z.B. *Baumbach/Hefermehl*, § 31 WZG Rdn. 13; *Loewenheim*, Warenzeichen und Wettbewerbsbeschränkungen, S. 237 ff.

Teilweise werden auch die beiden grundverschiedenen Fragen, die nach den geschützten Funktionen des geltenden Rechts und die nach den zu schützenden Funktionen *de lege ferenda*, kombiniert als Anliegen der Funktionslehre dargestellt (*Beier/Krieger*, GRUR Int. 1976, 126; *Loewenheim*, FS GRUR II, S. 1060 f).

<sup>204</sup> In der Lösung von Zielkollisionen zwischen Marken- und Kartellrecht mit Hilfe der Funktionslehre

unbefangenen Verständnis der Vorschriften der gesetzliche Zweck einer alleinigen Verwirklichung der Herkunftsfunktion durch den Berechtigten im Interesse des Abnehmers der markierten Ware nicht gerade aufdrängt.

Mit der maßgeblichen Ausrichtung der Auslegung des Markenrechts an rechtlichen Vorgaben außerhalb der gesetzlichen Regelung verrät die Funktionslehre mithin, daß sie in erster Linie nicht darum bemüht ist, die Vorgaben des Gesetzes zu ergründen, sondern das Gesetz lediglich als Bestätigung anderweitig begründeter Grundsätze zu verwenden sucht. Bei der Festlegung und Begründung der für dieses Gesetzesverständnis maßgeblichen Grundsätze, also bei der Auswahl, Bestimmung und Bewertung derjenigen Vorgaben, anhand derer die Funktionslehre das Markenrecht analysiert<sup>205</sup>, offenbart sich bei den Anhängern der Lehre von der Herkunftsfunktion zudem eine deutliche rechtspolitische Skepsis gegenüber der Marke als subjektivem Recht<sup>206</sup>. Die zweifellos wettbewerbsbeschränkende Wirkung des Markenmonopols wird überbetont, die Notwendigkeit der Anerkennung eines Immaterialgüterrechts am Warenzeichen wird in Frage gestellt<sup>207</sup> und ihre gegenläufigen, den Leistungswettbewerb fördernden Elemente<sup>208</sup> werden vernachlässigt. Das Dogma vom ausschließlichen Schutz der Herkunftsfunktion

---

sieht auch *Schreiner* eine Kompetenzüberschreitung der Funktionslehre (S. 418 f).

<sup>205</sup> *Lehmann* (GRUR Int. 1983, 356 ff; *ders.*, GRUR 1984, 313 ff und *passim*; ihm folgend *Schönfeld*, S. 230 ff) setzt an die Stelle der vielfach im dunkeln bleibenden wirtschaftlichen Vorgaben der Herkunftsfunktionslehre Erkenntnisse aus der ökonomischen Analyse des Rechts und versucht, das Markenrecht als „property right“ in eine umfassende Konzeption des Wettbewerbs einzuordnen. Dieser Ansatz hat gegenüber der übrigen Funktionslehre den Vorzug, die Vorgaben für die Auslegung des Markenrechts nicht nur einer rechtspolitischen Überzeugung zu entnehmen, sondern einem wissenschaftlichen System. Die dem zugrundeliegende ökonomische Analyse des Rechts ist aber wegen ihrer einseitigen Ausrichtung am Gedanken der Effizienz stark umstritten (vgl. *Fezer*, JZ 1986, 817 ff und JZ 1988, 233 ff mit umfangreichen Nachweisen) und jedenfalls mit der wirtschaftspolitischen Grundhaltung ihrer Vertreter untrennbar verknüpft (ausführlich *Henning-Bodewig/Kur*, Marke und Verbraucher, S. 128 f, 263 ff, bes. S. 266 f). Da die Konzeption der Marke als property right dem Markengesetz nicht zugrundeliegt, muß sich auch die Lehre *Lehmanns* den Vorwurf gefallen lassen, sich bei der Auslegung des Gesetzes dem Gesetz tendenziell überzuordnen.

<sup>206</sup> Schon bei der Schaffung des ersten Markenschutzgesetzes von 1874 bestand erheblicher Widerstand gegen die Anerkennung von Rechten an Warenkennzeichen (*Wadle*, Fabrikzeichenschutz und Markenrecht, S. 244, 248). Siehe auch die von *Beier/Krieger*, GRUR Int. 1976, 125 dargestellte Kritik an der Marke.

<sup>207</sup> *Vanzetti*, GRUR Int. 1965, 185 ff; *Henning-Bodewig/Kur*, Marke und Verbraucher, S. 223.

<sup>208</sup> Zu diesem Aspekt siehe z.B. Generalanwalt *Jacobs*, Schlußanträge zur HAG II-Entscheidung des EuGH, GRUR Int. 1990, S. 962, 965: „... Warenzeichen (belohnen) den Hersteller, der ständig hochwertige Waren erzeugt, und stimulieren damit den wirtschaftlichen Fortschritt. Ohne Warenzeichenschutz gäbe es wenig Anreiz für Hersteller, neue Erzeugnisse zu entwickeln oder die Qualität von vorhandenen

funktion erweist sich bei dem Bemühen, diese Vorgaben im Gesetz nachzuweisen, als geeignetes Medium, indem es das Recht des Markeninhabers ausschließlich nach seiner Eignung zur Verwirklichung einer wirtschaftlichen Funktion der Marke anerkennt, die nach dem Maßstab der befürworteten Wettbewerbspolitik hinnehmbar ist<sup>209</sup>.

Die weitere Anwendung der Funktionslehre zur Erfassung des gegenwärtigen Markenrechts kommt daher angesichts ihrer methodischen Unzulänglichkeit nicht in Betracht<sup>210</sup>, so daß der auf Erkenntnisse der Funktionslehre gestützten Beschränkung des Rechtsinhalts der Marke auf rein negative Befugnisse nicht gefolgt werden kann<sup>211</sup>. Im folgenden ist daher zu untersuchen, ob der Rechtsinhalt des Markenrechts über die negative Befugnis zur Ausübung des Verbotungsrechts tatsächlich hinausgeht und worin der eventuelle positive Inhalt des Rechts besteht.

#### c) Der positive Inhalt des Rechts an der Marke

Der positive Inhalt des Markenrechts wurde oben<sup>212</sup> definiert als diejenigen Befugnisse des Markeninhabers, die (1) über sein Recht zur Vornahme von Benutzungshandlungen an der Marke hinausgehen und (2) nicht allein in der Ausübung des Ausschließungsrechts gegenüber Benutzungshandlungen Dritter bestehen. Schließlich dürfen etwaige als positiv zu bezeichnende Befugnisse dem Markeninhaber nicht ohnehin, also auch ohne seine Inhaberschaft am Recht aufgrund der allgemeinen Handlungsfreiheit möglich sein.

---

Erzeugnissen zu erhalten“.

<sup>209</sup> Die seinerzeitige Heranziehung der Funktionslehre durch den EuGH zur Bestimmung des spezifischen Inhalts des Markenrechts erscheint demnach wenigstens bis zum Inkrafttreten von Markenrechtsrichtlinie und Gemeinschaftsmarkenverordnung grundsätzlich vertretbar. Denn der EuGH steht insoweit über nationalem und europäischem Gesetzgeber, als er die verschiedenen Markenrechte am Maßstab des primären Gemeinschaftsrechts, vor allem am Grundsatz des freien Warenverkehrs (Art. 28 EGV) messen muß (vgl. auch *Schönfeld*, S. 211 f).

<sup>210</sup> Für die Aufgabe der Funktionslehre auch *Meyer*, GRUR Int. 1996, 598 f und 605; *Ingerl/Rohnke*, Einl. MarkenG, Rdn. 36 und vorsichtig *Kunz-Hallstein*, GRUR Int. 1992, 90. Kritisch auch *Schlupe*, FS Pedrazzini, S. 727.

<sup>211</sup> So im Ergebnis auch *Fezer*, Einl. MarkenG, Rdn. 35 a.E.: „Das MarkenG kennt keine funktionale

(1) Das Recht des Markeninhabers zur Vornahme von Benutzungshandlungen wird vom MarkenG an keiner Stelle erwähnt<sup>213</sup>, sondern vorausgesetzt. Es folgt nicht erst aus dem Markenrecht, sondern bereits aus der allgemeinen Handlungsfreiheit<sup>214</sup> des Markeninhabers und besteht deshalb schon vor der Entstehung des Markenrechts im selben Umfang wie nach der Rechtsentstehung. Mit der Entstehung des Markenrechts bzw. des durch die Anmeldung begründeten Rechts erfährt das Benutzungsrecht aufgrund der Kollisionsregelungen der §§ 9 und 12 MarkenG aber erstmals Bestandskraft gegenüber

---

Reduktion des Schutzzinhalts der Marke“.

<sup>212</sup> In diesem Abschnitt (I.) unmittelbar vor 1.

<sup>213</sup> Im Gegensatz dazu erwähnt etwa § 903 BGB ausdrücklich die Befugnis des Eigentümers, mit seiner Sache nach Belieben zu verfahren.

<sup>214</sup> Insoweit zutreffend *Baumbach/Hefermehl*, Einl. WZG, Rdn. 30; *Schreiner*, Dienstleistungsmarke, S. 293.

Die allgemeine Handlungsfreiheit bedeutet zwar ein subjektiv-öffentliches Recht des einzelnen im Verhältnis zur Staatsgewalt, indem sie nur durch verfassungsmäßige Gesetze oder durch staatliches Handeln auf der Grundlage solcher Gesetze eingeschränkt werden darf (*Schmidt-Bleibtrew/Klein/Brockmeyer*, Art. 2 GG, Rdn. 2), entfaltet aber - außerhalb der nur ausnahmsweise anerkannten und im Zusammenhang mit dem Markenrecht bedeutungslosen sog. mittelbaren Drittwirkung der Grundrechte - keine Rechtswirkung unter Privatrechtssubjekten und begründet insbes. kein privates subjektives Recht, da sonst jeder jedermann alles verbieten könnte, was ihn in der Verwirklichung des allgemein Erlaubten beeinträchtigt und nicht durch Gesetz ausdrücklich gestattet ist: „Was jedermann ‚darf‘, weil es niemandem verboten ist, dazu hat keiner ein gerade auf seine Person bezogenes ‚subjektives‘ Recht. Von einem solchen sprechen wir erst, wenn jemand rechtens etwa darf, was andere nicht dürfen“ (*Larenz*, FS Sontis, S. 138). Der Satz, eine bestimmte Handlung sei von der allgemeinen Handlungsfreiheit gedeckt, besagt daher im Rahmen einer privatrechtlichen Untersuchung nicht mehr, als daß die Handlung rechtmäßig oder „erlaubt“ ist und einem von niemandem, auch von keinem anderen Privatrechtssubjekt rechtmäßigerweise verboten werden kann. Mangels eines insoweit bestehenden subjektiven Privatrechts erwachsen aus dieser Feststellung aber keine Ansprüche gegen Dritte.

Die abweichende Ansicht *Hubmanns* (Persönlichkeitsrecht, S. 175 ff), bei der allgemeinen Handlungsfreiheit handle es sich um ein subjektives Privatrecht, vernachlässigt einen wichtigen prinzipiellen Unterschied zwischen öffentlich-rechtlichem und privatrechtlichem subjektiven Recht. Während das subjektiv-öffentliche Recht umfassend sein kann, weil es nur gegen wenige mögliche Verletzer, nämlich die begrenzte Zahl staatlicher Hoheitsträger, gerichtet ist, muß sich ein subjektives Privatrecht prinzipiell gegen sämtliche anderen, gleichberechtigten Privatrechtssubjekte durchsetzen können. Eine umfassende Garantie der Durchsetzung aller nicht verbotenen Handlungen steht dazu in Widerspruch. Denn wer soll beispielsweise Vorrang haben und warum, wenn zwei Bürger aus verschiedenen Richtungen kommend bei gleicher Geschwindigkeit einen engen Durchgang des einzigen Bürgersteigs benutzen wollen? *Hubmann* setzt das Recht aus Art. 2 Abs. 1 GG einschränkungslos mit dem von ihm angenommen subjektiven Privatrecht auf Verwirklichung der allgemeinen Handlungsfreiheit gleich (vgl. etwa a.a.O., S. 177, 178, 181, 182). Eine Auseinandersetzung mit der m.E. entscheidenden Frage, wie sich die gleichzeitige Zuweisung umfassender Freiheitsräume an sämtliche Privatrechtssubjekte verwirklichen lassen soll, nimmt *Hubmann* nur ansatzweise und zudem ausschließlich logisch-formal vor (a.a.O., S. 179, unter 3.).

Weitergehend als *Hubmann*, der die allgemeine Handlungsfreiheit als Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts geschützt sieht, versteht sie *Eckert*, JuS 94, 625 ff, sogar als sonstiges Recht i.S.d. § 823 Abs. 1 BGB; vgl. zu dieser seit jeher immer wieder vertretenen Auffassung *Löwisch*, Deliktsschutz, S. 102 f).

später entstehenden fremden Markenrechten und sonstigen Kennzeichenrechten<sup>215</sup>, deren Inhaber andernfalls dem nur allgemein zur Benutzung berechtigten Subjekt die Markenbenutzung untersagen und damit diesem Teilbereich der allgemeinen Handlungsfreiheit ein Ende setzen dürften. Eine inhaltliche Erweiterung der Benutzungsberechtigung gegenüber dem Zustand vor der Markenrechtsentstehung tritt dadurch aber nicht ein. Entsprechend seinem Ursprung in der allgemeinen Handlungsfreiheit ist das Benutzungsrecht ist auch nicht etwa auf die in § 14 Abs. 2 - 4 MarkenG genannten Benutzungshandlungen beschränkt, sondern umfaßt jede denkbare Benutzung des Zeichens, soweit sie nicht aus allgemeinen, außermarkenrechtlichen Gründen unzulässig ist.

(2) Das Ausschließungsrecht des Markeninhabers folgt unmittelbar aus den Absätzen 2 bis 5 des § 14 MarkenG, ist allerdings eingeschränkt durch den in § 24 MarkenG verankerten Erschöpfungsgrundsatz. Sämtliche hier aufgezählten Benutzungshandlungen sind Dritten verboten, wobei es im wesentlichen dem Markeninhaber obliegt, die Verbote durchzusetzen<sup>216</sup>.

Ist mit diesen beiden Kategorien von Einzelberechtigungen, dem prioritätsgeschützten Benutzungsrecht und dem Verbotungsrecht, die Rechtsmacht des Markeninhabers, also der Rechtsinhalt des subjektiven Rechts an der Marke nicht schon vollständig erfaßt<sup>217</sup>? Zu bedenken ist, daß die beiden grundsätzlich verschiedenen Berechtigungen keine Alternativen darstellen, die sich gegenseitig ausschließen. Weitere Befugnisse können sich nämlich daraus ergeben, daß dem Markeninhaber die verschiedenen Berechtigungen nicht nebeneinander, sondern zugleich zustehen. Die gleichzeitige Gewährleistung nur zweier verschiedener Berechtigungen kann für sich eine völlig neue Befugnis bedeuten, die weder der einen, noch der anderen Berechtigung entspricht, genauso wie die gleich-

---

<sup>215</sup> Im Markengesetz ist die Situation der späteren Entstehung einer der Marke identischen oder ähnlichen geschäftlichen Bezeichnung nicht geregelt. § 12 MarkenG regelt nur den umgekehrten Fall: Löschung einer Marke, wenn prioritätsältere geschäftliche Bezeichnung besteht und die Voraussetzungen des § 15 MarkenG vorliegen. Gegen den Erwerb sonstiger Kennzeichenrechte an einem mit einer geschützten Marke identischen Zeichen kann sich der Markeninhaber nur mit den Abwehrensprüchen aus § 14 MarkenG wehren, soweit deren Voraussetzungen vorliegen (vgl. etwa § 14 Abs. 3 Nr. 5 MarkenG).

<sup>216</sup> Vgl. § 14 Abs. 5 und 6. Auch die Strafvorschrift des § 143 Abs. 1 Nr. 1 - 3 MarkenG setzt gem. § 143 Abs. 4 MarkenG grundsätzlich einen Strafantrag des Markeninhabers und in der Regel wegen §§ 374 Abs. 1 Nr. 4, 376 StPO die Erhebung der Privatklage voraus.

<sup>217</sup> Davon gehen aus *Schreiner*, Dienstleistungsmarke, S. 293; *Völp*, GRUR 1983, 50; *Baumbach/Hefermehl*, Einl. WZG, Rdn. 30 und *Schanda*, GRUR Int. 1994, 279.

zeitige Verwendung der Farben blau und gelb zur Entstehung der Farbe grün führt oder wie die Verbindung zweier chemischer Elemente zur Entstehung eines dritten Elements führen kann. Ohne diese Vergleiche überzustrapazieren zeigen sie deutlich, daß selbst dann ein weiterer Rechtsinhalt der Marke denkbar ist, wenn man unterstellt, daß alle Einzelbefugnisse des Markeninhabers von beiden genannten Kategorien von Berechtigungen bereits erfaßt sind. Keinesfalls ist es ausgeschlossen, daß die prioritätsgeschützte Garantie der Benutzung der Marke auf der Grundlage des allgemeinen Erlaubten i.V.m. §§ 9, 12 MarkenG zusammen mit der Gewährung des Verbotungsrecht gegenüber Benutzungshandlungen Dritter zur Entstehung einer Berechtigung führt, die als solche weder bereits von der allgemeinen Handlungsfreiheit garantiert ist, noch allein darin besteht, das Verbotungsrecht auszuüben.

Und tatsächlich begründet nämlich die gleichzeitige Befugnis des Markeninhabers, sein Zeichen in jeder beliebigen Art und Weise zu benutzen und andere an bestimmten Benutzungshandlungen zu hindern, eine eigene Berechtigung, die weder als einfache Benutzung des Zeichens, noch als bloße Ausübung des Verbotungsrecht verstanden werden kann. Die prioritätsgeschützte Befugnis des Markeninhabers zur Benutzung des Zeichens erlangt durch die Verbindung mit dem Ausschlußrecht eine andere Qualität als die einfache Berechtigung zur Benutzung. Während die Befugnis zur Benutzung ohne Ausschlußrecht, wie wir gesehen haben, nicht mehr ist, als ein Bestandteil der allgemeinen Handlungsfreiheit, verliert dieser Ausschnitt der Handlungsfreiheit durch das Ausschließungsrecht seinen allgemeinen Charakter und wird zur exklusiven Befugnis mit bevorzugtem Rechtsschutz<sup>218</sup>. Der Markeninhaber erlangt mit der Entstehung des Verbotungsrechts eine Berechtigung am Zeichen, die es vorher überhaupt nicht gab und die ab dem Zeitpunkt ihrer Entstehung anderen Personen als ihm grundsätzlich nicht zustehen kann. Er kann das Zeichen nicht - wie vorher - einfach benutzen, sondern er ist berechtigt, es unter Ausschluß aller anderen zu verwenden<sup>219</sup>. Diese Berechtigung stellt gegenüber derjenigen zur bloßen Benutzung des Zeichens, die vorher kraft allgemeiner

---

<sup>218</sup> Vgl. *Fezer*, Teilhabe und Verantwortung, S. 523.

<sup>219</sup> Ähnlich *Schlupe*, Markenrecht, S. 219, bezogen auf das Sacheigentum: „Der nämliche Rechtsverhalt ist durch seine *Sperrwirkung* (Hervorhebung im Original) zu charakterisieren, wenn er vom Standpunkt der ausgeschlossenen Dritten beurteilt werden soll“.

Handlungsfreiheit möglich war, ein *aliud* dar. Sie kann auch weder mit der Ausübung des Verbotungsrechts gleichgesetzt werden, noch als deren bloßer Reflex betrachtet werden, sondern setzt das Ausschlußrecht neben dem Benutzungsrecht als notwendiges Element voraus. Inhaltlich handelt es sich bei der aus der Verbindung von Benutzungs- und Ausschlußberechtigungen herrührenden Befugnis, die der vorangestellten Definition des positiven Benutzungsrechts entspricht, um das Recht zur *Verwertung* der Marke als dem zentralen Inhalt des subjektiven Markenrechts.

Das soll im folgenden näher erläutert werden.

Die Marke, also der durch das Markenrecht geschützte Gegenstand ist ein geistiges oder immaterielles Gut. Marke ist nicht ein bestimmtes einzelnes Zeichen, etwa der in der Markenmeldung enthaltene Schriftzug, sondern die in jeder Niederschrift oder Verwendung des Zeichens verkörperte Idee eines Zeichens, die ihrerseits nicht greifbar und gegenständlich ist. Wie jedes geistige Gut ist sie durch die sog. Ubiquität, nämlich dadurch gekennzeichnet, daß sie überall und jederzeit verkörpert werden kann<sup>220</sup>. Die Benutzung der Marke im weitesten Sinn, d.h. auch über die Tatbestände der Abs. 2 bis 4 des § 14 MarkenG hinaus, kann gleichgesetzt werden mit der Verwirklichung einer Verkörperung der Marke, egal in welcher Form. Aus der beliebig häufigen Reproduzierbarkeit der Marke als geistigem Gut folgt, daß die Vornahme einer Benutzungshandlung, also die Verkörperung des Immaterialguts, durch Benutzungshandlungen Dritter nicht beeinträchtigt werden kann. Während sich beim körperlichen Gegenstand gleichzeitige Benutzungshandlungen regelmäßig ausschließen, stört es beispielsweise den Vorgang des Anbringens eines Zeichens auf einer Verpackung nicht, wenn das Zeichen gleichzeitig zur Markierung anderer Waren benutzt wird.

Dennoch schützt das Markenrecht seinen Inhaber gerade vor der konkurrierenden Benutzung der Marke durch Dritte. Ein Blick auf andere Immaterialgüterrechte verrät dabei, welchen Sinn die Zuteilung von Ausschließungsrechten bei geistigen Gütern hat. Der Eigenart geistiger Güter als bloßer Ideen und ihrer darin begründeten unendlichen Wiederholbarkeit entspricht, daß sie ihren tatsächlichen und wirtschaftlichen Wert re-

---

<sup>220</sup> Sehr anschaulich zur Ubiquität der geistigen Güter jüngst *Forkel*, FS Kraft, S. 94.

regelmäßig durch eine möglichst häufige Verkörperung entfalten<sup>221</sup>. So entfaltet beispielsweise ein hochwertiger Film seinen größten Wert für die Allgemeinheit dann, wenn er möglichst oft aufgeführt wird und auf diese Weise besonders viele Menschen in seinen Genuß kommen können. Gleichzeitig begründet die häufige Aufführung den größten wirtschaftlichen Nutzen des Films jedenfalls dann, wenn für jede Filmaufführung ein Entgelt entrichtet wird. Durch das grundsätzliche Verbot an Dritte, das Immaterialgut zu verwirklichen, weisen die Immaterialgüterrechte diesen wirtschaftlichen Nutzen einzelnen Personen, regelmäßig dem Urheber des Immaterialguts zu, dem die Möglichkeit eröffnet wird, die Reproduktion von der Entrichtung eines Entgelts an ihn abhängig zu machen. Dem liegen einerseits materielle Gerechtigkeitsabwägungen zugrunde, nach denen dem Urheber einer Idee der aus ihr fließende Gewinn zukommen soll<sup>222</sup>. Gleichzeitig dient die Zuweisung aber der bestmöglichen Entfaltung des tatsächlichen Werts des Immaterialguts für die Allgemeinheit. Denn der Urheber wird darauf bedacht sein, ausschließlich geeignete Ausführungen seiner Idee zuzulassen und zugleich eine möglichst häufige und weitgehende Anwendung und Benutzung des Guts zu ermöglichen, nicht zuletzt, um den wirtschaftlichen Wert der Sache zu erhalten und für sich zu erhöhen<sup>223</sup>. Damit stellt sich die Inhaberschaft eines Immaterialgüterrechts als Möglichkeit und Befugnis zur Steuerung der optimalen Entfaltung des Immaterialguts dar<sup>224</sup>. Rechtstechnisch wird diese erreicht, indem dem Rechtsinhaber die Verwertung seines Immaterialguts garantiert wird, wobei unter Verwertung die Abschöpfung des wirtschaftlichen Nutzens des Immaterialguts zu verstehen ist.

Die Zuweisung des wirtschaftlichen Werts des Immaterialguts an den Inhaber des Immaterialgüterrechts ist daher zentraler Inhalt der subjektiven Immaterialgüterrechte; der Inhaber eines Immaterialgüterrechts hat die Befugnis zur Verwertung des Immaterialguts, deren Bestandteil die eigene Benutzung des Guts darstellt<sup>225</sup>. Für das Markenrecht

---

<sup>221</sup> *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 72; *Weinmann*, S. 441 f.

<sup>222</sup> *Beier*, GRUR 1998, 187.

<sup>223</sup> *Beier*, a.a.O. Aufgrund ähnlicher Erwägungen rechtfertigt auch die ökonomische Analyse des Rechts die Gewährung von *property rights* an geistigen Gütern, vgl. *Schluep*, FS Pedrazzini, S. 723 ff.

<sup>224</sup> *Forkel*, FS Kraft, S. 96 f.

<sup>225</sup> *Schluep*, Markenrecht, S. 222, spricht allgemeiner von der Zuordnung des wirtschaftlichen Werts des Immaterialguts an den Rechtsinhaber (vgl. auch *Forkel* in *Hubmann/Götting*, Gewerblicher Rechtsschutz, S 63: "Befriedigung der Vermögensinteressen" des Schaffenden, indem sie „ihm den wirtschaftlichen



war aber unter der Geltung des Warenzeichengesetzes unklar, ob es sich bei ihm überhaupt um ein echtes Immaterialgüterrecht handelt, auch wenn das Markenrecht stets als Immaterialgüterrecht bezeichnet und begrifflich-abstrakt eingeordnet wurde<sup>226</sup>. Vor allem wurde bestritten, daß die Verwertung des Immaterialguts Marke durch das Markenrecht geschützt wird<sup>227</sup>. Die Zweifel an der Verwertungsbefugnis des Markeninhabers wurden einerseits auf die fehlende Übertragbarkeit des Zeichenrechts gestützt, da der Ausschluß der Veräußerung den wichtigsten Verwertungstatbestand hindere<sup>228</sup>, welches Argument mit der gesetzlichen Aufgabe des Akzessorietätsprinzips allerdings obsolet geworden ist. Andererseits war unklar, ob und inwiefern es sich bei der Marke überhaupt um ein schutzwürdiges Immaterialgut handelt. Zweifel erweckte vor allem der Umstand, daß den übrigen Immaterialgüterrechten der Gedanke des Leistungsschutzes zugrundeliegt, während das Eingreifen des Markenschutzes eine anerkennenswerte Leistung jedenfalls nicht zwingend voraussetzt, welcher Umstand nicht umsonst zu wiederholten Versuchen führte, die Schutzwürdigkeit des Zeichens vor allem mit der durch das Zeichen symbolisierten Leistung zu begründen<sup>229</sup>: Schutz nicht der Marke, sondern einer unternehmerischen Leistung.

Richtigerweise handelt es sich beim Markenrecht jedenfalls seit Inkrafttreten des Markengesetzes aber um ein echtes, den anderen Ausschließlichkeitsrechten an geistigen

---

Wert des geschützten Gutes sichern“). Aus der Sicht des Rechtsinhabers handelt es sich bei dieser Zuordnung um nichts anderes als die Befugnis zur Verwertung des Immaterialguts. Der Begriff der Verwertung wird ist zur Bezeichnung dieses Sachverhalts auch durchaus gebräuchlich (vgl. etwa *Weinmann*, S. 442; *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 72, letzter Satz; *Beier*, GRUR 1998, S. 186 f).

<sup>226</sup> *Baumbach/Hefermehl*, Einl. WZG, Rdn. 27; *von Gamm*, Einf. WZG, Rdn. 45; *Troller*, Immaterialgüterrecht, Bd. I, S. 45. *Busse/Starck*, Einf. WZG, Rdn. 4 bezeichnen das Markenrecht als „Immaterialrecht“, um einerseits der geistigen Natur der Marke gerecht zu werden, andererseits aber zum Ausdruck zu bringen, daß es sich beim Markenrecht eben um kein eigentliches Immaterialgüterrecht handelt: Es neige mehr dem Persönlichkeitsrecht zu. Ganz gegen die Einordnung des Markenrechts als Immaterialgüterrecht *Vanzetti*, GRUR Int. 1965, 189 ff.

<sup>227</sup> Z.B. *Fikentscher*, FS Ulmer, S. 420: Das Warenzeichen ist „als solches grundsätzlich nicht zur Verwertung bestimmt“; *Fikentscher* zustimmend *Beier*, GRUR 1998, S. 187; weiterhin *Henning-Bodewig/Kur*, Marke und Verbraucher, S. 225 f. Jüngst wieder *Engels*, S. 21.

<sup>228</sup> *Vanzetti*, GRUR Int. 1965, 192 f.

<sup>229</sup> *Kraft*, Markenartikel heute, S. 97; *Hubmann*, Gewerblicher Rechtsschutz (5. Aufl., 1988), S. 41 (Geschützt sei die „Werbeleistung“ des Unternehmers; differenzierter nun *Forkel* in der 6. Auflage, S. 71 f); *Bydlinski*, System und Prinzipien im Privatrecht, S. 516. *Henning-Bodewig/Kur*, Marke und Verbraucher, S. 225 f bezeichnen diese Auffassung als „herrschende Meinung“ (S. 226). Vgl. zum ganzen auch *Schluep*, Markenrecht, S. 330.

Gütern vergleichbares Immaterialgüterrecht. So besteht zunächst zwischen der Marke als dem Objekt des subjektiven Markenrechts und anderen mit subjektiven Rechten ausgestatteten geistigen Gütern kein wesentlicher Unterschied. „Marke“ als Gegenstand des Markenrechts ist nach § 3 Abs. 1 MarkenG jedes Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Solche Zeichen lassen sich vergleichen mit dem Namen von Personen. So wie ein Zeichen einer Person als Name zugeordnet ist, entspricht im Wirtschaftsleben grundsätzlich einem Produkt ein Zeichen als Marke<sup>230</sup>. Die Marke ist der „Name“ des Produkts<sup>231</sup>. Wie der Name der Individualisierung des Menschen im allgemeinen Verkehr dient, dient die Marke der Individualisierung des gekennzeichneten Produkts auf dem Markt und bietet mit dieser Funktion ihrem Inhaber im geschäftlichen Verkehr zahlreiche ideelle und wirtschaftliche Möglichkeiten. Weil Außenstehende bei Wahrnehmung des Zeichens - soweit es ihnen bekannt ist - stets den Gedanken an die benannte Ware assoziieren, ermöglicht die Namensgebung sowohl die Übertragung von Eigenarten des Produkts, etwa dessen guter Qualität, auf die Marke, als auch die Übertragung von Eigenarten des Zeichens, z.B. dessen Popularität<sup>232</sup> oder Originalität auf die Ware. Mittels der Marke kann sogar ein regelrechter Kommunikationskanal zwischen Markeninhaber und Öffentlichkeit hergestellt werden<sup>233</sup>. Als Name des Produkts eröffnet die Marke damit Entwicklungschancen, ohne eine bereits erbrachte Leistung vorauszusetzen. In der Tat liegt daher der durch das Markengesetz rechtlich unterstützten Marke nicht notwendig eine aner kennenswerte Leistung zugrunde. Wie der bürgerliche Name und die geschäftliche Bezeichnung weist die Marke auch nicht notwendig einen wirtschaftlichen Wert auf<sup>234</sup>, stellt aber selbst im Fall ihrer völligen Unbekanntheit immer-

---

<sup>230</sup> Der Umstand, daß es „ein Produkt“ beliebig oft geben kann, während es eine Person nur einmal geben kann, spielt bei diesem Vergleich keine wesentliche Rolle.

<sup>231</sup> Ebenso *Fezer*, Einl. MarkenG, Rdn. 39 f und § 1 MarkenG, Rdn. 6; beiläufig auch *Schönfeld*, S. 153 und *Hennig-Bodewig/Kur*, Marke und Verbraucher, S. 5.

<sup>232</sup> Zu denken ist an eine Marke, die im bürgerlichen Namen einer populären Person besteht, wie in dem von *Mangini*, GRUR Int. 1996, 465 mitgeteilten Fall eines berühmten Fußballspielers, der seinen Namen als Marke eintragen ließ.

<sup>233</sup> Erstmals *Schreiner*, Dienstleistungsmarke, S. 448 ff; eingehend zur Kommunikationsfunktion *Hennig-Bodewig/Kur*, Marke und Verbraucher, S. 4 ff, 9 ff. Siehe auch *Lehmann*, GRUR 1984, 315 f, *Schönfeld*, S. 157 ff und weiterhin *Hubmann/Götting*, S. 255 ff.

<sup>234</sup> *Schluep*, FS Pedrazzini, S. 726, Fn. 60 und S. 731 ist unter Aufgabe seiner Unterscheidung von Marken mit und ohne Eigenwert (so noch Markenrecht, S. 222 ff) sogar der Ansicht, daß angesichts der Registerfülle jedem eingetragenen Zeichen wirtschaftlicher Wert zukomme.

hin eine Entwicklungsmöglichkeit<sup>235</sup> dar und ist als solche unabhängig von ihrem Wert im Einzelfall<sup>236</sup> ein vermögenswertes Gut, das wegen seiner unkörperlichen Beschaffenheit nur als immateriell bezeichnet werden kann<sup>237</sup>.

Besteht damit zwischen dem subjektiven Ausschließlichkeitsrecht an der Marke und beispielsweise demjenigen an der Erfindung hinsichtlich des den Rechten zugrundeliegenden Immaterialguts zwar insofern ein Unterschied, als das Immaterialgut Marke im Gegensatz zum Immaterialgut Erfindung eine aner kennenswerte Leistung nicht zwingend erfordert, gilt dennoch der oben entwickelte Grund für die Anerkennung von Ausschließlichkeitsrechten an Immaterialgütern uneingeschränkt auch für das Markenrecht. Wie die anderen geschützten Immaterialgüter entfaltet die Marke ihren größten tatsächlichen und wirtschaftlichen Wert regelmäßig durch eine intensive und zugleich zielgerichtete, also beispielsweise auf Produkte einer bestimmten Qualität beschränkte Verwendung. „Die Freiheit der Investitionsentscheidungen der Unternehmer sowie die Freiheit der Kaufentscheidungen der Verbraucher (...) ist von der Echtheit der Marke nicht minder abhängig wie von der Verlässlichkeit der anderen gewerblichen Schutzrechte“<sup>238</sup>. Mit der Zuweisung der Entscheidung über die Benutzung an eine Person wird wie bei anderen Immaterialgüterrechten die bestmögliche Entfaltung der einzelnen Marke gefördert. So wird der Inhaber einer Marke mit gutem Ruf aus ideellen wie wirtschaftlichen Gründen darauf bedacht sein, daß nur hochwertige Waren mit seinem Zeichen markiert sind und gleichzeitig dafür zu sorgen suchen, daß die markierte Ware einen hohen Umsatz erfährt. Die optimale Entfaltung des gesamtgesellschaftlichen Werts der

---

<sup>235</sup> *Tilmann*, GRUR 1968, 619, Fn. 1; *Herbst*, S. 93 mit m.w.Nw.

<sup>236</sup> Die Anerkennung der körperlichen Sache als vermögenswertem Gut wird auch nicht dadurch in Frage gestellt, daß es zuhauf Sachen ohne wirtschaftlichen Wert gibt.

<sup>237</sup> Da auch der Name aufgrund dieser Eigenheiten ein vermögenswertes Gut darstellt, ist der Charakter des Namensrechts als Immaterialgüterrecht bei namensrechtlich geschützten Unternehmenskennzeichen mittlerweile anerkannt (s. *Cl. Ahrens*, GRUR 1995, 639 m.w.Nw.). Weitergehend will *Klippel*, Der zivilrechtliche Schutz des Namens, S. 497 ff, 531 ff auch das Recht am bürgerlichen Namen nicht nur als Persönlichkeits-, sondern auch als Vermögensrecht verstehen. Skeptisch gegenüber dieser kumulativen Annahme von Namenspersönlichkeitsrecht und Namensimmaterialgüterrecht dagegen *Forkel*, UFITA 109 (1988), 257, 259 und NJW 1993, 3182, Fn. 14 sowie *Helle*, *RabelsZ* 60 (1996), 449 ff, die zur Verwertung von Persönlichkeitsrechten die Einräumung von dinglichen Nutzungsrechten für ausreichend erachten. Vgl. zum ganzen auch *Forkel*, NJW 1988, 499, inbes. Fn. 85.

<sup>238</sup> *Fezer*, FS Gaedertz, S. 155. Zum gesellschaftlichen und wirtschaftspolitischen Nutzen des Markenrechts siehe besonders *Schlupe* (FS Pedrazzini, S. 723 ff: Versuch einer ökonomischen Analyse des Markenrechts). Vgl. auch *Fezer*, Einl. MarkenG, Rdn. 25 ff.

Marke wird damit wie bei den übrigen Immaterialgüterrechten erreicht durch die Zuweisung des wirtschaftlichen Werts des Zeichens an den Markeninhaber. Dabei ist die eigene unternehmerische Leistung des Markeninhabers zwar nicht der notwendige, aber doch zumindest der regelmäßige Grund eines dauerhaften wirtschaftlichen Werts der Marke, so daß wenn auch nicht notwendig, so doch mindestens regelmäßig auch im Markenrecht dem Erbringer einer geistigen Leistung deren wirtschaftlicher Nutzen zufällt<sup>239</sup>. Ermöglicht dabei das MarkenG - in Abweichung vom Warenzeichengesetz - mit den §§ 27 und 29 ausdrücklich die selbständige Veräußerung der Marke sowie deren dingliche Belastung, zeigen diese Befugnisse besonders augenfällig, wie der Markeninhaber seine Marke buchstäblich zu Geld machen kann<sup>240</sup>. Nicht umsonst auch hat der Gesetzgeber den diese sowie die Lizenzregelung enthaltenden Vorschriften mit der Überschrift „Marken als Gegenstands des Vermögens“ versehen<sup>241</sup>.

Zentraler Bestandteil des Inhalts des Markenrechts als einem den anderen Immaterialgüterrechten gleichartigem und gleichwertigem Immaterialgüterrecht<sup>242</sup> ist daher die Befugnis zur umfassenden Verwertung des geschützten Zeichens, also zur Abschöpfung seines wirtschaftlichen Nutzens<sup>243</sup>.

Anders als Element der Zuweisung der umfassenden Verwertungsberechtigung an den Markeninhaber kann die Ausschließungsbefugnis des alleine zur Benutzung berechtigten Markeninhabers auch nicht erklärt werden. Insbesondere besteht der Sinn des Verbie-

---

<sup>239</sup> Generalanwalt *Jacobs*, Schlußanträge zur HAG II-Entscheidung des EuGH, GRUR Int. 1990, 962, 965; ähnlich *Schönfeld*, S. 236 f, der den Grund für den weiten Schutzzumfang bei der bekannten Marke in der Belohnung des grundsätzlich förderungswürdigen Beitrags zur Verbesserung des Informationsflusses im Waren- und Dienstleistungsverkehr sieht.

<sup>240</sup> *Meyer*, GRUR Int. 1996, 604 versteht die Vorschriften der §§ 27 ff MarkenG als Regelungen „über die Verwertung der Marke im Rechtsverkehr“.

<sup>241</sup> Insoweit gleichlautend mit der Überschrift des 4. Abschnitts der GemMVO (vor Art. 16 ff). Noch die knapp sechs Jahre ältere MRRL kennt weder einen vergleichbaren eigenen Abschnitt, noch regelt sie die Möglichkeit der Veräußerung der Marke. Diese Entwicklung läßt erkennen, daß der Gesichtspunkt des Schutzes der Vermögensinteressen des Markeninhabers und damit seine Verwertungsbefugnis dem Gesetzgeber gegenwärtig war.

<sup>242</sup> Ebenso *Fezer*, FS Gaedertz, S. 155 ff und Einl. MarkenG, Rdn. 18 ff, bes. Rdn. 21; *Weinmann*, S. 263.

<sup>243</sup> Die Verwertungsbefugnis besteht auch nicht im bloßen Reflex des Verbotensrechts. Bei spiegelbildlicher Entsprechung von Verwertungs- und Ausschließungsrecht entspräche dem positiven Verwertungsrecht allein das negative Ausschließungsrecht. Wie im vierten Kapitel ausführlich zu zeigen sein wird, ist aber gerade die Verwertungsbefugnis gegen Eingriffe geschützt, die nicht in verbotenen Benutzungshandlungen bestehen.

tungsrechts nicht etwa alleine darin, daß anders die Benutzung der Marke durch den Markeninhaber als Mittel zur Kennzeichnung seiner Waren nicht gesichert wäre. Eine solche - an die Lehre von der Herkunftsfunktion erinnernde<sup>244</sup> - Argumentation könnte darauf verweisen, daß nur das an Dritte gerichtete Verbot, die Marke zu benutzen, die Verwendung der Marke als Mittel der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen überhaupt ermögli­che und deshalb der Markeninhaber mit dem Verbotungsrecht ein subjektives Recht allein zur Kennzeichnung seiner Waren erlange. Dürften nämlich Dritte das Zeichen mitbenutzen, wäre der dem Markeninhaber garantierte Unterscheidungseffekt dahin, indem verschiedene Waren mit dem gleichen Zeichen markiert wären. Zwar nähme in der Tat die Unterscheidungseignung der Marke erheblichen Schaden, wenn jedem ihre Benutzung offenstände. Gleichwohl erschöpft sich der Sinn der Ausschließungsbefugnis nicht darin, diese Eignung sicherzustellen. Die konkrete Art und Weise der Ausgestaltung des Verbotungsrecht durch das Markengesetz zeigt nämlich, daß die rechtlich gesicherte Möglichkeit des Markeninhabers, das Zeichen zur Unterscheidung seiner Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmer zu nutzen, neben ihrer Bedeutung zur Verwirklichung der Kennzeichnungsfunktion der Marke einen Bestandteil der umfassenden Verwertungsbefugnis ausmacht. Das Benutzungsverbot für Dritte gilt - wie die Absätze 2, 3 und 4 des § 14 MarkenG jeweils ausdrücklich klarstellen - nur vorbehaltlich der Zustimmung des Markeninhabers. Der Berechtigte kann sich deshalb die vom Gesetz allein vorausgesetzte „Eignung“<sup>245</sup> der Marke zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen zwar in vollem Umfang zunutze machen, indem er ausschließlich eigene Ware mit seinem Zeichen versieht. Ebenso ist es ihm aber auch möglich, die Benutzung des Zeichens für andere Waren kraft seiner Zustimmung oder durch Erteilung der vom Gesetz eigens geregelten Lizenz zu ermöglichen und so die Unterscheidungsfunktion seiner Marke partiell oder theoretisch sogar insgesamt außer Kraft zu setzen. Derartige Durchbrechungen der Unterscheidungsfunktion durch den Markeninhaber dienen allein der Verwertung der Marke, indem die typischerweise gegen Entgelt erfolgende Benutzung der Marke durch Dritte ermöglicht und durch die Regelungen über die Lizenz in § 30 MarkenG einerseits gefördert, anderer-

---

<sup>244</sup> Die Lehre von der Herkunftsfunktion stellte allerdings nicht auf die Unterscheidung von Waren allgemein, sondern allein auf die Unterscheidung der Waren nach ihrer Herkunft ab.

seits im Interesse des Markeninhabers begrenzt wird<sup>246</sup>. Besonders deutlich zeigt weiterhin die Aufnahme des Bekanntheitsschutzes der Marke in den Katalog der Ausschließungstatbestände durch § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, daß die Sicherung der Unterscheidungsfunktion nicht das einzige Anliegen des subjektiven Markenrechts darstellt, da außerhalb des Bereichs gleichartiger Produkte selbst die identische Kennzeichnung verschiedener Produkte deren Unterschiedlichkeit nicht verdecken kann, weshalb es dieses Benutzungsverbots für Dritte allein zur Sicherung der Kennzeichnungsfunktion der Marke gar nicht bedurft hätte<sup>247</sup>. In ihrer konkreten Ausgestaltung und dem Zusammenwirken mit den Vorschriften über die Lizenz dient daher die Ausschließungsbefugnis des nutzungsberechtigten Markeninhabers nicht primär der konsequenten Durchführung der Unterscheidungsfunktion der Marke, sondern insgesamt der optimalen Entfaltung und Verwertung der Marke, deren notwendiger Bestandteil die Möglichkeit zur Verwendung des Zeichens zur Produktunterscheidung darstellt.

Wesentliches Element des Rechts an der Marke ist damit neben den Rechten zur Benutzung der Marke und zur Ausschließung Dritter die Garantie ihrer Verwertung. Sie, die garantierte Verwertung des geschützten Zeichens macht den positiven Inhalt des Markenrechts aus, indem sie weit über die bloße Berechtigung des Markeninhabers zur kennzeichenmäßigen oder sonstigen Benutzung der Marke hinausgeht und zugleich mehr ist als der Reflex der bloßen Ausübung des dem Markeninhaber zustehenden Verbotensrechts. Die Verwertung ist dem Markeninhaber auch nicht bereits aufgrund der allgemeinen Handlungsfreiheit möglich, ohne daß es hierzu des subjektiven Markenrechts bedürfte. Wenngleich keine Verbote oder sonstige gesetzliche Beschränkungen dem Bemühen um die bestmögliche Verwertung der Marke entgegenständen, wäre es

---

<sup>245</sup> § 3 Abs. 1 MarkenG.

<sup>246</sup> Eine Förderung der Benutzung durch Dritte liegt etwa in der gesetzlichen Anordnung des Sukzessionschutzes durch § 30 Abs. 5 MarkenG, während die Regelung des § 30 Abs. 3 MarkenG zu einer Begrenzung der Berechtigung des Lizenznehmers tendiert.

<sup>247</sup> Das WZG, dessen Markenschutz überwiegend allein mit dem Schutz von Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion der Marke erklärt wurde, kannte keinen Bekanntheitsschutz der Marke. Daß der Markengesetzgeber diesen Schutz in bewußter Abweichung vom WZG (vgl. BT-Drucks. 12/6581, S. 72) mit dem Markengesetz erstmals eingeführt und dabei von einer bloßen Option (vgl. Art. 5 Abs. 2 MRRL) der ansonsten in weiten Teilen verbindlichen MRRL Gebrauch gemacht hat, zeigt deutlich, daß auch subjektiv eine Erweiterung des Rechtsinhalts der Marke über die bloße Sicherung der Unterscheidungsfunktion

doch dem einzelnen ohne die speziellen markenrechtlichen Befugnisse tatsächlich kaum je möglich, den wirtschaftlichen Wert eines aussagekräftigen Zeichens selbst abzuschöpfen, nachdem sich keiner allein aufgrund seiner allgemeinen Handlungsfreiheit gegen Beeinträchtigungen einer solchen Bemühung durch Dritte wehren könnte<sup>248</sup>. Daher ließe sich beispielsweise der Aufbau des Werts einer Marke, etwa durch ihre ausschließliche Verwendung für exklusive Produkte ohne das markenrechtliche Instrumentarium kaum je verwirklichen und keinesfalls dauerhaft aufrechterhalten.

## 2. Das positive Benutzungsrecht des Markenlizenznehmers

Das positive Benutzungsrecht des Markeninhabers an der Marke besteht nach dem Vorgesagten in dem Recht, die Marke wirtschaftlich zu verwerten, ihren gegenwärtigen wirtschaftlichen Nutzen abzuschöpfen. Dem Markenlizenznehmer kommt entsprechend ein positives Benutzungsrecht in diesem Sinne zu, wenn auch er zur Verwertung der Marke berechtigt ist. Denn auch ein eventuelles Recht des Lizenznehmers zur Verwertung der Marke ginge über seine bloße Berechtigung zur Markenbenutzung hinaus und bedeutete mehr als den Reflex des Ausschluβes Dritter von der Marke, so daß es der zugrundegelegten Definition des positiven Benutzungsrechts des Markenlizenznehmers entspräche. Während allgemein bei Lizenzen an Immaterialgüterrechten und mittlerweile auch bei der Markenlizenz Einigkeit darüber besteht, daß der Lizenznehmer ein Recht zur Benutzung des Immaterialguts innehat<sup>249</sup>, wird die Frage, ob er auch zur - weitergehenden - Verwertung der Marke berechtigt ist, bislang weder bei der Markenlizenz noch bei sonstigen Lizenzen, auch nicht unter dem Gesichtspunkt des positiven Benutzungsrechts des Lizenznehmers diskutiert<sup>250</sup>. Vermutlich wird der Blick auf die Frage nach

---

hinaus beabsichtigt war.

<sup>248</sup> Wie dargestellt genießt die Verwirklichung der allgemeinen Handlungsfreiheit keinen Schutz als sonstiges Recht i.S.d. § 823 Abs. 1 BGB (s.o. Fn. 214).

<sup>249</sup> S.o. zu Beginn dieses Abschnitts (I.) vor 1. sowie *Fezer*, § 30 MarkenG, Rdn. 6; *Meyer*, GRUR 1998, 196 m.w.Nw.; *Weinmann*, S. 3 m.w.Nw. in Fn. 8.

<sup>250</sup> In der Praxis wird dagegen eine Befugnis des Lizenznehmers zur „Verwertung“ des Immaterialguts ohne weiteres vorausgesetzt, siehe *Groß*, Markenlizenzvertrag, S. 6 (Markenlizenzvertragsmuster, Ziffern II.2. und III.1.).

der Verwertungsbefugnis des Lizenznehmers durch den Umstand erheblich verstellt, daß die augenfälligste Verwertungshandlung des Lizenzgebers, die Veräußerung des Immaterialguts, dem Lizenznehmer niemals zustehen kann. Allein das Fehlen einer Veräußerungsmöglichkeit für den Lizenznehmer stellt aber dessen eigene Verwertungsbefugnis nicht in Frage, was sich beim Vergleich des Lizenznehmers mit dem Inhaber eines Urheberrechts zeigt: Obwohl das Urheberrecht nach § 29 UrhG nicht übertragbar ist, kann kein Zweifel daran bestehen, daß wesentlicher Inhalt des immaterialgüterrechtlichen Bestandteils des Urheberrechts die Garantie der Verwertung des urheberrechtlich geschützten Werkes ist<sup>251</sup>. Ebenso wenig kann der Annahme einer eigenen Verwertungsbefugnis des Lizenznehmers das in der Literatur teilweise angenommene Unvermögen des Lizenznehmers entgegengesetzt werden, seinerseits (Unter-)lizenzen<sup>252</sup> an dem Immaterialgut zu erteilen, da der - einmal unterstellte - Ausschluß einer einzelnen Verwertungshandlung noch nicht belegt, daß dem Lizenznehmer insgesamt keine Befugnis zur Verwertung der Marke zustände. Die nähere Untersuchung des Inhalts der Markenlizenz offenbart vielmehr, daß die Markenlizenz eine eigene Verwertungsberechtigung des Lizenznehmers begründet und die Vornahme von Verwertungshandlungen durch den Markenlizenznehmer keinen bloßen Reflex des Benutzungsrechts des Lizenznehmers darstellt.

Wie wir gesehen haben, entspricht nämlich der Berechtigung zur Verwertung der Marke die Befugnis zur Steuerung ihrer Benutzung<sup>253</sup>. Der in erster Linie verwertungsberechtigte Markeninhaber kann deshalb die Marke nicht nur benutzen, sondern ihm ist vor allem die vorgängige Entscheidung darüber vorbehalten, wann, wo, in welcher Form, in Verbindung mit welchen Produkten usw. die Marke benutzt wird. § 30 Abs. 2 MarkenG zählt für das Verhältnis des Markeninhabers als Lizenzgeber zu seinem Lizenznehmer einige besonders bedeutsame Entscheidungen über die Art und Weise der Markenbenut-

---

<sup>251</sup> Vgl. nur § 15 Abs. 1 UrhG sowie den Titel der Ziffer 3 des Ersten Teils, vierter Abschnitt des UrhG sowie beispielsweise *Rehbinder*, Urheberrecht, S. 133.

<sup>252</sup> Teilweise wird bislang davon ausgegangen, daß der ausschließliche Lizenznehmer vorbehaltlich anderweitiger Regelungen der Lizenzvertragsparteien Unterlizenzen erteilen kann, während es dem einfachen Lizenznehmer nicht möglich sei, so *Ingerl/Rohnke*, § 30 MarkenG, Rdn. 11; *Bühling*, GRUR 1998, 198. *Fezer*, § 30 MarkenG, Rdn. 22 f. verneint dagegen insgesamt die Fähigkeit des Lizenznehmers zur Unterlizenzerteilung, während *Rohnke*, GRUR 1988, 290 für die dort untersuchte Lizenz am guten Ruf die Unterlizenzerteilung immer für möglich hält.



zung auf, anscheinend um sie dem Markeninhaber gegenüber eigenmächtigen Benutzungshandlungen des grundsätzlich benutzungsberechtigten Lizenznehmers in besonderer Weise zu sichern und den Einfluß des Markeninhabers auf den weiteren Vertrieb der markierten Ware zu stärken<sup>254</sup>. So steht dem Lizenzgeber nach § 30 Abs. 2 MarkenG gegenüber dem Lizenznehmer sowie gegenüber jedem Dritten, der seine Benutzungsbe-  
rechti- gung vom Lizenznehmer ableitet, die Markenverletzungsklage offen, wenn bei-  
spielsweise die Marke an einer Warenart angebracht wird, auf die sich die Lizenz nicht  
bezieht oder wenn die Marke in einem Gebiet angebracht wird, das im Lizenzvertrag  
nicht vorgesehen ist.

Gleichzeitig erweitert § 30 Abs. 2 MarkenG aber - zumindest auch - den Einfluß des  
Markenlizenznehmers auf die Steuerung der Markenbenutzung. Es sind nämlich Ver-  
tragsverstöße des Lizenznehmers denkbar, die die Benutzung der Marke selbst betreffen,  
aber von der Aufzählung der Ziffern 1 - 5 des § 30 Abs. 2 MarkenG nicht erfaßt werden  
wie z. B. die Nichtbeachtung einer mengenmäßigen Beschränkung. Die Aufzählung in §  
30 Abs. 2 MarkenG ist nun aufgrund der gewählten und mit den europarechtlichen Vor-  
gängernormen<sup>255</sup> inhaltsgleichen Formulierung abschließenden Charakters<sup>256</sup>, so daß  
sämtliche dort nicht genannten Verstöße gegen Bestimmungen des Lizenzvertrags die  
im Einleitungssatz des Absatzes 2 genannte Sanktion, die Markenverletzungsklage des  
Lizenzgebers nicht nach sich ziehen. Für diese Fälle kommt auch grundsätzlich weder  
eine erweiternde, noch die analoge Anwendung des § 30 Abs. 2 MarkenG in Betracht,  
da das den abschließenden Charakter der Norm mißachten und - bei einer Ausweitung  
auf alle Vertragsverletzungen, die die Benutzung der Marke betreffen - eine general-

---

<sup>253</sup> S.o. S. 53 f.

<sup>254</sup> Zur Auslegung des § 30 Abs. 2 MarkenG siehe neben den nachfolgenden Ausführungen auch unten S.  
71 ff.

<sup>255</sup> Art. 8 Abs. 2 MRRL, Art. 22 Abs. 2 GemMVO.

<sup>256</sup> Ebenso *Althammer-Klaka*, § 30 MarkenG, Rdn. 4; *Bühling*, GRUR 1998, 198; *Ingerl/Rohnke*, § 30  
MarkenG, Rdn. 33; *Lehmann/Schönfeld*, GRUR 1994, 483 Fn. 18 und ausführlich *Schönfeld*, S. 132 f;  
a.A. ohne Begründung *Fezer*, § 30 MarkenG, Rdn. 29, der zwischen schuldrechtlichen und „dinglichen“  
Lizenzvereinbarungen unterscheidet. Der Sinn des § 30 Abs. 2 MarkenG liegt nach *Fezer* darin, daß die-  
ser „bestimmte Regelungen über den Schutzhalt des Markenrechts im einzelnen regelt“ (a.a.O.).  
Als Gegenstück zur enumerativen und abschließenden Aufzählung des § 30 Abs. 2 MarkenG siehe etwa  
Art. 23 Abs. 2 des französischen Markengesetzes von 1991, wonach die Rechte aus der Marke einem  
Lizenznehmer gegenüber geltend gemacht werden können, der die Grenzen seiner Lizenz überschreitet.

klauselartige Wirkung der Vorschrift nach sich zöge, zu der die Technik der enumerativ-alternativen Aufzählung im klarem Widerspruch steht. § 30 Abs. 2 MarkenG kann daher im Wege des Umkehrschlusses entnommen werden, daß dort nicht genannte Vertragsverstöße des Lizenznehmers lediglich vertragliche und keine markenrechtlichen Ansprüche nach sich ziehen.

Der Ausschluß markenrechtlicher Ansprüche des Markenlizenzgebers bei bestimmten Vertragsverletzungen des Lizenznehmers erlangt erhebliche Bedeutung, wenn dritte Personen die Marke für Waren benutzen, die vom Lizenznehmer unter Mißachtung lizenzvertraglicher Vereinbarungen in den Verkehr gebracht worden sind. Nach § 24 Abs. 1 MarkenG können sich dritte Markenbenutzer gegenüber der Markenverletzungsklage des Markeninhabers grundsätzlich mit dem Einwand der Erschöpfung des Markenrechts verteidigen, wenn die markierte Ware mit Zustimmung des Markeninhabers, also insbesondere aufgrund einer Lizenz in den Verkehr gebracht worden ist. Wurde die Ware aufgrund einer Lizenz in den Verkehr gebracht, aber der Lizenznehmer hat sich dabei über eine lizenzvertragliche Regelung hinweggesetzt, schließt das nach Absicht des Gesetzgebers<sup>257</sup> nur dann das Vorliegen einer Zustimmung im Sinne des § 24 Abs. 1 MarkenG und damit die Erschöpfung des Markenrechts aus, wenn sich der Verstoß gegen eine der in § 30 Abs. 2 MarkenG genannten Lizenzvertragsvereinbarungen gerichtet hat. Andere Verstöße schmälern die Zustimmungswirkung der Markenlizenz dagegen nicht.

Die damit zweifellos verbundene Einschränkung des Einflusses des Lizenzgebers auf den Vertrieb der markierten Ware erfolgt zwar nicht primär zugunsten des Lizenznehmers und erst recht nicht zur Unterstützung etwaiger Vertragsverletzungen seiner Seite<sup>258</sup>, verlagert aber doch faktisch ein erhebliches Entscheidungspotential über den Einsatz der Marke und die näheren Umstände ihrer Benutzung auf ihn und stärkt damit seinen Einfluß auf die Verwertung sowie seinen Verantwortungsbereich. Da weiterhin die

---

<sup>257</sup> BT-Drucks. 12/6581, S. 86; zustimmend *Fezer*, § 30 MarkenG, Rdn. 26; *Schönfeld*, S. 126 f m.w.Nw.; *Lehmann/Schönfeld*, GRUR 1994, 483.

<sup>258</sup> Welchem weiteren Zweck die Begrenzung des Einflusses des Markeninhabers dient, läßt sich § 30 Abs. 2 MarkenG nicht ohne weiteres entnehmen, dürfte aber in Zusammenhang mit dem europäischen Grundsatz des freien Warenverkehrs (Art. 28 EGV) und dem rechtspolitisch allgemein erwünschten Ausschluß des Markeneinsatzes zur Vertriebssteuerung der markierten Ware (siehe z.B. *Lehmann*, GRUR 1984, 316 f; *Schluep*, FS Pedrazzini, S. 724 und 731 f; zusammenfassend *Tilman*, ZHR 158 [1994], S.

einzelnen Tatbestände des § 30 Abs. 2 MarkenG die Vereinbarung entsprechender lizenzvertragliche Regelungen voraussetzen, gewinnt die Entscheidungsmacht des Lizenznehmers außerdem an Umfang, wenn und soweit entsprechende vertragliche Regelungen - etwa im Rahmen einer umfassenden ausschließlichen Markenlizenz - bewußt oder sonst unbewußt nicht getroffen werden. Selbst bei Vorhandensein entsprechender Abreden bestehen regelmäßig erhebliche Entscheidungsspielräume des Lizenznehmers im Rahmen der Beachtung der nach § 30 Abs. 2 MarkenG relevanten Lizenzabreden, indem beispielsweise die Beschränkung einer Markenlizenz auf einen bestimmten Teil Deutschlands viele Möglichkeiten zur örtlichen Differenzierung des Markeneinsatzes innerhalb dieses Gebiets offenläßt<sup>259</sup>.

Selbst bei weitestgehender Regelung der Benutzungsberechtigung des Markenlizenznehmers im Markenlizenzvertrag erhält dieser daher einen erheblichen Entscheidungsspielraum, der bereits eine eigene, in ihrem Umfang von den Regelungen des einzelnen Lizenzvertrages abhängige Verantwortung des Lizenznehmers für die Entscheidung über den Markeneinsatz nahelegt und der subjektiv aus Sicht des Lizenznehmers jedenfalls im Verhältnis zum Lizenzgeber ein Recht zur Steuerung des Markeneinsatzes im Umfang der einzelnen Lizenz entspricht. Ein Blick auf die Interessen aller Beteiligten zeigt, daß dieses aus der Auslegung des § 30 Abs. 2 abgeleitete Verständnis der Rechtsstellung des Markenlizenznehmers insgesamt auch interessengerecht erscheint. Wie sich gezeigt hat, dient die Garantie der Verwertung des Immaterialguts Marke ihrer optimalen Entfaltung im Interesse des einzelnen und der Allgemeinheit, sie fördert die gezielte Steuerung der Benutzung der Marke durch den Berechtigten. Ruf- und absatzfördernde Benutzungshandlungen werden typischerweise gepflegt, während man gegenläufige Benutzungen vermeidet. Die Entscheidungen über das ob, wie und wieviel der Benutzung liegen zwar zunächst beim Lizenzgeber. Mit der Erteilung der Lizenz entäußert dieser sich aber für die Dauer der Lizenz partiell seiner Entscheidungsbefugnis, wobei es vom einzelnen Lizenzvertrag abhängt, wie weit die Entscheidung übertragen

---

385) stehen (vgl. auch unten Fn. 289).

<sup>259</sup> Zur eingeschränkten Bedeutung des § 30 Abs. 2 Nr. 4 ausführlich *Ingerl/Rohnke*, § 30 MarkenG, Rdn. 13 und 33. Teilweise a.A. *Zorzi*, GRUR Int. 1997, 793 (zu Art. 22 Abs. 2 GemMVO).

wird. Gestattet etwa der Lizenzgeber die Benutzung der Marke nur in einem bestimmten Gebiet und zwar nur in Verbindung mit Waren einer ganz bestimmten Qualität, verbleibt die Steuerung nahezu ganz beim Lizenzgeber. Je weniger derartige Vorgaben der Lizenzvertrag dagegen enthält, desto weiter rückt die Steuerung der Entscheidung über die Benutzung der Marke in die Hand des Lizenznehmers. In jedem Fall geht aber ein Teil der Leitung des Steuerungsprozesses auf den Lizenznehmer über, so daß dieser - im Umfang seiner Lizenz - die Leitung über den Markeneinsatz tatsächlich übernimmt.

Der Lizenznehmer kann damit den wirtschaftlichen Nutzen der Marke im Umfang der Lizenz abschöpfen und die Marke verwerten. Soweit die Lizenz reicht, fließen dem Lizenznehmer die wirtschaftlichen Vorteile aus der Benutzung der Marke zu, vermindert lediglich um die Lizenzgebühren. Wie den Markeninhaber selbst veranlaßt ihn die Garantie des wirtschaftlichen Nutzens zu einem möglichst gewinnbringenden, also regelmäßig einem intensiven und rufsteigernden Einsatz der Marke. Damit fördert der Lizenznehmer für den Bereich seiner Lizenz die optimale Entfaltung der Marke wie der Lizenzgeber in seinem eigenen sowie im Interesse von Lizenzgeber und Allgemeinheit. Indem der Lizenznehmer seinen eigenen wirtschaftlichen Interessen entsprechend nach Kräften die optimale Verwendung der Marke anstrebt und ihre Entfaltung fördert, soweit ihm dies möglich ist, wird eine erhebliche partielle qualitative und quantitative Steigerung des Gebrauchs der Marke ohne jeden Arbeitseinsatz des Lizenzgebers erreicht. Durch die Gewährung der Lizenz selbst verbessert der Lizenzgeber die Entwicklung seines Immaterialguts, indem er die Steuerung der Entfaltung einem ebenfalls um die Marke bemühtem Dritten überläßt.

Sowohl die Auslegung des § 30 Abs. 2 MarkenG als auch die Untersuchung der Interessen beider Markenlizenzvertragsparteien und der Allgemeinheit ergibt demnach eine - je nach den Umständen des einzelnen Lizenzvertrags mehr oder weniger ausgeprägte - eigene Verwertungsbefugnis des Markenlizenznehmers. Der Markenlizenznehmer verfügt über ein eigenes positives Benutzungsrecht an der Marke in dem durch den konkreten Lizenzvertrag näher bestimmten Umfang.

Diese Erkenntnis läßt allerdings alleine noch keine Antwort auf die Frage nach der Rechtsnatur der Rechtsstellung des Markenlizenznehmers zu<sup>260</sup>. Wie die Benutzungsbe-  
rechtigung des Lizenznehmers ein eigenes Recht des Lizenznehmers selbst dann darstel-  
len kann, wenn sie nur relative Wirkungen im Verhältnis zum Lizenzgeber entfaltet, ist  
es auch denkbar, daß die nachgewiesene eigene Verwertungsberechtigung des Marken-  
lizenznehmers Wirkung grundsätzlich nur gegenüber dem Lizenzgeber entfaltet.

## *II. Der Sukzessionsschutz des Markenlizenznehmers*

§ 30 Abs. 5 MarkenG begründet den Fortbestand der Markenlizenz im Fall der Veräuße-  
rung des Markenrechts oder der Erteilung einer weiteren, vor allem einer ausschließli-  
chen Markenlizenz (Sukzessionsschutz). Die Regelung löst den früher umstrittenen  
Konflikt zwischen den Interessen des Markenlizenznehmers und denen eines - eventuell  
von der Lizenz nichts wissenden, also „gutgläubigen“ - Erwerbers der Marke bzw. einer  
ausschließlichen Lizenz in gleicher Weise zugunsten des Markenlizenznehmers wie dies  
seit längerem § 15 Abs. 3 PatG für die Patentlizenz und § 33 UrhG für das urheberrecht-  
liche Nutzungsrecht vorsehen. Ungeklärt bleiben zwar wichtige schuldrechtliche Folge-  
probleme, etwa die Frage, wem der Lizenznehmer nach einer Veräußerung der Marke  
die Lizenzgebühren schuldet, dem ursprünglichen Lizenzgeber als seinem Vertragspart-  
ner oder dem Erwerber<sup>261</sup>. Denn § 30 Abs. 5 MarkenG regelt nur die immaterialgüter-  
rechtliche Seite des Konflikts und nicht die schuldrechtliche, indem insbesondere - im  
Gegensatz zur Regelung des Sukzessionsschutzes in § 571 BGB - kein Eintritt des Mar-  
kenerwerbers in die lizenzvertraglichen Rechte und Pflichten des ursprünglichen Li-

---

<sup>260</sup> Nach dem der Arbeit zugrundeliegenden Ansatz (siehe Kapitel 1, II.3.) soll die Untersuchung von  
Rechtsinhalt und Drittwirkung der Markenlizenz der Bestimmung ihrer Rechtsnatur vorausgehen. Ein  
argumentativer Rückgriff auf eine bestimmte Rechtsnatur der Lizenz ist damit bei der Entscheidung dieser  
praktischen Zweifelsfragen ausgeschlossen. Nicht ausgeschlossen ist damit aber der Versuch, bereits aus  
einer oder mehreren gewonnenen Erkenntnissen über Rechtsinhalt und Drittwirkungen der Lizenz auf ihre  
Rechtsnatur zu schließen. Sollte dieser Schluß gelingen, ließen sich weitere Einzelfragen deduktiv aus der  
bereits festgestellten Rechtsnatur ableiten, ohne daß der grundsätzliche Ansatz der Untersuchung in Frage  
gestellt würde.

<sup>261</sup> *Fezer*, § 30 MarkenG, Rdn. 34 geht offenbar davon aus, daß der Lizenznehmer seine Gebühren dem  
Erwerber schuldet. Andererseits lehnt er einen Eintritt des Erwerbers in den Lizenzvertrag zu Recht ab  
(a.a.O., Rdn. 35).

zenzgebers angeordnet ist<sup>262</sup>. Soweit die gesetzliche Anordnung des Sukzessionsschutzes reicht, betrifft sie mit ihrem immaterialgüterrechtlichen Gehalt die Wirkung der Markenlizenz gegenüber Dritten und ist damit von erheblicher Bedeutung für die Bestimmung der Rechtsnatur der Markenlizenz<sup>263</sup>. Gleichwohl läßt sie einen zwingenden Schluß auf die Absolutheit oder die Dinglichkeit der Markenlizenz ebensowenig zu wie umgekehrt auf deren schuldrechtlichen Charakter.

Ein absolutes Recht ist nämlich dadurch gekennzeichnet, daß es nicht nur eine bestimmte Person, sondern jedermann verpflichtet<sup>264</sup>. Aufgrund des Sukzessionsschutzes entfaltet die Lizenz zwar eine gewisse Wirkung gegenüber jedermann, indem jedes Rechtssubjekt als potentieller Erwerber der lizenzierten Marke bzw. einer ausschließlichen Lizenz an ihr die Lizenz gegen sich gelten lassen muß. Die Annahme eines absoluten Rechts setzt aber neben dieser Wirkung eigenen Schutz des Rechts gegenüber Verletzungshandlungen Dritter sowie seine Insolvenzfestigkeit voraus<sup>265</sup>. Eine Entscheidung über die Frage der Absolutheit der Markenlizenz ist daher erst nach der umfassenden Klärung dieses weiteren Aspekts möglich.

Dinglich oder gegenständlich ist ein Recht, wenn es unabhängig von bestimmten verpflichteten Personen einem Ding bzw. einem Gegenstand anhaftet. Sämtliche oder einzelne an dem oder mit Hilfe des Gegenstandes verwirklichbaren Interessen stehen unmittelbar dem Berechtigten zu, sie sind ihm von Rechts wegen zugewiesen<sup>266</sup>. So ist das Eigentum stets dinglich, weil es mit der es betreffenden Sache notwendig verknüpft ist, nicht dagegen mit einer bestimmten Person<sup>267</sup>. Gegenstand des dinglichen oder gegen-

---

<sup>262</sup> Ausführlich *Weinmann*, S. 129 ff.

<sup>263</sup> Vgl. im vorhergehenden Abschnitt (II.) die letzte Fußnote.

<sup>264</sup> *Löwisch*, Deliktsschutz, S. 18.

<sup>265</sup> *Canaris*, FS Flume, S. 373.

<sup>266</sup> Vgl. dazu *Hubmann*, Persönlichkeitsrecht, S. 124 ff. *Canaris*, FS Flume, S. 373 spricht zutreffend von der „Zuordnung“ des Gegenstandes zur Person des Berechtigten. Der von ihm daneben eingesetzte und bis heute übliche Begriff der „Herrschaft“ (z.B. *Larenz/Wolf*, BGB AT, S. 285 f) oder sogar der „Sachherrschaft“ (*Herbst*, S. 171; *Schlupe*, Markenrecht, S. 219) des Berechtigten über das Rechtsobjekt mag dagegen nicht überzeugen, da er zu sehr alleine am Beispiel des Volleigentums ausgerichtet ist. Gewähren einzelne dingliche Rechte wie etwa die Wegedienstbarkeit dem Berechtigten lediglich partielle Befugnisse oder stehen dem Berechtigten - wie beispielsweise bei einer Bebauungsbeschränkung - sogar nur Ansprüche gegen dem jeweiligen Eigentümer der Sache, erscheint es begrifflich verfehlt, von einer auch nur teilweisen „Herrschaft“ des Berechtigten über das belastete Grundstück zu reden.

<sup>267</sup> *Hadding*, JZ 1986, 926 ff, hat darauf hingewiesen, daß es Rechtsverhältnisse nur zwischen Personen

ständlichen Rechts muß in Anbetracht der weiten Bedeutung des Rechtsbegriffs des Gegenstandes<sup>268</sup> nicht notwendig eine Sache i.S.d. § 90 BGB, also ein körperlicher Gegenstand sein, weshalb dingliche oder gegenständliche Rechte auch an Rechten<sup>269</sup> und an Immaterialgütern<sup>270</sup> bestehen können. Das Verständnis der Markenlizenz als einem echten dinglichen Recht kommt daher durchaus in Betracht, ohne daß auf Begriffe wie Quasidinglichkeit oder dergleichen zurückgegriffen werden müßte<sup>271</sup>.

Aus der Unabhängigkeit des dinglichen Rechts von bestimmten verpflichteten Personen folgt zum einen das Erfordernis des für die Markenlizenz wegen § 30 Abs. 5 MarkenG feststehenden Sukzessionsschutzes gegenüber Erwerbfern anderer dinglicher Rechte am Rechtsobjekt. Derselbe Umstand macht aber zum anderen zwingend die Absolutheit des Rechts erforderlich. Da das dingliche Recht ein Rechtsverhältnis nur zwischen seinem Rechtsobjekt, dem „Ding“, und einem einzigen Rechtssubjekt, dem jeweiligen Rechtsinhaber begründet, gibt es bei ihm keinen der Person nach bestimmten Verpflichteten, wie dies beim relativen Recht der Fall ist. Die durch das dingliche Recht geschützte Zuordnung des Gegenstandes zum Berechtigten ist vielmehr allgemein beachtlich, so daß das dingliche Recht stets absoluten Charakter hat<sup>272</sup>. Da die Frage der Absolutheit

---

geben kann, nicht dagegen zwischen einer Person und einer Sache. Diese zutreffende Erkenntnis stellt den hier vertretenen und mit dem überwiegend gebräuchlichen im wesentlichen übereinstimmenden Dinglichkeitsbegriff aber nicht in Frage, da sie eher eine gelegentlich anzutreffende sprachliche Ungenauigkeit als eine inhaltlich falsche Überlegung aufdeckt. Wird etwa formuliert, das dingliche Recht schaffe eine Beziehung zwischen dem Inhaber des Rechts und der Sache (*Schwab/Prütting*, Sachenrecht, S. 1), steht es außer Frage, daß richtigerweise von einer Rechtsbeziehung zwischen dem Rechtsinhaber und allen anderen Rechtsgenossen des Inhalts, daß dem Rechtsinhaber die „verbindliche Entscheidungskompetenz hinsichtlich einer Sache“ (*Hadding*, a.a.O., S. 927) zukommt, die Rede sein müßte.

<sup>268</sup> Der Begriff des Gegenstandes umfaßt nach dem Sprachgebrauch des BGB körperliche und nicht körperliche Güter, da andernfalls § 90 BGB nicht bestimmen könnte, daß nur die körperlichen Gegenstände „Sachen“ i.S.d. Gesetzes sind. Es ist daher zutreffend, mit *Larenz/Wolf*, BGB AT, S. 384 unter den Begriff des Gegenstandes auch die Immaterialgüter und - als sog. Rechtsgegenstände zweiter Ordnung - die Rechte zu subsumieren.

<sup>269</sup> Nießbrauch und Pfandrecht an Rechten (§§ 1068 Abs. 1, 1273 Abs. 1 BGB) werden stets als dingliche Rechte klassifiziert (*Canaris*, FS Flume, S. 375; *Palandt-Bassenge*, vor § 854 BGB, Rdn. 4). Schon die Motive zum BGB (*Mugdan*, Bd. III, S. 539) sprechen vom dinglichen Charakter des Forderungsnießbrauchs.

<sup>270</sup> In § 29 Abs. 1 MarkenG wird das Pfandrecht am Immaterialgut Marke ausdrücklich als dingliches Recht bezeichnet.

<sup>271</sup> Zutreffend *Weinmann*, S. 311.

<sup>272</sup> Überwiegend werden die dinglichen Rechte als Unterfall der absoluten Rechte aufgefaßt, z.B. *Baur/Stürner*, Sachenrecht, S. 6; *Herbst*, S. 171 mit zahlreichen Nachweisen; *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 77; *Larenz/Wolf*, BGB AT, S. 284 ff; *Kraßer*, GRUR 1983, 540; *Weinmann*, S. 289.

der Markenlizenz noch nicht geklärt ist, kann daher trotz der Kenntnis vom Sukzessionsschutz der Markenlizenz die Frage nach ihrer Dinglichkeit ebenfalls an dieser Stelle noch nicht beantwortet werden.

Läßt damit die gesetzliche Anordnung des Sukzessionsschutzes keinen zwingenden Schluß auf den Rechtscharakter des Lizenzrechts zu, ist es immerhin denkbar, daß seine gesetzliche Anordnung die eine oder andere Einordnung der Lizenz zumindest nahelegt. Eindeutige Ergebnisse sind damit aber nicht zu erzielen, was sich schon darin zeigt, daß zahlreiche Autoren trotz ein- und desselben Sukzessionsschutzes die einfache Lizenz schuldrechtlich, aber die ausschließliche Lizenz dinglich deuten<sup>273</sup>. Die Argumente zur Bedeutung des Sukzessionsschutzes bei der Bestimmung der Rechtsnatur einer immaterialgüterrechtlichen Lizenz wurden verschiedentlich ausgetauscht, ohne daß sich eine überzeugende Meinung herausgeschält hätte. So soll es sich beim Sukzessionsschutz um eine allgemein für das Immaterialgüterrecht gültige Bewertung der konfligierenden Interessen handeln, die dem schuldrechtlichen Charakter einer Lizenz nicht im Wege stehe<sup>274</sup>. Jedenfalls zwingt der Sukzessionsschutz nicht zur Annahme des dinglichen Charakters einer Lizenz<sup>275</sup>. Nach der Gegenmeinung belegt der Sukzessionsschutz dagegen deutlich die dingliche Rechtsnatur der Lizenz, da nichts dafür spreche, eine systemwidrige und irreguläre Durchbrechung der gewöhnlichen Wirkungen eines Verpflichtungsgeschäfts anzunehmen<sup>276</sup>. Wirkliche Überzeugungskraft kommt in dieser Form weder der einen noch der anderen Ansicht zu und genau besehen verwen-

---

<sup>273</sup> Starck, WRP 1994, 702; Schönfeld, S. 137 ff, 140; Müller, Firmenlizenz, S. 60. Für die Patentlizenz entspricht diese Auffassung nach wie vor der herrschenden Meinung, vgl. nur Benkard-Ullmann, § 15 PatG, Rdn. 53 und 56. Neben den im ersten Kapitel hierzu genannten Nachweisen sei besonders die eingehende Begründung dieser Auffassung bei Herbst, S. 203 ff und passim, erwähnt, wobei Herbst diese Auffassung entgegen der überwiegenden Ansicht sogar auf die urheberrechtlichen Nutzungsrechte ausweitet.

<sup>274</sup> Vgl. Schrickler, FS von Gamm, S. 289 unter Berufung auf Kraßer, GRUR Int. 1973, 233 ff.

<sup>275</sup> So Kraßer, GRUR Int. 1973, 234. Kraßer ist deshalb der Ansicht, es sei allein eine Frage der terminologischen Zweckmäßigkeit, ob man ein mit Sukzessionsschutz ausgestattetes Benutzungsrecht als dinglich oder obligatorisch bezeichne. Bezeichne man es als dinglich, müsse der „immaterialgüterrechtliche Dinglichkeitsbegriff“ aber weiter gefaßt werden als der sachenrechtliche (a.a.O., 235), mit welcher Äußerung Kraßer bereits zu erkennen gibt, daß er der immaterialgüterrechtlichen Lizenz allein aufgrund des Sukzessionsschutzes gerade keine echte Dinglichkeit zuerkennt. In GRUR 1983, 537 ff, 540 hat Kraßer dann auch klargestellt, im Immaterialgüterrecht sei es alleine aufgrund des Sukzessionsschutzes einer Lizenz „nicht angebracht, von einem dinglichen Recht zu sprechen“.

<sup>276</sup> Forkel, NJW 1983, 767 und ders. - etwas vorsichtiger -, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 223 und S. 224: § 33 UrhG bilde ein Argument „eher wider als für den schuldrechtlichen Charakter des einfachen



den die Vertreter beider Richtungen das Argument des Sukzessionsschutzes auch nur in Verbindung mit anderen Umständen, um ihre jeweilige Lehrmeinung zu begründen. So begründet etwa *Forkel*<sup>277</sup> den gegenständlichen Charakter des einfachen urheberrechtlichen Nutzungsrechts zwar ausgehend vom Sukzessionsschutz, letztlich aber vor allem anhand der Regelungen der §§ 31 Abs. 4, 32, 35 Abs. 1, 40 Abs. 3 UrhG, sämtlich Regelungen, die im MarkenG keine Entsprechung gefunden haben. *Weinmann* stellt auf die konkrete Ausgestaltung des Sukzessionsschutzes in den einzelnen schweizerischen Immaterialgütergesetzen ab und erkennt in der Einschränkung des Sukzessionsschutzes durch einen Gutgläubensschutz des Erwerbers eines Patents nach Art. 34 Abs. 3 des schweizerischen Patentgesetzes einen Hinweis auf die gegenständliche und absolute Rechtsnatur der Patentlizenz<sup>278</sup>, während er umgekehrt dem Erfordernis der Eintragung einer Markenlizenz als Voraussetzung des Sukzessionsschutzes der Markenlizenz nach Art. 18 Abs. 2 des schweizerischen Markengesetzes und der fehlenden Erwähnung von Markenlizenz und Markenlizenznehmer in den Bestimmungen der Art. 52 - 72 des schweizerischen Markengesetzes über den Rechtsschutz deutliche Belege für die obligatorische Rechtsnatur der Markenlizenz nach schweizerischem Recht entnimmt<sup>279</sup>.

Eine vergleichbare oder sonstige Ausgestaltung des Sukzessionsschutzes fehlt im deutschen Markenrecht. Mit dem Verweis auf die Vorschriften über den Rechtsschutz stellt aber auch *Weinmann* nicht mehr auf die konkrete Ausgestaltung des Sukzessionsschutzes ab, sondern deutet vielmehr den Sukzessionsschutz - ähnlich wie *Forkel* - systematisch im Zusammenhang mit Vorschriften, die den Sukzessionsschutz an sich nicht betreffen. Ein ähnlicher Begründungsweg öffnet sich für die Markenlizenz nach deutschem Recht eventuell über die Zusammenschau von Sukzessionsschutz und den Regelungen des § 30 Abs. 2 MarkenG<sup>280</sup>.

§ 30 Abs. 2 MarkenG zählt verschiedene Formen möglicher Überschreitungen des Li-

---

Nutzungsrechts“. Ähnlich *Rehbinder*, Urheberrecht, S. 232.

<sup>277</sup> Gebundene Rechtsübertragungen, S. 224 ff.

<sup>278</sup> S. 116 ff mit S. 188.

<sup>279</sup> S. 235 ff, 240 ff.

<sup>280</sup> Zu § 30 Abs. 2 MarkenG siehe bereits oben S. 62 ff.

zenzrechts durch den Markenlizenznehmer auf, so die über die lizenzvertraglich vereinbarte Dauer der Lizenz hinausgehende Benutzung der Marke (Nr. 1), Verstöße gegen die von der Eintragung der Marke erfaßte Form (Nr. 2), die Benutzung der Marke für Waren oder Dienstleistungen, auf die sich die Lizenz nicht bezieht (Nr. 3), die Benutzung der Marke außerhalb des lizenzvertraglich vorgesehenen Gebiets (Nr. 4) sowie Verstöße gegen die lizenzvertraglich vorgesehene Qualität der Waren oder Dienstleistungen, die mit der Marke versehen werden dürfen (Nr. 5). In allen diesen Fällen steht dem Markeninhaber nach dem Wortlaut der Norm die Markenverletzungsklage gegenüber dem Lizenznehmer zu, also nicht nur die Vertragsverletzungsklage. Verschiedentlich wird in dieser Regelung ein Beleg für die dingliche Rechtsnatur der Markenlizenz erblickt<sup>281</sup>. Weil Vertragsansprüche nur zwischen den Markenlizenzvertragsparteien entstehen können, erweitere die Regelung mit der Anerkennung vertragsunabhängiger Ansprüche die Wirkung der dort aufgezählten Vereinbarungen unter Umständen über die Vertragsparteien hinaus und ver helfe damit der Lizenz zu dinglicher Wirkung.

Zutreffend ist an diesem Gedanken, daß sich die Bedeutung des § 30 Abs. 2 MarkenG tatsächlich ausschließlich in der Regelung der Wirkung lizenzvertraglicher Vereinbarungen gegen Dritte erschöpft. Da nämlich zwischen den Lizenzvertragsparteien stets der schuldrechtliche Lizenzvertrag gilt, ist es in ihrem Verhältnis ohne praktische Bedeutung, ob dem Lizenzgeber im Falle einer Erlaubnisüberschreitung neben vertraglichen Ansprüchen auch markenrechtliche Ansprüche gegen den Lizenznehmer entstehen, so daß der Gesetzgeber diese Situation wohl kaum im Auge gehabt hat. Auf die von § 30 Abs. 2 MarkenG deshalb allein angesprochene Drittwirkung der Markenlizenz kommt es dabei in zwei möglichen Konstellationen an. Zum einen ist es denkbar, daß der Lizenzgeber die Marke veräußert, ohne daß der Lizenzvertrag beendet wird. Da zwischen dem Erwerber und dem Lizenznehmer regelmäßig keine Vertragsbeziehungen entstehen, scheiden bei Überschreitungen des Lizenzvertrages durch den Lizenznehmer eigene vertragliche Ansprüche des neuen Lizenzgebers aus, so daß die Anerkennung markenrechtlicher Ansprüche - wie von § 30 Abs. 2 MarkenG angeordnet - geboten erscheint. Zum anderen führen Verstöße des Markenlizenznehmers gegen die in § 30 Abs.

---

<sup>281</sup> Fezer, § 30 MarkenG, Rdn. 8, 26; Ingerl/Rohnke, NJW 1994, 1254.

2 MarkenG genannten lizenzvertraglichen Regelungen wie bereits erwähnt<sup>282</sup> zum Ausschluß des Erschöpfungseinwandes dritter Markenbenutzer gegenüber der Klage des Markeninhabers. Damit entfalten lizenzvertragliche Vereinbarungen einerseits Wirkung gegenüber dem Erwerber einer Marke und andererseits gegenüber fremden Benutzern der Marke nach dem Inverkehrbringen markierter Produkte.

Dennoch kann § 30 Abs. 2 MarkenG entgegen der erwähnten Lehrmeinung in keiner Weise als Argument für die Dinglichkeit der Markenlizenz herangezogen werden. Versucht man nämlich, in den beiden genannten Situationen, in denen es auf die durch § 30 Abs. 2 MarkenG geregelte Drittwirkung der Markenlizenz anzukommen scheint, auf die Anwendung des § 30 Abs. 2 MarkenG zu verzichten, gelangt man überraschenderweise zum gleichen Ergebnis. Denn der Markenerwerber muß eine von seinem Rechtsvorgänger erteilte Lizenz nur in dem Umfang gegen sich gelten lassen, in welchem diese erteilt wurde. Bedeutet dabei die Lizenz eine Zustimmung des Markeninhabers zu bestimmten Benutzungen der Marke, also eine durch den Lizenzvertrag näher festgelegt Erlaubnis bestimmter an sich markenrechtlich ausgeschlossener Markenbenutzungstatbestände, leuchtet schon auf den ersten Blick ein, daß diese Zustimmung des Markenberechtigten nicht zur Zulässigkeit und Rechtmäßigkeit nur jeder denkbaren Benutzungshandlung des Lizenznehmers führt. So kann beispielsweise die einmalige Gestattung, ein Zeichen zu benutzen - welche Erlaubnis sich durchaus unter den Begriff der Lizenz i.S.d. § 30 MarkenG subsumieren läßt -, unmöglich dazu führen, daß fortan ständige Benutzungshandlungen des Lizenznehmers keine Markenverletzungen mehr darstellen. Sobald die Reichweite der Gestattung überschritten ist, liegt überhaupt keine Benutzungsberechtigung des Lizenznehmers mehr vor. Genauso verhält es sich bei einer Beschränkung der Gestattung auf Waren bestimmter Art oder Qualität. Verwendet der Lizenznehmer abredewidrig das Zeichen für Waren anderer Art oder Qualität, verfügt er nicht über die für die Benutzung erforderliche Zustimmung des Markeninhabers und handelt damit nicht nur vertrags-, sondern auch markenrechtswidrig. Nichts anderes gilt dann in der Situation nach Abtretung des Markenrechts. Die in der Lizenz liegende Benutzungsberechtigung des Lizenznehmers dauert wegen § 30 Abs. 5 MarkenG zwar an. Aber so wie sie

---

<sup>282</sup> Oben S. 63 f.

schon gegenüber dem ursprünglichen Markeninhaber nicht weiterreichte als die Zustimmung, die der ursprüngliche Lizenzgeber dem Lizenznehmer zur Benutzung erteilt hat, gilt sie auch gegenüber dem Markenerwerber nur in diesen Grenzen. Markenrechtliche Ansprüche des Markenerwerbers im Fall der Erlaubnisüberschreitung durch den Lizenznehmer folgen daher unmittelbar aus § 14 MarkenG, ohne daß es insoweit einer besonderen Anordnung durch § 30 Abs. 2 MarkenG bedarf<sup>283</sup>.

Ähnlich verhält es sich mit der Frage der Erschöpfung. Der Erschöpfungseinwand ist nach § 24 Abs. 1 MarkenG ausgeschlossen, wenn der Markeninhaber der erstmaligen Benutzung der Marke in irgendeiner Form zugestimmt hat. Ist umgekehrt die erstmalige Benutzung von der Zustimmung nicht gedeckt, liegen die Voraussetzungen des § 24 Abs. 1 MarkenG nicht vor, so daß keine Erschöpfung eintritt. Ohne daß es auf § 30 Abs. 2 MarkenG ankäme, tritt daher an sich die beschriebene über die Vertragsparteien hinausgreifende Wirkung des § 30 Abs. 2, der Ausschluß der Erschöpfung, immer schon dann ein, wenn der Lizenznehmer beim In-Verkehr-Bringen den Rahmen seiner Erlaubnis verläßt. Um zu diesem Ergebnis zu gelangen, bedarf es noch nicht einmal der Konstruktion, die Lizenz sei an Bedingungen geknüpft<sup>284</sup>. Gestattet der Lizenzgeber die Benutzung „in Norddeutschland“, fehlt es für eine Benutzung in Süddeutschland schlichtweg an einer Zustimmung, so daß die Voraussetzungen des § 24 Abs. 1 MarkenG nicht vorliegen, wenn der Lizenznehmer eine markierte Sache erstmalig in Süddeutschland in den Verkehr bringt. Diese Auffassung von der Reichweite der Lizenz entspricht in Patent- und Urheberrecht, die keine dem Abs. 2 des § 30 MarkenG entsprechende Regelung kennen, der allgemeinen Meinung<sup>285</sup> und wurde unter der Geltung des Warenzeichengesetzes selbst für die nach überwiegender Ansicht rein obligatorisch wirkende

---

<sup>283</sup> *Schönfeld* formuliert deshalb zu Recht, die § 30 Abs. 2 Nr. 1 - 3 MarkenG entsprechenden Regelungen des von ihm untersuchten Entwurfs zur Markenrechtsrichtlinie regelten je für sich „eigentlich Selbstverständliches“ (S. 123, 124).

<sup>284</sup> Mit dieser Konstruktion kam zum gleichen Ergebnis für die Warenzeichenlizenz noch das Reichsgericht (RGZ 50, 229, 231 - Kölnisch Wasser, RGZ 51, 263, 265). *Storkebaum/Kraft-Endemann*, § 1 WZG - Anh. 2, Rdn. 32, spricht zwar nicht von „Bedingungen“, liegt aber ganz auf der Linie des Reichsgerichts.

<sup>285</sup> RGZ 135, 145, 148 f; BGH GRUR 1967, 676, 680 - Gymnastiksandale; *Benkard-Ullmann*, § 15 PatG, Rdn. 42; *Bernhardt/Krasser*, Patentrecht, S. 696; *Busse-Keukenschrijver*, § 15 PatG, Rdn. 55; *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 60; *Hubmann/Götting*, S. 193; *Schulte*, § 15 PatG, Rdn. 25; *Weinmann*, S. 227.

Warenzeichenlizenz nicht grundsätzlich angezweifelt<sup>286</sup>. Nur aufgrund der Lehre vom alleinigen Schutz der Herkunftsfunktion durch das Warenzeichenrecht bewertete man solche Überschreitungen des Lizenzumfangs für markenrechtlich unbeachtlich, von denen man annahm, sie führten zu keiner Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion des Zeichens<sup>287</sup>.

§ 30 Abs. 2 MarkenG begründet daher keine dinglichen Wirkungen der Markenlizenz, sondern bestätigt bestimmte Wirkungen, die ihrerseits bereits aus der dinglichen Rechtsnatur der Marke selbst folgen. Die damit zunächst rein klarstellende Regelung erlangt ihren positiven Aussagegehalt alleine durch den abschließenden Charakter der Aufzählung der markenrechtlich sanktionierten Vertragsverstöße, dem zu entnehmen ist, daß nicht genannte Vertragsverletzungen mit der Markenverletzungsklage nicht geltend gemacht werden können<sup>288</sup>. Der Normzweck des § 30 Abs. 2 MarkenG liegt damit in einer Beschränkung der Reichweite des Markenrechts, die eine punktuelle Verkürzung der dinglichen Rechtsnatur der Marke selbst zur Folge hat<sup>289</sup>. Weder zum Normzweck,

---

<sup>286</sup> *Von Gamm*, § 8 WZG, Rdn. 19. *Baumbach/Hefermehl*, § 8 WZG - Anhang, Rdn. 17 a.E.: „Eine Zeichenverletzung läge vor, wenn ein Lizenznehmer das Zeichen auch für nicht lizenzierte Waren oder nach dem Ende des Lizenzvertrages benutzt“.

<sup>287</sup> BGHZ 60, 185, 193 - Cinzano; BGHZ 82, 152, 157 ff - Öffnungshinweis; *Baumbach/Hefermehl*, § 8 WZG - Anhang, Rdn. 17 und § 15 WZG, Rdn. 52. Der Sache nach ging es mit dieser fragwürdigen Differenzierung um die Begründung der rechts- und handelspolitisch erwünschten internationalen Erschöpfung des Markenrechts (kritisch dazu *Tilmann*, ZHR 158 [1994], 385 f). Eine nähere Auseinandersetzung mit dieser Überlegung hätte nach dem Ende der Lehre vom Monopol der Herkunftsfunktion, das auch Gesetz- und europäischem Richtliniengeber bewußt war (vgl. BT-Drucks. 12/6581, S. 72 sowie Erwägungsgrund 10 zur MRRL, GRUR Int. 1989, 294), nur noch rechtsgeschichtlichen Charakter und ist daher in diesem Zusammenhang nicht veranlaßt.

<sup>288</sup> S.o. S. 63.

<sup>289</sup> Der historische Gesetzgeber des Markengesetzes hat mit dieser Regelung auch beabsichtigt, im Zusammenspiel mit § 24 MarkenG die bislang unklare, aber praktisch bedeutsame Frage der internationalen und europäischen Erschöpfung des Markenrechts im Falle des Vertriebs markierter Waren außerhalb des Bundesgebiets und ihrem anschließenden Import in das Bundesgebiet einer eindeutigen Regelung zu unterwerfen (vgl. BT-Drucks. 12/6581, S. 81). Wie im Haupttext ausgeführt, hatte nämlich die überwiegende Ansicht bislang jegliche Erschöpfungswirkung nur soweit anerkannt, als die Herkunftsfunktion der Marke betroffen war.

Mit den Ziffern 1 und 3 des § 30 Abs. 2 MarkenG wurden neben diesem Fragenkreis auch Fälle miteinbezogen, die schon nach alter Rechtslage bzw. der damals vorherrschenden Meinung zeichenrechtliche Ansprüche des Markeninhabers gegen jeden Lizenznehmer unstreitig begründeten und damit die Erschöpfungswirkung ausschlossen. Schon deshalb ist der Umstand, daß der historische Gesetzgeber mit der Regelung hinsichtlich der Frage der Erschöpfung Rechtsklarheit schaffen wollte, nicht ausreichend, den objektiven Sinn und Bedeutungsgehalt der Norm zu erfassen. Anzusetzen ist vielmehr am abschließenden Charakter der Aufzählung von relevanten Vertragsverstößen des Lizenznehmers (siehe insoweit oben S. 62 f). Dieser verrät, daß in Abweichung von der dogmatisch naheliegenden Rechtslage, nach der jede Überschreitung des Lizenzrechts durch den Lizenznehmer markenrechtliche Ansprüche begründet, andere

noch auch nur zum objektiven Bedeutungsgehalt des § 30 Abs. 2 MarkenG gehört es dagegen, den Vereinbarungen der Markenlizenzvertragsparteien über die Personen von Lizenzgeber und Lizenznehmer hinaus Wirkung auf Dritte zu verschaffen. Denn nicht einmal als Reflex erweitert diese Regelung den Geltungsbereich der Lizenz über die Lizenzvertragsparteien hinaus, nachdem die beschriebenen Wirkungen als Folgen der dinglichen Rechtsnatur der Marke bereits unabhängig von der Geltung und Anwendung des § 30 Abs. 2 MarkenG eintreten.

Daher liefert auch die Zusammenschau von Sukzessionsschutz und § 30 Abs. 2 MarkenG Anhaltspunkte weder für die dingliche, noch für die absolute Rechtsnatur der Markenlizenz. Der Sukzessionsschutz eröffnet der Markenlizenz eine dingliche Wirkung, indem das Lizenzrecht einen Wechsel auf der Seite des Markeninhabers übersteht. Weil alleine der Sukzessionsschutz die eventuelle Abhängigkeit des Lizenzrechts von der Sonderrechtsbeziehung zwischen ursprünglichem Markenlizenzgeber und Lizenznehmer nicht beseitigt, fehlt es aber an der für dingliche Rechte erforderlichen unmittelbaren Beziehung zwischen Lizenzrecht und Marke. § 30 Abs. 2 MarkenG alleine vermittelt dagegen überhaupt keine dingliche Wirkung der Markenlizenz, sondern schränkt die dingliche Wirkung der Marke selbst in gewisser Weise ein. Diese Einschränkung des Markenrechts stärkt zwar faktisch die Rechtsposition des Markenlizenznehmers im Hinblick auf seine Verwertungsmöglichkeiten<sup>290</sup>, erweitert aber nicht die Dinglichkeit des Lizenzrechts.

Der Sukzessionsschutz erlaubt daher weder als solcher, noch in Zusammenhang mit der Regelung des § 30 Abs. 2 MarkenG einen Schluß auf die Rechtsnatur der Markenlizenz. Auch gemeinsam mit dem zuvor herausgearbeiteten positiven Benutzungsrecht des Markenlizenznehmers an der Marke vermittelt die Anordnung des Sukzessionsschutzes

---

als die in § 30 Abs. 2 Ziffern 1 bis 5 MarkenG genannten Vertragsverletzungen keine zeichenrechtlichen Ansprüche nach sich ziehen und die Erschöpfung des Markenrechts nicht hindern. Damit *begrenzt* § 30 Abs. 2 MarkenG die Verwertungsbefugnis des Lizenzgebers im Verhältnis zum Lizenznehmer und schränkt seinen Einfluß auf den weiteren Vertrieb der markierten Ware durch die Erhaltung des Erschöpfungseinwandes in den in § 30 Abs. 2 MarkenG nicht genannten Fällen ein (a.A. insoweit *Schönfeld*, S. 126).

<sup>290</sup> S.o. S. 63 ff.

keine weiterführenden Erkenntnisse. Denn mit dem positiven Benutzungsrecht ist zwar der Inhalt des Rechts des Lizenznehmers offengelegt, nicht aber die Frage entschieden, wem gegenüber das Recht Wirkung entfaltet. Der Sukzessionsschutz wiederum regelt nur isoliert eine Wirkung des Rechts gegenüber Dritten und zwar seinen Bestand trotz Weiterveräußerung der Lizenz oder späterer Erteilung einer ausschließlichen Lizenz. Beide Wirkungen gemeinsam sind sowohl bei einem mit Sukzessionsschutz ausgestatteten relativen als auch bei einem zwar nicht absoluten, aber dinglichen sowie bei einem absoluten Recht möglich.

### *III. Das Abwehrrecht des Markenlizenznehmers*

Die Frage, ob der Markenlizenznehmer Markenverletzungshandlungen Dritter aus eigenem Recht abwehren kann, ist zur Bestimmung der Rechtsnatur der Markenlizenz von hervorragender Bedeutung. Besteht ein relatives Recht an einer körperlichen Sache, beispielsweise ein Anspruch auf Herausgabe, löst die Zerstörung der Sache keine Ansprüche des Herausgabeberechtigten gegen den Schädiger aus, während Eigentümer und Nießbraucher Unterlassung und Schadensersatz verlangen können. Gerade dieser Umstand, der allgemein wirkende Schutz des Berechtigten gegen Beeinträchtigungen des Rechtsgegenstandes, legt es nahe, Rechte wie Eigentum und Nießbrauch als absolute oder allwirksame Rechte zu bezeichnen<sup>291</sup>. Umgekehrt kommt das Verständnis eines Rechts als absolut nur in Betracht, wenn die Verletzung des Gegenstandes des Rechts unabhängig von der Person des Verletzers und seiner Beziehung zum Rechtsinhaber Ansprüche des Berechtigten auslöst. Die Frage nach der Absolutheit eines Rechts kann daher nicht unabhängig von der Frage des Drittschutzes geklärt werden.

Garantieren Rechte wie das Eigentum, das Urheberrecht oder die Immaterialgüterrechte die primäre Zuordnung eines Rechtsgegenstandes an den Berechtigten, folgt der Abwehranspruch gegenüber Drittstörern unmittelbar aus dem Inhalt des Rechts. Denn die

---

<sup>291</sup> Überwiegend wird der eigene Schutz gegen Störungen Dritter unabdingbares Kriterium der Absolutheit eines Rechts angesehen, siehe nur *Aicher*, Das Eigentum als subjektives Recht, S. 76; *Mager*, AcP 193 (1993), 80; *Canaris*, FS Flume, S. 373; *Weinmann*, S. 519.

Zuordnung des Gegenstands kann rechtstechnisch ausschließlich durch den Ausschluß anderer Personen erreicht werden<sup>292</sup>. Schwieriger zu beantworten ist die Frage nach dem Drittschutz bei Rechten, die den Gegenstand dem Berechtigten nur in einzelnen Beziehungen zuweisen, da hier der Ausschluß Dritter in der Regel nicht notwendig aus dem Inhalt des Rechts folgt und die grundsätzliche, mit Abwehransprüchen ausgestattete Zuordnung des Gegenstandes etwa an den Eigentümer unberührt bleibt. Beim Hauptfall dieser Rechte, den beschränkten dinglichen Rechten des Bürgerlichen Gesetzbuchs, kann durchgängig der jeweiligen gesetzlichen Regelung entnommen werden, daß die Verletzung des Rechtsgegenstandes Ansprüche des Berechtigten auslöst<sup>293</sup>. Bei den immaterialgüterrechtlichen Lizenzen hat der Gesetzgeber dagegen regelmäßig von der Regelung der seit jeher umstrittenen Frage abgesehen und ihre weitere Klärung Rechtsprechung und Rechtswissenschaft überlassen<sup>294</sup>. Dieser Tradition hat sich auch der Markengesetzgeber angeschlossen, indem er trotz verschiedener Regelungen zur Klage des Lizenznehmers die Frage nach dessen eigenem Anspruch bewußt<sup>295</sup> offengelassen hat<sup>296</sup>.

Unter Geltung des Warenzeichengesetzes hat keine ernsthafte Diskussion über die Frage des Drittschutzes des Markenlizenznehmers stattgefunden, nachdem nach nahezu allgemeiner<sup>297</sup> Meinung die Bindung des Warenzeichens an den Geschäftsbetrieb sowie das Dogma vom Schutz der Herkunftsfunktion allenfalls rein obligatorische Lizenzen

---

<sup>292</sup> Weiterführend *Weinmann* (S. 519, Fn. 2264), der zutreffend darauf hinweist, daß die Ausschlußmacht auch für diejenigen Autoren unabdingbares Kriterium der Absolutheit des Rechts ist, die den Inhalt der subjektiven Rechte nicht erschöpfend mit den negativen Befugnissen des Rechtsinhabers erfassen wollen.

<sup>293</sup> Vgl. §§ 1027, 1065, 1090 Abs. 2, 1134, 1227 BGB.

<sup>294</sup> Ausnahmen sind die §§ 9 Abs. 2 VerlG und 31 Abs. 3 S. 1 UrhG, die den Ausschluß Dritter ausdrücklich zum Inhalt des Verlags- bzw. des ausschließlichen urheberrechtlichen Nutzungsrechts erklären.

<sup>295</sup> BT-Drucks. 12/8165, S. 86.

<sup>296</sup> Auch die gesetzlichen Bezeichnungen der Lizenzen als „ausschließlich“ oder „nicht ausschließlich“ (§ 30 Abs. 1 MarkenG) besagen weder, daß die ausschließliche Lizenz ein Ausschlußrecht verleihe, noch daß die nicht ausschließliche Lizenz keines verleihe. Denn der Begriff der Ausschließlichkeit bezieht sich lediglich auf die Frage der Exklusivität der Berechtigung, weshalb der ausschließliche Lizenznehmer alleine zur Benutzung der Marke berechtigt ist, während der nicht ausschließliche Lizenznehmer weitere Benutzungsberechtigte neben sich hinnehmen muß (*Schanda*, GRUR Int. 1994, 282). Der europarechtlich vorgegebenen Bezeichnung der einfachen Lizenz als „nicht ausschließlich“ kann nicht weitergehend eine Äußerung des Gesetzgebers entnommen werden, dem einfachen Markenlizenznehmer eigene Ausschließungsansprüche gegen Markenverletzer abzuerkennen, weil der Gesetzgeber diese Frage gerade bewußt offenlassen wollte (BT-Drucks. 12/6581, S. 86).

<sup>297</sup> A.A. *Krieger*, FS Ulmer, S. 48; *Reimer-Reimer*, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht (3. Aufl., 1954), S. 348 f; *Schorn*, WRP 1961, S. 362.



erlaubten. In der kurzen Zeitspanne der Aufgabe des Akzessorietätsgebots durch das Erstreckungsgesetz im Jahr 1992 bis zum Inkrafttreten des Markengesetzes am 1.1.1995 wurde die Frage nicht aufgegriffen. Seitdem wird vielfach die Ansicht vertreten, die Rechtslage im Markenrecht gleiche derjenigen des Patentrechts, so daß entsprechend der dort vorherrschenden Meinung der ausschließliche Lizenznehmer eigenen Schutz gegen Markenverletzungen genieße, während dies dem einfachen Lizenznehmer ungeachtet seines Sukzessionsschutzes versagt sei<sup>298</sup>. Die Gegenmeinung geht dagegen - bislang ohne eingehende Begründung - vom einheitlichen Abwehrrecht sowohl des ausschließlichen als auch des nicht ausschließlichen Markenlizenznehmers aus<sup>299</sup>.

### 1. Das Abwehrrecht des ausschließlichen Markenlizenznehmers

Die Frage, ob der Markenlizenznehmer aus eigenem Recht gegen Markenverletzungen vorgehen kann, ist durch das Markengesetz weder für die ausschließliche, noch für die einfache Lizenz geregelt worden<sup>300</sup>. Die Schließung von Gesetzeslücken erfolgt grundsätzlich im Wege der Analogie<sup>301</sup>, wofür sich bei der ausschließlichen Markenlizenz die Regelungen des § 31 Abs. 3 S. 1 UrhG und des § 9 Abs. 2 VerlG anbieten. Während § 9 Abs. 2 VerlG dem Verleger die urheberrechtlichen Abwehrbefugnisse ausdrücklich zuweist, bestimmt § 31 Abs. 3 S. 1 UrhG als Inhalt des ausschließlichen urheberrechtlichen Nutzungsrechts die Berechtigung zur Nutzung des Werks *unter Ausschluß aller Personen* einschließlich des Urhebers auf die dem Nutzungsberechtigten erlaubte Art, woraus allgemein eine § 9 Abs. 2 VerlG entsprechende Ausschließungsmacht des Nutzungsberechtigten gegenüber jedermann gefolgert wird<sup>302</sup>. Es spricht nichts dagegen, die

---

<sup>298</sup> Bühling, GRUR 1988, 196; Starck, WRP 1994, 702; Schönfeld, S. 137.

<sup>299</sup> Fezer, § 30 MarkenG, Rdn. 8. Forkel, Festschrift Wlodyka, S. 112 nimmt Drittschutz nur gegen Störungen der Ausübung an und knüpft damit an seine Lehre vom partiellen, nämlich auf die ungestörte Ausübung des Lizenzrechts beschränkten Drittschutz des Patentlizenznehmers und des Inhabers eines einfachen urheberrechtlichen Nutzungsrechts an (s. Gebundene Rechtsübertragungen, S. 88 ff, 98 ff, 226 ff).

<sup>300</sup> Es handelt sich seit langem um eine sog. offene oder gewollte Regelungslücke (*Engisch*, Einführung, S. 179), da der Gesetzgeber die Klärung der Frage bewußt Rechtsprechung und Rechtslehre überlassen wollte (BT-Drucks. 12/6581, S. 86).

<sup>301</sup> Larenz, Methodenlehre, S. 381 ff.

<sup>302</sup> Fromm/Nordemann-Hertin, § 31 UrhG, Rdn. 3; Möhring/Nicolini, § 31 UrhG, Anm. 9; Ulmer, Urheber- und Verlagsrecht, S. 367; Rehbinder, Urheberrecht, S. 232.

so verstandene Legaldefinition des ausschließlichen urheberrechtlichen Nutzungsrechts auf die ausschließliche Markenlizenz nach § 30 Abs. 1 MarkenG zu übertragen. Unterschiede zwischen dem Urheberrecht und den gewerblichen Schutzrechten ergeben sich alleine aus dem persönlichkeitsrechtlichen Bestandteil des Urheberrechts, das die Regelungen der §§ 9 Abs. 2 VerlG, 31 Abs. 3 S. 1 UrhG aber nicht beeinflußt hat. Die Interessen aller Beteiligten, des Schutzrechtsinhabers, des ausschließlichen Lizenznehmers sowie eventueller Schutzrechtsverletzer sind vielmehr in Urheber- und Markenrecht gleichgelagert. In beiden Fällen dient das ausschließliche Recht der Verwertung des Immaterialguts durch eine vom Schutzrechtsträger verschiedene Person in einer möglichst weitgehenden Form, ohne daß der Schutzrechtsinhaber seine Rechtsstellung ganz oder teilweise endgültig einbüßt. Die Formulierung des § 31 Abs. 3 S. 1 UrhG entspricht daher auch dem einhelligen Verständnis der ausschließlichen Lizenz an anderen Immaterialgütern, inbes. demjenigen der ausschließlichen Patentlizenz, bei der das Ausschlußrecht des ausschließlichen Lizenznehmers heute unbestritten ist<sup>303</sup>.

## 2. Das Abwehrrecht des nicht ausschließlichen Markenlizenznehmers

Zur Frage des eigenen Abwehrrechts des nicht ausschließlichen Markenlizenznehmers gibt es weder im Urheberrecht, noch in den anderen Immaterialgütergesetzen überhaupt eine Regelung, deren analoge Anwendung in Betracht gezogen werden könnte. Um alle in Betracht kommenden Möglichkeiten der analogen Anwendung anderer Normen auszuloten, muß an die entsprechende Anwendung der Abwehnormen der beschränkten dinglichen Rechte des Bürgerlichen Gesetzbuches auf die einfache Markenlizenz immerhin gedacht werden. Voraussetzung des Analogieschlusses wäre aber die ausreichende Vergleichbarkeit oder Ähnlichkeit der mit Abwehrrechten ausgestatteten beschränkten dinglichen Rechte und der Lizenz am Immaterialgüterrecht im Sinne ihrer Übereinstimmung in den für die rechtliche Bewertung maßgeblichen Gesichtspunkten<sup>304</sup>. Eine Entscheidung über diese Übereinstimmung setzt allerdings zwingend die

---

<sup>303</sup> Umfangreiche Nachweise im ersten Kapitel unter II.1.

<sup>304</sup> *Larenz*, a.a.O., S. 381.

Kenntnis von der Rechtsnatur der Lizenz voraus, da gerade der absolute Rechtscharakter das für die rechtliche Bewertung maßgebende Merkmal der Abwehrrichtlinien der beschränkten dinglichen Rechte darstellt. Die Abwehrrechte der beschränkt dinglich Berechtigten sind untrennbar mit der absoluten Rechtsnatur der dinglichen Rechte verknüpft und stellen sich als Folge und zugleich als unabdingbare Voraussetzung ihres absoluten Charakters dar<sup>305</sup>, so daß eine analoge Anwendung der Abwehrregelungen nur auf absolute Rechte in Frage kommt, während umgekehrt eine entsprechende Anwendung etwa auf bestimmte schuldrechtliche Positionen geradezu sinnwidrig wäre. Die Entscheidung über die Vergleichbarkeit von Lizenz und beschränkten dinglichen Rechten und damit über eine analoge Anwendung der genannten Normen ist daher nur möglich, wenn die Rechtsnatur der Lizenz feststeht, so daß nicht umgekehrt im Wege der Analogie das Abwehrrecht des Lizenznehmers begründet und damit mittelbar über die Rechtsnatur der Lizenz entschieden werden kann<sup>306</sup>.

Die Lückenschließung muß daher hier im Wege der Orientierung an der Natur der Sache erfolgen<sup>307</sup>. Bei der Lizenz an Immaterialgütern handelte es sich ursprünglich um ein Rechtsinstitut, das Rechtsprechung und Rechtslehre über die damals noch in den Kinderschuhen steckende Immaterialgüterrechtsgesetzgebung hinaus im Wege der Rechtsfortbildung geschaffen haben. Der Gesetzgeber hat dieses Institut zwar in der Folgezeit aufgegriffen und verschiedene Einzelfragen geregelt. Diese Regelungen und selbst der

---

<sup>305</sup> Vgl. oben Fn. 291.

<sup>306</sup> Wie im ersten Kapitel (unter II.3.) ausführlich dargelegt, müssen bei der Beantwortung der Frage nach dem Drittschutz des Markenlizenznehmers sämtliche Erwägungen außer Betracht bleiben, die von der Annahme einer bestimmten Rechtsnatur der Lizenz oder ihrer dogmatischen Einordnung ausgehen, weil sich die Fragen nach Rechtsnatur und Stellung der Lizenz im Privatrechtssystem überhaupt erst adäquat beantworten lassen, wenn ihre Wirkungen bekannt sind. Keinesfalls darf umgekehrt der zweite Schritt vor dem ersten vollzogen werden, indem etwa zunächst die Lizenz in freier Rechtsfindung als abgespaltener Splitter des jeweiligen Immaterialgüterrechts nach Art der beschränkt-dinglichen Nutzungsrechte an Sachen verstanden wird und daraus das Klagerecht des Lizenznehmers gefolgert wird (in dieser Richtung neben den im ersten Kapitel ausführlich besprochenen Autoren *Schanda* und *Weinmann* etwa auch *Löwisch*, S. 156 ff, 158: „Nicht die Ausschließlichkeit, sondern die Vorstellung der Abspaltung eines Rechtssplitters überhaupt begründet die Verwandtschaft zum dinglichen Recht“ [Hervorhebungen im Original]. Die Vorstellung eines abgespaltenen Rechtssplitters rührt nämlich bereits von der vorgängigen Annahme bestimmter Wirkungen her, die deshalb ihrerseits nicht mit dem Vorliegen eines Rechtssplitters begründet werden können).

<sup>307</sup> Der von *Larenz*, Methodenlehre, S. 381, neben der Analogie vorgeschlagene Rückgang auf ein im Gesetz angelegtes Prinzip kommt bei der einfachen Lizenz nicht in Betracht. Der Gesetzgeber hat Abwehrrecht und Rechtsnatur offengelassen, so daß ein Prinzip insoweit gerade nicht angelegt ist.

neue § 30 MarkenG haben aber überwiegend fragmentarischen Charakter<sup>308</sup>, so daß weiterhin die Fort- und Durchbildung der Lizenz originäre Aufgabe von Rechtsprechung und der Rechtslehre geblieben ist. Die Fortentwicklung der Lizenz als eines ganzen Rechtsinstituts durch Rechtsprechung und Lehre muß sich in erster Linie an den praktischen Bedürfnissen des Rechtsverkehrs, des eigentlichen Urhebers der Lizenz, orientieren und bei der Lösung von Zweifelsfragen - gleichsam anstelle des Gesetzgebers - die konfligierenden Interessen herausarbeiten, bewerten und gegeneinander abwägen<sup>309</sup>. Das Gebot der Beachtung der Natur der Sache besagt dabei, daß die Lizenz als eine tatsächliche Erscheinung des Rechtsverkehrs von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung zwar normativ erfaßt, aber ihr Wesen und ihre tatsächliche Bedeutung für den Rechtsverkehr nicht beeinträchtigt werden darf<sup>310</sup>. *Engisch* spricht vom Gebot der Wahl des richtigen Mittels zum richtigen Zweck<sup>311</sup>.

Wie alle Lizenzen an Immaterialgüterrechten dient die Markenlizenz der umfassenden Verwertung des Immaterialguts Marke durch den Inhaber des Schutzrechts<sup>312</sup>. Zugleich verschafft sie dem Markenlizenznehmer ein positives Benutzungsrecht an der Marke, dessen wesentlicher Inhalt ebenfalls in der Berechtigung zur Vornahme von Verwertungshandlungen besteht<sup>313</sup>. Bei der unbeschränkt erteilten ausschließlichen Lizenz verbleibt dem Lizenzgeber neben der Veräußerungsmöglichkeit nur noch die in der Lizenzierung selbst liegende Verwertung der Marke, während alle anderen Verwertungshandlungen, vor allem die Benutzung durch den Lizenznehmer ausgeübt werden. Bei der einfachen Lizenz bleibt zwar der Lizenzgeber, wie auch eventuelle weitere einfache Lizenznehmer, neben dem Lizenznehmer zur Benutzung berechtigt, was aber das positi-

---

<sup>308</sup> Die einzige Ausnahme bilden die §§ 31 ff UrhG, die für das urheberrechtliche Nutzungsrecht den Versuch einer vollständigen Kodifizierung enthalten, die Frage nach dem Klagerrecht des einfachen Nutzungsberechtigten aber ebenfalls unregelt lassen (*Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 227).

<sup>309</sup> *Engisch*, Einführung, S. 245 f. Eingehend zu den Voraussetzungen einer sachgerechten Wertung der Interessen *Ballerstedt*, Festschrift für Flume, S. 257 ff, der allerdings primär die Setzung positiven Rechts durch den Gesetzgeber im Blick hat.

<sup>310</sup> Näher und mit umfangreichen Nachweisen zur „Natur der Sache“ siehe *Larenz*, Methodenlehre, S. 417 ff. Vgl. bezogen auf eine Einzelfrage beim insoweit vergleichbaren Anwartschaftsrecht auch BGHZ 20, 88, 94 : „Dabei sind die allgemeinen Gesichtspunkte, die sich aus der Natur der Sache ergeben, zu beachten und ferner die berechtigten Interessen der von einem solchen Rechtsübergang Betroffenen zu berücksichtigen“.

<sup>311</sup> Einführung, S. 203.

<sup>312</sup> S.o. S. 60.

<sup>313</sup> Siehe oben unter I.2.

ve Benutzungsrecht des Lizenznehmers, seine Befugnis nicht nur zur Benutzung, sondern auch zur Verwertung der Marke nicht in Frage stellt<sup>314</sup>. Die eigene Befugnis des Lizenznehmers nicht nur zur Benutzung, sondern auch zur Verwertung des geschützten Zeichens dient dabei nicht nur dem Interesse des Lizenznehmers, sondern denen des Lizenzgebers und der Allgemeinheit gleichermaßen. Durch die positiven Handlungsbefugnisse des Lizenznehmers erweitert nämlich der Lizenzgeber seine eigene Verwertung, indem die gezielte Benutzung durch mehrere Personen den Wert und Ertrag des Immaterialguts steigert, was zugleich dazu beiträgt, die bestmögliche Entfaltung des Guts zum Nutzen der Allgemeinheit zu verwirklichen<sup>315</sup>. Zweck der Lizenz ist es damit, neben der Mitverwertung der Marke durch den Markenlizenznehmer die optimale Verwertung der Marke durch den Lizenzgeber auch im Interesse der Allgemeinheit zu ermöglichen.

Obwohl der Ausschluß Dritter von der Benutzung der Marke konstituierendes Element eines jeden positiven Benutzungsrechts und damit auch des zur Erreichung des Zwecks der Markenlizenz wesentlichen positiven Benutzungsrechts des nicht ausschließlichen Markenlizenznehmers ist<sup>316</sup>, zwingt der Zweck der Markenlizenz nicht zur Annahme eines eigenen Abwehrrechts des einfachen Lizenznehmers. Denn der erforderliche Ausschluß Dritter ist durch das Ausschließungsrecht des Markeninhabers aus § 14 Abs. 2 - 5 MarkenG zumindest soweit gewährleistet, daß ein - relative Wirkung im Verhältnis zu Lizenzgeber entfaltendes - positives Benutzungsrecht des einfachen Lizenznehmers auch ohne eigenes Abwehrrecht denkbar ist. Dem Zweck der Markenlizenz und den Interessen aller genannten Beteiligten, also denen von Lizenzgeber, Lizenznehmer und Allgemeinheit entspricht aber ein eigenes Ausschließungsrecht des Lizenznehmers gegenüber dritten Markenbenutzern in wesentlich höherem Maße als der Umweg über die Befugnisse des Markeninhabers aus § 14 Abs. 2 - 5 MarkenG. Der effektiven Benutzung der Marke durch den Lizenznehmer dient eine eigene Abwehr von Störungen in hohem Maße, als er Markenverletzer unmittelbar und damit auch zeitnah beispielsweise abmahnen kann. Eine ständige Abhängigkeit des Lizenznehmers von Abwehrhandlungen

---

<sup>314</sup> S.o. S. 65 f.

<sup>315</sup> S.o. S. 54 f, 57 f, 66 f.

<sup>316</sup> S.o. S. 51 f.

des unter Umständen von einer Markenverletzung nicht persönlich betroffenen Markeninhabers schwächt demgegenüber seinen Einfluß auf die Verwertung, ohne daß ersichtlich wäre, inwiefern eine solche Schwächung dem Lizenzgeber, dessen eigenen Abwehrbefugnisse ungeschmälert fortbestehen, dienen könnte. Im Gegenteil nützt dem Lizenzgeber die bestmögliche Benutzungssteuerung durch jeden Lizenznehmer, auch durch den nicht ausschließlichen Lizenznehmer, wie auch nur die bestmögliche Benutzungssteuerung durch jeden berechtigten Benutzer die Entfaltung des größten gesamtgesellschaftlichen Nutzens der Marke optimal steigern kann<sup>317</sup>.

Dient somit die Anerkennung eines eigenen Ausschlußrechts des einfachen Lizenznehmer dem Zweck der Lizenz, als dem Ziel einer Optimierung der Verwertung der Marke im Interesse von Lizenznehmer, Lizenzgeber und Allgemeinheit weitaus mehr als die Monopolisierung der Abwehrbefugnisse in der Hand des Lizenzgebers, spricht weiterhin ein handgreifliches wirtschaftliches Interesse des Lizenznehmers für die selbständige Abwehr eigenmächtiger Markenbenutzungshandlungen. Wie *Löwisch*<sup>318</sup> im Anschluß an *Isay*<sup>319</sup> für das Patentrecht<sup>320</sup> eingehend herausgearbeitet hat, kann die eigenmächtige Benutzung eines Immaterialguts durch einen Dritten zu einer erheblichen wirtschaftlichen Benachteiligung des einfachen Lizenznehmers führen. Im Gegensatz zum einfachen Lizenznehmer zahlt ein Verletzer nämlich keine Lizenzgebühren und ist auch an keine Schranken des Lizenzvertrags, etwa Qualitätsvorgaben gebunden, was die Produktionskosten etwa eines rechtswidrig markierten Produkts gegenüber denen des Lizenznehmers nicht unerheblich senken kann und einen Wettbewerbsnachteil des Lizenznehmers gegenüber dem Verletzer bedeutet. Da es durchaus möglich ist, daß der Lizenzgeber nichts gegen den Verletzer unternimmt<sup>321</sup>, besteht ein unabweisbares Be-

---

<sup>317</sup> Ähnlich *Weinmann*, S. 232 f.

<sup>318</sup> Deliktsschutz, S. 160 ff; zustimmend *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 89 ff.

<sup>319</sup> GRUR 1909, 58 ff.

<sup>320</sup> Es spricht nichts dagegen, die im Bereich anderer Immaterialgüterrechte geführte Diskussion aufzugreifen, da es sich beim Markenrecht spätestens seit Inkrafttreten des Markengesetzes um ein den übrigen Immaterialgüterrechten grundsätzlich gleichartiges Immaterialgüterrecht handelt. Entgegen dem ersten Anschein stellen die im deutschen Immaterialgüterrecht inhaltlich vorbildlosen Absätze 3 und 4 des § 30 MarkenG auch keine Regelungen dar, die bei der Beantwortung der Frage nach dem eigenen Recht des Markenlizenznehmers gegenüber Störern zu beachten und deshalb vorrangig zum Ausgangspunkt der Untersuchung zu machen wären (s.o. S. 8 f; ausführlich zu § 30 Abs. 3 MarkenG s.u., Kapitel 3, 1.a).

<sup>321</sup> *Lichtenstein*, GRUR 1965, 345 zeigt zahlreiche Fallkonstellationen auf, in denen der Lizenzgeber aus mindestens nachvollziehbaren Gründen untätig bleibt.

dürfnis nach einem Schutz des einfachen Lizenznehmers.

Nun könnte man gegen die Schutzbedürftigkeit dieses wirtschaftlichen Belanges des Lizenznehmers einwenden, bei dem aufgezeigten Wettbewerbsnachteil, dessen Vermeidung in seinem Interesse liegen soll, handle es sich um eine mit einer Markenverletzung eher zufällig einhergehende Auswirkung auf das Recht des Lizenznehmers, die bei der Bestimmung des Rechtsinhalts der Lizenz, zu dem auch das Bestehen oder Nichtbestehen von Abwehrrechten gegenüber Außenstehenden zählt, keine Rolle spielen könne. Die unbefugte Benutzung der Marke durch Dritte störe nämlich nicht die Ausübung des Lizenzrechts durch den Lizenznehmer, da dieser die Marke auch dann ungeschmälert benutzen kann, wenn neben ihm andere die Marke mitbenutzen<sup>322</sup>. Dieser Auffassung könnte aber nur dann zugestimmt werden, wenn man entgegen der hier vertretenen Auffassung den Inhalt der einfachen Lizenz lediglich in der Berechtigung des Lizenznehmers zur schlichten Benutzung des Immaterialguts erkennt. So wird etwa die bloße Benutzung eines urheberrechtlich geschützten Computerprogrammes zur rationellen Erledigung persönlicher Schreibarbeiten tatsächlich nicht davon betroffen, daß Dritte eine Kopie des Programms unerlaubt benutzen. Der eventuelle wirtschaftliche Nachteil eines solchen Lizenznehmers, im Gegensatz zu den eigenmächtigen Benutzern ein Entgelt entrichtet zu haben, muß dann in der Tat als wirtschaftlicher Nachteil ohne Bezug zum Inhalt der eigenen Berechtigung angesehen werden. Wie wir aber gesehen haben, hat der einfache Lizenznehmer im Markenrecht ein über die bloße Benutzungsberechtigung hinausgehendes positives Benutzungsrecht an der Marke, ein Recht zur Verwertung des durch das Markenrecht geschützten Zeichens im Umfang der Vereinbarungen des Lizenzvertrags inne, nimmt damit an der Vorzugsstellung des Markeninhabers teil und darf wie der Schutzrechtsinhaber die Vorzugsstellung des Rechts an der Marke ausnutzen<sup>323</sup>.

Die Vorzugsstellung des Markeninhabers ergibt sich nun aus § 14 MarkenG, der als

---

<sup>322</sup> In diesem Sinne wiederum RGZ 83, 93, 96; ähnlich auch *Kohler*, Handbuch, S. 511: Wer eine Erfindung ohne Erlaubnis nachahmt, verletze nur das Patent, nicht das Lizenzrecht; auch *Kraßer*, GRUR Int. 1983, 544, Fn. 30 scheint dieser Ansicht zu sein.

<sup>323</sup> *Isay*, a.a.O., 61 ff; *Löwisch*, Deliktsschutz, S. 162; *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 93; *Weinmann*, S. 559 f.

wichtigste Tatbestände der Markenverletzung verschiedene eigenmächtigen Benutzungshandlungen Dritter aufzählt. Lösen im Sachenrecht vor allem Beschädigung und Entziehung eines körperlichen Gegenstandes Ansprüche des Sacheigentümers aus, ist es bei der Marke wie bei allen gewerblichen Schutzrechten in erster Linie die unberechtigte Benutzung eines Immaterialguts, die Abwehransprüche des Rechtsinhabers auslöst<sup>324</sup>, so daß umgekehrt der Schutzbereich des Markenrechts maßgeblich durch diese Ansprüche bestimmt ist<sup>325</sup>. Die Vorzugsstellung des Markeninhabers besteht daher im wesentlichen darin, daß Dritte die Marke ohne seine Zustimmung nicht benutzen dürfen, also umgekehrt der Markeninhaber die Marke allein benutzen darf. Da nun das positive Benutzungsrecht des einfachen Lizenznehmers - unabhängig von der noch immer nicht feststehenden Rechtsnatur des Lizenzrechts - ebenfalls ein Recht zur exklusiven Benutzung der Marke mit Ausnahme des Lizenzgebers und eventueller weiterer Lizenznehmer darstellt und damit - selbst bei nur relativer Bedeutung des Lizenzrechts, also bei Rechtswirkung nur im Verhältnis zum Lizenzgeber - eine Teilhabe an der Vorzugsstellung des Markeninhabers, an seinem Recht zur Mitbenutzung unter Ausschluß aller Nichtberechtigten bedeutet, greift die unbefugte Benutzung Dritter als Verletzung des Immaterialguts Marke nicht nur in das Markenrecht des Schutzrechtsinhabers ein, sondern vereitelt unmittelbar die Verwirklichung der ausschließlichen Rechte nicht nur des Markeninhabers, sondern auch des Markenlizenznehmers. So wie die Beschädigung einer körperlichen Sache den Gegenstand selbst eines Nutzungsrechts tatsächlich beeinträchtigt, indem dieser nicht mehr die ihm - eventuell nur mit relativer Wirkung - zustehende Nutzung ungeschmälert ausüben kann, versehrt die unberechtigte Benutzung eines Immaterialguts unmittelbar die Verwirklichung der Rechte des einfachen Lizenznehmers. Zwar ist damit noch nicht darüber entschieden, ob es zum Inhalt des einfachen Lizenzrechts gehört, derartige Verletzungen des Immaterialguts aus eigenem Recht abzuwehren; diese Frage gilt es vielmehr im Wege der Lückenfüllung zu klären. Die Verletzung der Marke durch unbefugte Benutzung erweist sich aber als tatsächliche Beeinträchtigung nicht nur des Marken-, sondern auch des Lizenzrechts. Da der Ausschluß Dritter konstituierendes Element des positiven Benutzungsrechts auch des Lizenzneh-

---

<sup>324</sup> Zur Abwehr sonstiger Störungen des Markenrechts wird auf das vierte Kapitel dieser Untersuchung verwiesen.



mers und umgekehrt die lizenzvertraglich garantierte Verwertung der Marke ohne Exklusivität der Berechtigung gar nicht möglich ist, betrifft das geschilderte Interesse des Lizenznehmers nicht nur die Vermeidung nachteiliger Erwerbsverhältnisse, sondern unmittelbar die Abwehr der den wirtschaftlichen Nachteilen zugrundeliegenden Markenverletzungen als tatsächlicher Beeinträchtigungen der Ausübung des Markenlizenzrechts durch den Lizenznehmer.

Das Interesse des einfachen Lizenznehmers an der Abwehr von rechtswidrigen Benutzungshandlungen und an der Aufrechterhaltung der Exklusivität seiner Rechtsstellung verliert entgegen einem vom Reichsgericht<sup>326</sup> vorgebrachten Einwand auch nicht dadurch an Gewicht, daß der Lizenzgeber nicht gehindert ist, durch ausdrückliche oder stillschweigende Erteilung weiterer einfacher Lizenzen die Vorzugsstellung immer weiter auszuhöhlen. Nach Ansicht des Reichsgerichts entbehrt der exklusive Charakter des Rechts des Patentlizenznehmers dieses Umstandes wegen von Anfang an aller sicheren Grundlage. Besteht Schutz gegen fremde Benutzungshandlungen nicht einmal im Verhältnis zum Lizenzgeber, scheint er erst recht nicht gegenüber unbeteiligten Dritten in Frage zu kommen. In der Tat offenbart sich hier eine erhebliche Schwäche der einfachen Lizenz, die dem Lizenznehmer das Risiko auflädt, gleichbleibende Lizenzgebühren bei ständig sinkendem wirtschaftlichen Nutzen der Lizenz entrichten zu müssen. Allerdings beeinträchtigt diese Schwäche aber nicht, sondern steigert im Gegenteil die Bedeutung des Interesses des Lizenznehmers, neben eventuellen später erteilten einfachen Lizenzen nicht u.U. auch noch eigenmächtige Benutzungshandlungen weiterer Personen dulden zu müssen, was die einfache Lizenz noch über die beschriebene Schwäche hinaus entwerten würde<sup>327</sup>. Im übrigen ist es zwar durchaus möglich, daß der Lizenzgeber die Vorzugsstellung der Lizenz durch die ständige Erteilung weiterer Lizenzen vernichtet. Da er damit aber zugleich den Wert seines eigenen Rechts schmälern und irgendwann wohl kaum noch jemanden finden würde, der bereit wäre, eine nennenswerte Lizenzge-

---

<sup>325</sup> Weinmann, S. 559.

<sup>326</sup> RGZ 83, 93, 95; ebenso KG, GRUR 1940, 33; *Herbst*, S. 166 f, 212 f und passim; *Fischer*, GRUR 1980, 377.

<sup>327</sup> *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 92.

büß für die Teilhabe an einer derart allgemein gewordenen Vorzugsstellung zu entrichten<sup>328</sup>, entspricht es nicht gerade dem üblichen Verlauf der Dinge, daß der einfache Lizenznehmer mitansehen muß, wie seine Berechtigung durch ständige Gewährung weiterer Lizenzen fortlaufend an Wert verliert. Anders als im Patentrecht, wo es noch vorstellbar ist, daß der Erfinder seine geschäftlichen Aktivitäten darauf reduziert, ständig neue Lizenzen zu verteilen, ist im Markenrecht eine derartige Entwicklung kaum vorstellbar und dürfte zudem an kartellrechtliche Grenzen der Zulässigkeit stoßen. Der einfache Markenlizenznehmer kann sich deshalb zumindest regelmäßig darauf verlassen, mit der Lizenz einen sicheren Wettbewerbsvorteil gegenüber seinen Konkurrenten innezuhaben und muß normalerweise kaum damit rechnen, daß ständig neue Konkurrenten eine Teilhabeberechtigung an seiner Vorzugsstellung erlangen.

Während das demnach erhebliche und grundsätzlich schutzwürdige Interesse des Markenlizenznehmers an einer selbständigen Abwehr von Markenverletzungen mit den Interessen von Lizenzgeber und Allgemeinheit an der optimalen Verwertung der Marke harmoniert<sup>329</sup> und kein gegenläufiges Interesse des Lizenzgebers an einem Ausschluß des eigenen Abwehrrechts ersichtlich ist, stehen ihm eventuell gewichtige Interessen potentieller Markenverletzer entgegen. Wiederum das Reichsgericht hat ein schutzwürdiges Interesse des Patentverletzers angenommen, nicht von allen einzelnen Inhabern einer einfachen Lizenz mit Unterlassungsklagen überzogen zu werden<sup>330</sup>, welche Möglichkeit auch im Markenrecht nicht von der Hand zu weisen ist. Wenig bedeutsam erscheint dabei die Gefahr, wegen einer Verletzungshandlung mehrere Unterlassungsprozesse mit entsprechenden Prozeßkosten zu verlieren. Wer eine rechtswidrige Handlung verwirklicht, muß grundsätzlich alle Konsequenzen seines Regelverstoßes tragen, ohne daß ein Schutzbedürfnis bestände, ihn vor allzu unangenehmen oder weitreichenden Folgen zu schützen. So kann es auch dem Verletzer fremden Eigentums widerfahren, daß an der fremden Sache zahlreiche beschränkte dingliche Rechte neben dem Eigentumsrecht bestehen, so daß es ebenfalls zu einer Vielzahl von Klagen kommen kann<sup>331</sup>.

---

<sup>328</sup> *Isay*, GRUR 1909, 64; *Löwisch*, Deliktsschutz, S. 163.

<sup>329</sup> Siehe soeben S. 83.

<sup>330</sup> RGZ 83, 93, 96. Eingehend *Bueb*, GRUR 1938, 470.

<sup>331</sup> *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 94; *Weinmann*, S. 234 und 384.

Bedeutsamer ist der Fall, daß der anscheinende Störer in Wahrheit gerade noch rechtmäßig handelt oder aber daß die Rechtmäßigkeit seines Verhaltens sehr schwer zu beurteilen ist, was etwa bei der Verwendung eines der geschützten Marke ähnlichen Zeichens für ein Produkt, das denen ähnlich ist, für die die Marke Schutz genießt<sup>332</sup>, häufig der Fall sein wird. Da ein zwischen angeblichem Markenverletzer und einfachem Lizenznehmer ergehendes Urteil keine Rechtskraftwirkung gegenüber anderen einfachen Lizenznehmern oder dem Markeninhaber entfaltet, besteht für den im ersten Prozeß obsiegenden Dritten jederzeit die Gefahr, mit einer neuen Klage ungewissen Ausgangs überzogen zu werden. Vor allem für den noch rechtmäßig handelnden Dritten ist daher ein Schutzbedürfnis unabweisbar, nach einem positivem Gerichtsentscheid nicht zeitlich unbegrenzt neue Unterlassungsklagen fürchten zu müssen, über die eventuell andere Gerichte oder zumindest andere Richter ohne formelle Bindung an das bereits ergangene Urteil entscheiden. Das Zivilverfahrensrecht bietet dem Dritten keine sichere Möglichkeit, zukünftige Klagen anderer Berechtigter zu unterbinden<sup>333</sup>. Wie allerdings *Löwisch* für das Patentrecht eingehend dargetan hat, ist die Gefahr divergierender Entscheidungen praktisch nicht übermäßig groß<sup>334</sup>. Oft wird für die verschiedenen Klagen der Lizenznehmer wegen einer Markenverletzung dasselbe Gericht zuständig sein, wobei infolge der üblichen Konzentration der Streitigkeiten aus Immaterialgüterrechten auf wenige Kammern und Senate zumeist sogar dieselben Personen entscheiden werden. Wenn auch keine Bindung eines Gerichts an seine eigene frühere Entscheidung oder an die eines anderen Gerichts besteht, dürfte doch eine gewisse Orientierung an den Entscheidungsgründen der älteren Entscheidung die Regel sein. Schließlich wird der Rechtsinhaber kaum je übermäßig viele einfache Lizenzen vergeben haben, da sich dafür immer nur eine begrenzte Zahl von Interessenten am Markt findet<sup>335</sup> und - wie schon soeben ausgeführt - eine zu große Anzahl von Lizenzen den Wert des Immaterialguts alsbald

---

<sup>332</sup> Vgl. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

<sup>333</sup> Denkbar ist zwar eine gegen sämtliche Lizenznehmer und den Markeninhaber zugleich gerichtete negative Feststellungsklage des Dritten, für die sich ein einheitlicher Gerichtsstand aus § 32 ZPO herleiten ließe (vgl. *Thomas/Putzo/Reichold/Hüßtege*, § 32 ZPO, Rdn. 3, 6 m.w.Nw.). Einen sicheren Schutz bietet aber auch diese Möglichkeit nicht, da dem Dritten eventuell nicht alle Lizenznehmer bekannt sind und außerdem der Markeninhaber nicht gehindert ist, in der Folgezeit weitere einfache Lizenzen zu erteilen, deren Inhaber an das Ergebnis der negativen Feststellungsklage nicht gebunden sind.

<sup>334</sup> *Löwisch*, Deliktsschutz, S. 167 ff; zustimmend *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 95.

<sup>335</sup> *Löwisch*, Deliktsschutz, S. 167.

aushöhlen würde. Ein grundsätzlich schutzwürdiges Interesse solcher Dritter, die die Marke zwar nicht verletzen, aber immerhin der Gefahr eines Rechtsstreits mit Markeninhaber und Lizenzgeber ausgesetzt sind, ist daher zwar nicht zu leugnen, erscheint aber wegen seines geringen Gewichts kaum geeignet, die aufgezeigten Interessen der Lizenzvertragsparteien und der Allgemeinheit zu überwiegen.

Das Reichsgericht hat weiterhin „unüberwindliche Schwierigkeiten“ bei der Schadensaufteilung zwischen dem Schaden des Immaterialgüterrechtsträgers und dem der einfachen Lizenznehmer<sup>336</sup> angenommen und als Argument gegen den eigenen Abwehranspruch des einfachen Patentlizenznehmers verwandt<sup>337</sup>. Tatsächlich leidet die Ermittlung der verschiedenen bei mehreren Berechtigten eingetretenen Schäden nicht nur daran, daß mehrere Personen durch eine Handlung in einem identischen Interesse geschädigt werden, sondern zugleich daran, daß nach den allgemeinen Regeln im Immaterialgüterrecht jedem Geschädigten wahlweise drei verschiedene Methoden der Schadensberechnung zur Verfügung stehen, nämlich Schadensausgleich durch Ersatz des dem Berechtigten entstandenen Schadens, durch Herausgabe des Verletzergewinns oder durch Bezahlung einer angemessenen Lizenzgebühr, was auch im Markenrecht gilt<sup>338</sup>. Zu Recht wurde gegen dieses Argument der Rechtsprechung eingewandt, daß die gleiche Problematik bei mehreren beschränkten ausschließlichen Lizenzen besteht, ohne daß deshalb der eigene Abwehranspruch der beschränkten ausschließlichen Lizenznehmer neben dem des Lizenzgebers in Frage gestellt würde<sup>339</sup>. Ähnlich verhält es sich auch im Patentrecht, wenn eine Vorrichtung zwei oder mehr Patente verschiedener Patentinhaber verletzt<sup>340</sup>. Ohne daß hier der richtige Lösungsansatz für die Problematik gesucht und vorgestellt werden müßte, kann nicht ernsthaft aus praktischen Schwierigkeiten im Einzelfall auf das Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechts geschlossen werden wollen. Die ohnehin nicht näher begründete und angesichts der verschiedenen dazu vertretenen

---

<sup>336</sup> RGZ 83, 93, 96; ebenso KG, GRUR 1940, 32.

<sup>337</sup> Vgl. zu dieser Frage und ihrer Bedeutung im Zusammenhang mit der Auslegung des § 30 Abs. 3 MarkenG auch unten S. 108, Fn. 391.

<sup>338</sup> *Baumbach/Hefermehl*, § 24 WZG, Rdn. 30 ff; *Fezer*, § 14 MarkenG, Rdn. 518 ff.

<sup>339</sup> *Forkel*, *Gebundene Rechtsübertragungen*, S. 96; *Fischer*, GRUR 1980, 377.

<sup>340</sup> *Löwisch*, S. 173 unter Hinweis auf *Reimer-Reimer*, § 47 PatG, Anm. 40.

Lösungen<sup>341</sup> wohl auch nicht haltbare Behauptung der erwähnten Rechtsprechung, die praktischen Schwierigkeiten seien „unüberwindlich“ ist im übrigen schon deshalb unrichtig, weil dem Richter die großzügige Regelung des § 287 ZPO zu Hilfe kommt. Eventuelle Schwierigkeiten bei der Aufteilung der Schadensersatzpflicht auf mehrere Berechtigte führen auch kaum zu einer Beeinträchtigung des Markenverletzers, nachdem bei allen Meinungsverschiedenheiten in den Einzelheiten doch Einigkeit darüber besteht, daß der Schädiger den Schaden der verschiedenen Anspruchsberechtigten insgesamt nur einmal bezahlen muß. Daß der eigene Schadensersatzanspruch des einfachen Lizenznehmers als Folge seines selbständigen Abwehranspruchs neben dem Schadensersatzanspruch des Lizenzgebers den Umfang der Schadensersatzpflicht des Verletzers insgesamt vergrößert, muß der Verletzer wiederum als adäquate Folge seiner Rechtsuntreue hinnehmen. Wie schon bei der Frage einer Vervielfältigung von Unterlassungsklagen deutlich wurde, kann sich der Markenverletzer nicht darauf verlassen, mit seiner rechtswidrigen Handlung nur eine einzelne Person zu schädigen oder einer Schadensersatzpflicht in einem bestimmten Umfang ausgesetzt zu sein, zumal der Schaden sämtlicher Lizenznehmer unmittelbar im Schutzbereich des gesetzlichen markenrechtlichen Schadensersatzanspruchs des Markeninhabers aus § 14 Abs. 6 MarkenG liegt. Hätte nämlich der Markeninhaber auf die Lizenzvergabe verzichtet und stattdessen seine eigenen Verwertungsaktivitäten entsprechend ausgedehnt, bestände kein Zweifel daran, daß der aufgrund der Lizenzvergabe nun beim Lizenznehmer eingetretene Schaden als eigener Schaden des Markeninhabers vom Markenverletzer zu ersetzen gewesen wäre. Es ist überhaupt kein schutzwürdiges Interesse des Schädigers erkennbar, vom Ersatz solcher Schäden verschont zu werden, die aus der Beeinträchtigung der berechtigten Verwertung des Immaterialguts folgen, möge diese durch den Rechtsinhaber oder durch einen Lizenznehmer vorgenommen werden<sup>342</sup>.

---

<sup>341</sup> Grundlegend *Löwisch*, Deliktsschutz, S. 169 ff, der sich eingehend mit den Ansätzen *Pinzgers*, GRUR 1938, 148 ff und *Buebs*, GRUR 1938, 470 ff auseinandersetzt. Vgl. auch *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 95 ff m.w.Nw. sowie *Fischer*, GRUR 1980, 376. In jüngerer Zeit kommen etwa *Benkard-Rogge*, § 139 PatG, Rdn. 58 und *Busse-Keukenschrijver*, § 139 PatG, Rdn. 25 für das vergleichbare Nebeneinander der Schadensersatzansprüche von ausschließlichem Patentlizenznehmer und - trotz Erteilung der ausschließlichen Lizenz weiterhin grundsätzlich abwehrberechtigtem - Patentinhaber zu handhabbaren Lösungen.

<sup>342</sup> *Fischer*, GRUR 1980, 378.

Zusammenfassend läßt sich ein schutzwürdiges Interesse des Markenlizenznehmers feststellen, Verletzungen des Gegenstandes seines Lizenzrechts unmittelbar abzuwehren und damit wirtschaftliche Nachteile aus der unbefugten Benutzung Dritter unabhängig von der - verweigerbaren - Mithilfe des Lizenzgebers zu verhindern. Die damit einhergehende Verbesserung seiner Verwertungsbefugnis nützt zugleich Lizenzgeber und Allgemeinheit, ohne daß ein gegenläufiges Interesse des Lizenzgebers daran erkennbar wäre, Rechtsverletzungen ausschließlich selber abzuwehren. Schutzwürdige Interessen von Markenverletzern liegen überhaupt nicht vor, so daß gegen ein eigenes Abwehrrecht des einfachen Markenlizenznehmers lediglich das Interesse von rechtmäßig handelnden Dritten spricht, nach einem gewonnenen Rechtsstreit gegen Markeninhaber oder einen Lizenznehmers, nicht mit weiteren Klagen ungewissen Ausgangs behelligt zu werden. Dieses praktisch wenig bedeutsame Interesse tritt bei wertender Betrachtung weit hinter die überragenden Interessen von Lizenzvertragsparteien und Allgemeinheit zurück<sup>343</sup>, so daß die Interessenlage deutlich dafür spricht, ein eigenes Abwehrrecht des einfachen Lizenznehmers gegen Markenverletzungen anzunehmen<sup>344</sup>. Wie die Untersuchung von

---

<sup>343</sup> Das Übergewicht der herausgearbeiteten Interessen von Lizenzvertragsparteien und Allgemeinheit gegenüber denen des gerade noch rechtmäßig handelnden Dritten sticht derart ins Auge, daß es einer näheren Begründung des Ergebnisses der Interessenabwägung - etwa unter Anwendung der von *Jansen*, *Die Struktur der Gerechtigkeit*, 1998, S. 102 ff sowie *derselbe*, *ARSP Beiheft 66* (1997), S. 152 ff entwickelten „Abwägungsgesetze“ - nicht bedarf.

<sup>344</sup> Im Ergebnis besteht über diese Interessenwertung weitgehende Einigkeit. Neben *Weinmann*, S. 232 ff stellt *Forkel* (*Gebundene Rechtsübertragungen*, S. 91, 93, 95 f) in Übereinstimmung mit *Löwisch* (*Deliktsschutz*, S. 164 ff, zusammenfassend S. 173) eindeutig klar, daß kaum ein Belang gegen das selbständige Ausschlußrecht des einfachen Lizenznehmers spricht, zahlreiche Gesichtspunkte aber dafür sprechen. *Forkel* läßt allerdings letztlich die Frage nach dem Ausschlußrecht offen, um nicht in Widerspruch zur damals nahezu einhelligen Meinung, die ein solches Recht ablehnte, zu geraten (a.a.O., S. 97 und 227). Weitgehend einig war man sich vor allem darüber, daß die Interessenlage gebietet, dem einfachen Lizenznehmer Ersatz seines aus der Schutzrechtsverletzung herrührenden Schadens zu verschaffen. So erklärt *Fischer*, der aus unzutreffenden dogmatischen Erwägungen heraus ein eigenes Abwehrrecht des einfachen Lizenznehmers für ausgeschlossen hält, nach Untersuchung der Interessenlage die Schadensersatzpflicht des Patentverletzers gegenüber dem einfachen Lizenznehmer „rechtspolitisch“ für geboten (GRUR 1980, 376) und begründet diese Rechtsfolge sodann mit der Drittschadensliquidation (a.a.O., S. 377 ff; gegen deren Anwendung zutreffend *Benkard-Rogge*, § 139 PatG, Rdn. 17). *Lichtenstein*, GRUR 1965, 346 meint gar, es sei „ungereimt“, durch den Ausschluß eines eigenen Abwehrrechts des einfachen Lizenznehmers im Ergebnis den Patentverletzer, der keine Sanktion vom einfachen Lizenznehmer zu befürchten habe, damit besser zu stellen, als den Erwerber des Patents, der infolge des Sukzessionsschutzes die einfache Lizenz sehr wohl beachten müsse. Auch *Lichtenstein* begründet dieses zutreffende Ergebnis leider mit einer dogmatisch unhaltbaren Konstruktion, indem er den Lizenznehmer einem besitzenden Mieter gleichstellt und sodann die §§ 862 und 865 BGB analog anwendet. *Reimer-Reimer*, § 9 PatG, Anm. 71, erwägt, die auch von ihm für notwendig erachtete Schadensersatzpflicht des Verletzers gegenüber dem einfachen Patentlizenznehmer dadurch zu erreichen, daß der Patentinhaber den entgangenen Gewinn des Lizenznehmers als eigenen Schaden geltendmachen kann und anschließend dem Lizenznehmer herausgeben muß

Zweck der Lizenz und Interessenlage der Beteiligten damit ergibt, entspricht es der Natur der Markenlizenz, ein eigenes Abwehrrecht des Markenlizenznehmers gegenüber eigenmächtigen Benutzungshandlungen Dritter anzunehmen und den Lizenznehmer nicht lediglich auf die Rechte des Markeninhabers zu verweisen.

Die Gesetzeslücke ist daher in der Weise zu füllen, daß ein eigenes Abwehrrecht des nicht ausschließlichen Markenlizenznehmers gegen eigenmächtige Markenbenutzungshandlungen bejaht werden muß. Diese Lösung hat gegenüber der nach wie vor herrschenden Meinung des Patent- und Urheberrechts, die dem einfachen Lizenznehmer bzw. Inhaber eines einfachen urheberrechtlichen Nutzungsrechts das selbständige Abwehrrecht abspricht, den Vorteil, daß in der für die Beurteilung der Rechtsnatur des Nutzungsrechts wesentlichen Frage des Ausschließungsrechtes kein Unterschied zwischen ausschließlicher und nicht ausschließlicher Berechtigung gemacht werden muß. Vermag dem Gesichtspunkt der übereinstimmenden Regelung beider Lizenzen im Hinblick auf deren fragmentarischen Charakter zwar selbstverständlich nicht das Gewicht zukommen, das eigene Abwehrrecht des einfachen Lizenznehmers zu begründen<sup>345</sup>, erscheint es umgekehrt doch gewollt und dogmatisch unbefriedigend, bei der im Urheber-, Patent- und Markenrecht jeweils einheitlichen gesetzlichen Regelung beider Arten von Lizenzen in dem einem Fall ein Abwehrrecht gegen die wichtigsten Rechtsverletzungen Dritter anzunehmen und im anderen Fall vollständig abzulehnen<sup>346</sup>. Vergewärtigt man sich zudem, daß häufig einfache Lizenzen lediglich aus kartellrechtlichen Gründen an Stelle ausschließlicher Lizenzen vereinbart werden<sup>347</sup> oder mehrere sachlich oder räumlich beschränkte ausschließliche Lizenzen an die Stelle von einfachen Lizen-

---

(*Lüdecke/Fischer*, Lizenzverträge, S. 284 f). Auch *Pinzger*, GRUR 1938, 148 ff hielt das eigene Abwehrrecht des einfachen Lizenznehmers für geboten, wollte aber die Klagebefugnis allein in die Hand des Patentinhabers legen.

Anderer Ansicht über die Interessenwertung waren neben den Gerichten der erwähnten Entscheidungen (RGZ 83, 93 ff, KG, GRUR 1940, 32) nur *Bueb*, GRUR 1938, 470 ff und *Herbst*, S. 58. Letzterer hielt das nach seiner Ansicht verletzte Streben der Rechtsordnung nach Sicherheit und Rechtsklarheit vor den Interessen des einfachen Lizenznehmers für vorrangig.

<sup>345</sup> Zutreffend *Herbst*, S. 165 f.

<sup>346</sup> Zweifel an einer unterschiedlichen Behandlung beider Lizenzen in dieser zentralen Frage hegt auch *Zorzi*, GRUR Int. 1997, 794.

<sup>347</sup> *Fischer*, GRUR 1980, 376.

zen treten<sup>348</sup>, erscheint es wenig sachgerecht, trotz wirtschaftlich gleichgelagerter Vereinbarungen allein wegen des rechtlichen Umstandes der Ausschließlichkeit bzw. Nicht-Ausschließlichkeit der einzelnen Markenlizenz derart gravierende Unterschiede in den Rechtsstellungen der jeweiligen Lizenznehmer - man denke nur an die Versagung eines eigenen Schadensersatzanspruchs des einfachen Lizenznehmers gegenüber dem uneingeschränkten Schadensersatzanspruch des ausschließlichen Lizenznehmers - in Kauf zu nehmen.

---

<sup>348</sup> Vgl. *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 96.



## Kapitel 3: Die Einordnung der Markenlizenz in das System der subjektiven Privatrechte

Die isolierte Untersuchung von Rechtsinhalt und Drittwirkungen der Markenlizenz hat ein eigenes positives Benutzungsrecht des Markenlizenznehmers an der Marke, den Sukzessionsschutz des Benutzungsrechts gegenüber einem Erwerber der Marke nach Lizenzerteilung sowie das eigene Abwehrrecht sowohl des ausschließlichen wie auch des nicht ausschließlichen Markenlizenznehmers gegen eigenmächtige Benutzungshandlungen Dritter offenbart. Gestützt auf diese Erkenntnisse kann nunmehr die mit der Frage nach der Rechtsnatur der Markenlizenz angestrebte umfassende Einordnung der Markenlizenz in das System der privaten subjektiven Rechte<sup>349</sup> versucht werden.

### *I. Die Markenlizenz als absolutes Recht*

Das absolute Recht ist im Gegensatz zum relativen Recht durch den Umstand ausgezeichnet, daß es Wirkung gegen jedermann entfaltet. Die Wirkung zeigt sich zum einen darin, daß sich Dritte über den Bestand des Rechts nicht hinwegsetzen können und ihn damit notwendig zu beachten haben<sup>350</sup>, weshalb es sich beim Sukzessionsschutz eines Rechts um eine unabdingbare Voraussetzung seiner Absolutheit handelt<sup>351</sup>.

Zum andern kann der Inhaber eines absoluten Rechts mindestens in einzelnen Beziehungen nicht nur von einzelnen Rechtsgenossen etwas verlangen, sondern hat einen Anspruch gegen jedes andere Rechtssubjekt, so daß zumindest ein Teil der ihm durch das Recht zugewiesenen Handlungsbefugnisse gegenüber jedermann gewährleistet sind. Häufig wird dieses Erfordernis mit dem Begriffspaar vom umfassenden Klageschutz<sup>352</sup> belegt, was allerdings irreführend, wenn nicht sogar unzutreffend ist, weil die Frage der

---

<sup>349</sup> Zur Notwendigkeit und Rechtfertigung der systematischen Erfassung des Rechts grundlegend *Canaris*, Systemdenken und Systembegriff in der Jurisprudenz, S. 13 ff.

<sup>350</sup> Die Möglichkeit des gutgläubigen Erwerbs, soweit er gesetzlich angeordnet ist, bleibt dabei außer Betracht.

<sup>351</sup> *Canaris*, FS Flume, S. 373; *Weinmann*, S. 513.

<sup>352</sup> *Aicher*, Das Eigentum als subjektives Recht, S. 76; *Canaris*, FS Flume, S. 373; *MünchKomm-Kramer*,

prozessualen Durchsetzung eines Rechts grundsätzlich von der Frage seines Inhalts zu trennen ist und neben dem materiellen Recht die prozessuale Klagebefugnis erfordert<sup>353</sup>. Die prozessuale Klagebefugnis ist aber grundsätzlich kein Begriffsmerkmal des materiellen absoluten Rechts. Richtigerweise ist daher neben dem Sukzessionsschutz auf das allgemeine Erfordernis eines gegen jedermann gerichteten Anspruchs abzustellen, wodurch mindestens einzelne Handlungsbefugnisse gegenüber jedem anderen gewährleistet werden.

Die allgemeine und unüberwindbare Beachtlichkeit des Bestandes der Markenlizenz folgt aus ihrem durch § 30 Abs. 5 MarkenG begründeten uneingeschränkten Sukzessionsschutz. Aufgrund des Sukzessionsschutzes wirkt eine erteilte Lizenz in ihrem vollem Umfang gegen jeden beliebigen Erwerber der Marke und damit gegen alle Rechtssubjekte als mögliche Erwerber der Marke. Der Dritte als Erwerber der mit einer Lizenz „belasteten“ Marke kann weder alleine, noch im Zusammenwirken mit dem Markenveräußerer das Lizenzrecht beseitigen. Aus dem Schutz gegen rechtsgeschäftliche Verfügungen über das Schutzrecht folgt notwendig der Schutz der Markenlizenz gegen Beeinträchtigungen durch gegen den Markeninhaber gerichtete Pfändungsmaßnahmen<sup>354</sup> sowie der Bestand der Markenlizenz im Fall der Insolvenz des Lizenzgebers<sup>355</sup>. Der Bestand des Rechts ist damit von jedem Dritten hinzunehmen.

Eine Gewährleistung von dem Lizenznehmer zugewiesenen Handlungsbefugnissen gegenüber jedermann ergibt sich aus dem festgestellten eigenen Abwehrrecht des Markenlizenznehmers gegenüber nicht vom Markeninhaber erlaubten Benutzungshandlungen Dritter. Steht dem Markenlizenznehmer die aus dem Markenrecht folgende negative Verbotungsmacht in gleicher Weise - wenn auch nicht in gleichem Umfang - wie dem Schutzrechtsträger selbst zu, wirkt die Lizenz insoweit in gleicher Weise absolut wie das absolute Markenrecht des Lizenzgebers selbst. Dabei wurde das in § 14 Abs. 2 – 6

---

Einl. zu § 241 BGB, Rdn. 15; *Schönfeld*, S. 140; *Westermann*, Sachenrecht, S. 8.

<sup>353</sup> Vgl. *Larenz*, BGB AT (7. Aufl., 1989), S. 211 f; *Fezer*, Teilhabe und Verantwortung, S. 351.

<sup>354</sup> *Ingerl/Rohnke*, § 30 MarkenG, Rdn. 44.

<sup>355</sup> Nach § 47 InsO begründet jedes dingliche Recht ein Aussonderungsrecht (vgl. *Nehrlich/Römermann*, § 47 InsO, Rdn. 47).

MarkenG festgelegte Verbotungsrecht des Markeninhabers oben als eine wesentliche Voraussetzung des positiven Benutzungsrechts des Markeninhabers an seiner Marke erkannt<sup>356</sup>. Steht dem Markenlizenznehmer, der im durch die Lizenz festgelegten Umfang ebenfalls über ein positives Benutzungsrecht an der Marke verfügt, das gleiche Verbotungsrecht unmittelbar gegenüber jedem Dritten zu, ist ihm genauso wie dem Markeninhaber die Verwirklichung der Verwertung der Marke im Umfang seines Rechts, also die Möglichkeit der Wahrnehmung seines positiven Benutzungsrechts nicht nur im Verhältnis zum Lizenzgeber als seinem Vertragspartner, sondern gegenüber jedermann abgesichert. Das positive Benutzungsrecht des Markenlizenznehmers erfährt somit seine Gewährleistung durch gegenüber jedem Rechtssubjekt verbindliche Abwehransprüche.

Sowohl Bestand als auch Ausübung wesentlicher aufgrund der Lizenz dem Markenlizenznehmer zustehender Handlungsbefugnisse sind daher mit Achtungsansprüchen gegen jedermann ausgestattet, so daß es nahe liegt, die Markenlizenz, sei sie ausschließlich oder nicht ausschließlich erteilt, als absolutes Recht einzuordnen.

#### 1. Einschränkung der prozessualen Durchsetzbarkeit des Ausschlußrechts des Lizenznehmers durch § 30 Abs. 3 MarkenG

Nun leidet der gegen jedermann gerichtete Abwehranspruch des Markenlizenznehmers gegen eigenmächtige Benutzungshandlungen Dritter nach der neuen Regelung der Markenlizenz durch das Markengesetz unter einer eigentümlichen Einschränkung. Gemäß § 30 Abs. 3 MarkenG kann der Markenlizenznehmer die Markenverletzungsklage nur mit Zustimmung des Markeninhabers erheben. Die Durchsetzung des Abwehrrechts ist dem Markenlizenznehmer damit grundsätzlich nicht selbständig, sondern nur in Abhängigkeit von der Erteilung der Zustimmung durch den Lizenzgeber möglich.

Wie bereits angedeutet nimmt die verfahrensrechtliche Regelung des § 30 Abs. 3 MarkenG ebenso wie § 30 Abs. 4 MarkenG keinen Einfluß auf die Frage, ob und welche

---

<sup>356</sup> S.o. S. 52 f und S. 59 f.

Rechte dem Markenlizenznehmer im Fall einer Markenverletzung zustehen. Es handelt sich bei der Norm um eine rein prozessuale Vorschrift, die nicht den Inhalt des Markenlizenzrechts, sondern allein die Frage seiner Durchsetzung betrifft<sup>357</sup>. Liegt die erforderliche „Zustimmung“ des Markeninhabers nicht vor, muß die Markenverletzungsklage des Lizenznehmers als unzulässig, nicht als unbegründet abgewiesen werden. Das ergibt sich zum einen aus dem Wortlaut des § 30 Abs. 3 MarkenG, wonach bereits die Erhebung der Klage und nicht erst deren Erfolg unter den Vorbehalt der Zustimmung des Markeninhabers gestellt ist. Zum andern würde es zu unsinnigen Ergebnissen führen, das Vorliegen der Zustimmung des Markeninhabers als Begründetheitsfrage einer Klage zu behandeln. Da die gerichtliche Entscheidung über die sachliche Berechtigung einer Klage in Rechtskraft erwächst, stände nach Abweisung einer Klage wegen fehlender Zustimmung einer erneuten Klage des Lizenznehmers wegen derselben Markenverletzung unter nunmehriger Beibringung der Zustimmung des Markeninhabers der Einwand der Rechtskraft des bereits ergangenen Urteils entgegen, wofür nicht das geringste Bedürfnis besteht. § 30 Abs. 3 MarkenG betrifft daher nicht die sachliche Berechtigung der Markenverletzungsklage des Lizenznehmers, sondern alleine die Frage der Klage- oder Prozeßführungsbefugnis<sup>358</sup>, die das Gesetz dem in seinem Recht betroffenen Markenlizenznehmer nur zugesteht, wenn der ebenfalls in seinem Recht betroffene Markeninhaber der Klage zustimmt.

Die heutige Privatrechtsdogmatik trennt ganz allgemein scharf zwischen der Frage der materiellen Berechtigung und der Frage der prozessualen Durchsetzung<sup>359</sup>. So steht es außer Frage, daß auch unklagbaren Rechten die Qualität eines subjektiven Rechts zu-

---

<sup>357</sup> Zutreffend *Engels*, S. 105 f. A.A. offenbar KG Berlin, Urteil vom 6.4.1999 (5 U 9308/98): „§ 30 MarkenG gewährt kein eigenständiges Klagerecht, sondern setzt ein solches voraus“ (Leitsatz 1; Gründe bislang nicht zugänglich).

<sup>358</sup> Dem steht es nicht entgegen, wenn das OLG München die Bedeutung des § 30 Abs. 3 MarkenG „nicht auf das Prozeßrecht beschränkt“ wissen will (NJW-RR 1997, 1266, 1267 [Leitsatz 2]); ebenso *Ingerl/Rohnke*, § 30 MarkenG, Rdn. 40). Gemeint ist damit lediglich, daß die Einschränkung der Klagebefugnis des Lizenznehmers durch § 30 Abs. 3 MarkenG auch schon bei der vorprozessualen Abmahnung eines Markenverletzers Geltung beansprucht.

<sup>359</sup> Eingehend *Fezer* (Teilhabe und Verantwortung, S. 103 ff), der darstellt, daß die Einheit von Verfahren und Recht im römischen Recht von den Vätern des BGB nicht übernommen wurde und bereits die von *Windscheid* begründete Trennungslehre nicht der Anfang dieser Trennung, sondern der Abschluß einer jahrhundertelangen Entwicklung hin zum subjektivrechtlichen Denken war.

kommen kann<sup>360</sup>. Von daher erscheint es an sich folgerichtig, unabhängig von der besonderen prozessualen Zulässigkeitsvoraussetzung des § 30 Abs. 3 MarkenG allein aufgrund der Ergebnisse der bisherigen Untersuchung die Markenlizenz als absolutes Recht zu qualifizieren. Gleichwohl erweckt die Vorstellung Unbehagen, daß der Markenlizenznehmer als Inhaber eines absoluten Rechts dieses offenbar nicht selbständig verteidigen kann, sondern grundsätzlich auf die freiwillige Zustimmung eines anderen Rechtssubjekts, nämlich des Markeninhabers angewiesen ist<sup>361</sup>. Nimmt man beispielsweise an, im Fall einer Markenverletzung, die den Markenlizenznehmer wirtschaftlich erheblich zu schädigen geeignet ist, verweigere der Lizenzgeber - aus welchen Gründen auch immer - seine Zustimmung zur Markenverletzungsklage, hat der Lizenznehmer zwar einen Abwehranspruch gegen den Verletzer, ist aber nach dem Wortlaut des § 30 Abs. 3 MarkenG gehindert, diesen Anspruch gerichtlich durchzusetzen und kann allenfalls noch auf eine freiwillige, etwa vergleichsweise Anerkennung seines Abwehranspruchs durch den Verletzer hoffen. In dieser Situation ist aufgrund der rein prozessualen Regelung des § 30 Abs. 3 MarkenG das markanteste Merkmal des absoluten Rechts des Lizenznehmers, nämlich seine Ausstattung mit Achtungsansprüchen gegen jedermann, tatsächlich außer Kraft gesetzt.

Praktische Bedeutung erlangt das Zustimmungserfordernis des § 30 Abs. 3 MarkenG vielleicht nicht unbedingt dann, wenn Markenlizenzgeber und Markenlizenznehmer etwa im Rahmen umfassender Franchisevereinbarungen im wesentlichen gleichgelagerte Interessen verfolgen. Die Markenverletzungsklage des Lizenznehmers nützt dann auch dem Lizenzgeber, der sich seinerseits Mühen und bei erfolgloser Klage vor allem die Kosten eines eigenen Prozesses sparen kann. Oftmals werden Markenlizenzverträge ohnehin die antezipierte Erklärung der Zustimmung durch den Lizenzgeber enthalten<sup>362</sup>,

---

<sup>360</sup> *Reuss*, AcP 154 (1955), 503; *Larenz*, BGB AT (7. Aufl., 1989), S. 211 f; *Fezer*, Teilhabe und Verantwortung, S. 351.

<sup>361</sup> Deshalb etwa *Ingerl/Rohnke*, § 30 MarkenG, Rdn. 7: „Daß der Lizenznehmer nicht ohne Zustimmung des Lizenzgebers klagen kann, spricht gegen eine ‚dingliche‘ Einräumung der Rechtsposition des Lizenzgebers an den Lizenznehmer“.

<sup>362</sup> Vgl. z.B. *Groß*, Markenlizenzvertrag, S. 13 f, wo darüberhinaus sogar eine Pflicht des Lizenznehmers zur Verfolgung von Markenverletzungen vorgesehen wird. Vielfach wird das Zustimmungserfordernis für abdingbar erklärt (*Fezer*, § 30 MarkenG, Rdn. 31; *Zorzi*, GRUR Int. 1997, 794 f; siehe auch BT-Drucks. 12/6581, S. 86), wobei es sich bei der Abbedingung um nichts anderes als um die Erteilung der pauschalen Zustimmung handelt.

so daß es auf die Situation ohne Zustimmung des Lizenzgebers gar nicht ankommt. Anders kann es sich aber dann verhalten, wenn der Lizenzgeber seine Marke an einen Dritten veräußert. Infolge des Sukzessionsschutzes entfaltet die Markenlizenz zwar ihre Wirkung auch gegenüber dem Erwerber. Dieser wird dadurch aber kein Lizenzvertragspartner des Lizenznehmers, nachdem mangels gesetzlicher Anordnung - anders als im Fall des § 571 BGB - kein Vertragsübergang auf den Erwerber stattfindet<sup>363</sup>. Neuer Markeninhaber und Markenlizenznehmer wären vielleicht auch niemals Vertragsbeziehungen eingegangen oder mögen sich sogar als wirtschaftliche Kontrahenten gegenüberstehen. In dieser Lage ist es nun durchaus vorstellbar, daß der Markeninhaber die - nach dem Wortlaut des § 30 Abs. 3 MarkenG erforderliche - Zustimmung verweigert und es bevorzugt, die Verletzung seiner eigenen Marke hinzunehmen, als seinem aufgezwungenen Lizenznehmer die Verteidigung seines Rechts gegenüber fremden Verletzungshandlungen zu ermöglichen. Ähnliche Situationen sind übrigens ebenso zwischen den ursprünglichen Lizenzvertragsparteien ohne Abtretung des Markenrechts denkbar, so wenn sich die zunächst gleichgelagerten wirtschaftlichen Interessen allmählich auseinander entwickeln.

In solchen Fällen ist demnach der Markenlizenznehmer mit seinen Abwehransprüchen gegen den Markenverletzer buchstäblich klaglos gestellt. Auch einen Anspruch des Lizenznehmers gegen den Lizenzgeber auf Erteilung der Zustimmung, der es dem Lizenznehmer unter feststehenden Voraussetzungen ermöglichen würde, sein Recht wenigstens nach vorgängiger Klage gegen den Lizenznehmer selbständig durchzusetzen, kann aus dem Inhalt der gesetzlichen Regelung nicht abgeleitet werden<sup>364</sup>. Nachdem nämlich § 30 Abs. 3 MarkenG kein Wort dazu verliert, unter welchen Voraussetzungen der Markeninhaber die Zustimmung verweigern darf oder wann er sie umgekehrt erteilen muß, wird man davon ausgehen müssen, daß die Erteilung der Zustimmung zur Markenverletzungsklage des Markenlizenzgebers jedenfalls markenrechtlich grundsätzlich im Belie-

---

<sup>363</sup> Fezer, § 30 MarkenG, Rdn. 36.

<sup>364</sup> Vgl. dagegen z.B. § 549 BGB: Die Untervermietung bedarf nach Abs. 1, S. 1 der Erlaubnis des Vermieters. Nach Abs. 2, S. 1 kann der Mieter aber die Erlaubnis verlangen, wenn nach Abschluß des Mietvertrages ein „berechtigtes Interesse“ entsteht. Eine diesem Abs. 2, S. 1 des § 549 BGB entsprechende Regelung hat der Gesetzgeber in § 30 Abs. 3 MarkenG nicht vorgesehen.

ben des Markeninhabers steht<sup>365</sup>.

Probleme bereitet nach der Zustimmungsregelung auch die Frage, ob der ausschließliche Markenlizenznehmer gegen Markenbenutzungshandlungen des Markeninhabers markenrechtlich vorgehen kann, was wiederum dann praktisch bedeutsam wird, wenn Lizenznehmer und Markeninhaber keine Vertragspartner sind. In der Literatur wird bereits in wortlautgetreuer Anwendung des § 30 Abs. 3 MarkenG die Ansicht vertreten, daß der Lizenznehmer den Markeninhaber nicht verklagen kann<sup>366</sup>. Im Ergebnis kann hiernach der Markeninhaber die ausschließliche Lizenz sanktionslos zur Alleinlizenz<sup>367</sup> herabstufen.

In bestimmten Situationen scheint damit die Klagbarkeit des eigenen Abwehranspruchs des Markenlizenznehmers gegenüber Markenverletzungshandlungen Dritter ausgeschlossen. Trotz der in der Dogmatik herrschenden Trennung der Fragen von materieller Berechtigung und prozessualer Durchsetzbarkeit drängt sich daher die Frage auf, ob das Lizenzrecht unter Beachtung dieser Regelung noch als absolutes Recht verstanden wer-

---

<sup>365</sup> Ein Anspruch auf Erteilung der Zustimmung läßt sich auf der Grundlage der gesetzlichen Regelung auch nicht allgemein aus dem Grundsatz von Treu und Glauben herleiten. Enthält der Markenlizenzvertrag keine nähere Regelung, unter welchen Voraussetzungen die Zustimmung erteilt werden muß, mag man zwar von einer vertraglichen Nebenpflicht des Lizenzgebers ausgehen, die Zustimmung zu erteilen, soweit er dadurch keine berechtigten Interessen beeinträchtigen muß. Ein solcher vertraglicher Anspruch versagt aber, wenn Markeninhaber und ursprünglicher Lizenzgeber infolge zwischenzeitlicher Veräußerung der Marke nicht identisch sind und damit vertragliche Ansprüche zwischen Markeninhaber und Lizenznehmer überhaupt nicht bestehen. Die Anwendung des § 242 BGB setzt zwar nicht unbedingt das Bestehen einer Sonderverbindung im engeren Sinne voraus, sondern kann auch im Rahmen gesetzlicher Schuldverhältnisse zur Anwendung kommen (eingehend MünchKomm-Roth, § 242, Rdn. 55), so daß der Grundsatz von Treu und Glauben grundsätzlich auch im Verhältnis zwischen Markenerwerber und Lizenznehmer Bedeutung erlangen kann. In der geschilderten Situation ist aber zwischen den Beteiligten, die als Nicht-Vertragspartner möglicherweise von Anfang gegenläufige wirtschaftliche Interessen verfolgen, ein Anspruch auf Erteilung der Zustimmung aus § 242 BGB allenfalls bei evidenter Rechtsmißbräuchlichkeit ihrer Verweigerung denkbar (so Müller, Firmenlizenz, S. 71, bezogen auf die Zustimmung zur Klage des obligatorischen Firmenlizenznehmers im Wege der gewillkürten Prozeßstandschaft). Schreitet also etwa der Markeninhaber gegen die von ihm nicht veranlaßte Markenverletzung eines ihm rechtlich nicht verbundenen Dritten nicht ein und erteilt auch nicht die Zustimmung zur Markenverletzungsklage des Markenlizenznehmers, rechtfertigt diese Verhaltensweise nicht im mindesten den Vorwurf der Rechtsmißbräuchlichkeit, nachdem nun einmal das Gesetz die Erteilung der Zustimmung einschränkungslos in sein Ermessen gestellt hat. Viel zu weit geht es daher, wenn Böhling (GRUR 1998, 198) eine Verpflichtung des Lizenzgebers aus § 242 BGB zur Zustimmungserteilung immer schon dann annehmen will, wenn nicht „überragend wichtige Interessen des Lizenzgebers gegen eine Verletzungsklage sprechen“.

<sup>366</sup> Schönfeld, S. 112 f, bezogen auf die ähnliche Regelung des § 22 Abs. 3 GemMVO.

<sup>367</sup> Bei der Alleinlizenz sind nur Lizenzgeber und ein Lizenznehmer zur Benutzung des Immaterialguts berechtigt (Stumpf/Groß, Lizenzvertrag, S. 58 f; Lüdecke/Fischer, Lizenzverträge, S. 317 f).

den kann. Soll der gegen jedermann gerichtete Anspruch ausschlaggebendes Element der Absolutheit eines Rechts sein<sup>368</sup>, ja „geradezu das Kennzeichen eines ausschließlichen Rechts“<sup>369</sup>, mutet die Einordnung eines Rechts, dessen Allgerichtetheit allenfalls in Abhängigkeit vom Belieben eines anderen und und damit in Einzelfällen überhaupt nicht durchgesetzt werden kann, als absolutes Recht begriffsjurisprudenz und den tatsächlichen Gegebenheiten unangemessen an.

Vergleicht man weiterhin die Situation des Markenlizenznehmers im Falle einer Markenverletzung unter Geltung des Markengesetzes mit derjenigen des - nach damals fast einhelliger Ansicht - nur obligatorisch berechtigten Warenzeichenlizenznehmers unter Geltung des Warenzeichengesetzes, unterscheiden sich deren Rechtsstellungen gegenüber den jeweiligen Verletzern im praktischen Ergebnis kaum. Dem obligatorischen Lizenznehmer wurde stets die Möglichkeit zugebilligt, das verletzte Warenzeichenrecht seines Lizenzgebers im Wege der gewillkürten Prozeßstandschaft und damit im eigenen Namen geltend zu machen<sup>370</sup>. Das richterrechtlich entwickelte Rechtsinstitut der gewillkürten Prozeßstandschaft hat im wesentlichen drei Voraussetzungen, nämlich erstens die Abtretbarkeit des geltend gemachten Rechts oder seiner Ausübung, zweitens ein eigenes schutzwürdiges Interesse des Prozeßstandschafters an der Geltendmachung des fremden Rechts in eigenem Namen sowie drittens die Zustimmung oder Ermächtigung des Rechtsinhabers zur Prozeßführung des Prozeßstandschafters in dessen eigenem Namen<sup>371</sup>. Das Vorliegen der ersten beiden der genannten Voraussetzungen stand bei der Warenzeichenverletzungsklage des Lizenznehmers allgemein außer Frage<sup>372</sup>, so daß die eigene Klage des Warenzeichenlizenznehmers wegen Verletzung des Warenzeichens zu ihrer Zulässigkeit im Einzelfall lediglich der Zustimmung des Warenzeicheninhabers bedurfte. Dieser Zustimmung bedarf die Markenverletzungsklage des Lizenznehmers aufgrund von § 30 Abs. 3 MarkenG nun aber auch nach der neuen Rechtslage, so daß der Markenlizenznehmer sein Recht zwar als absolutes feiern mag, offenbar dadurch

---

<sup>368</sup> *Canaris*, FS Flume I, S. 373; *Aicher*, Das Eigentum als subjektives Recht, S. 76; *MünchKomm-Kramer*, Einl. zu § 241, Rdn. 15.

<sup>369</sup> *Mager*, AcP 193 (1993), 80.

<sup>370</sup> BGH GRUR 1964, 372, 373 - Maja; *von Gamm*, § 8 WZG, Rdn. 19; ausführlich *Ullmann*, FS *von Gamm*, S. 315 ff.

<sup>371</sup> *Thomas/Putzo/Reichold/Hüßtege*, § 51 ZPO, Rdn. 52 ff mit zahlreichen Nachweisen.



aber kaum<sup>373</sup> weitergehende Möglichkeiten innehat als der seinerzeit obligatorisch berechnete Warenzeichenlizenznehmer.

§ 30 Abs. 3 MarkenG bedeutet damit zwar zunächst eine rein prozessuale Regelung der Zulässigkeit der Klage des Markenlizenznehmers wegen Verletzung der Marke und damit seines Lizenzrechts, die aber im praktischen Ergebnis einerseits zum partiellen Ausschluß der Durchsetzung des aus der Markenlizenz folgenden Abwehrenspruchs gegen eine fremde Markenverletzung zu führen droht und andererseits die praktische Rechtsstellung des Markenlizenznehmers gegenüber Markenverletzern stark derjenigen eines nur obligatorisch berechtigten Lizenznehmers anzunähern scheint.

Die Frage, ob die Markenlizenz unter Berücksichtigung ihrer solcherart eingeschränkten Klagebefugnis des Markenlizenznehmers noch als absolutes Recht verstanden werden kann oder ob der Gesetzgeber hier eine neuartige<sup>374</sup> Zwischenform zwischen absoluten und relativem Recht geschaffen hat, bedarf der genauen Untersuchung der tatsächlichen Reichweite der gesetzlichen Einschränkung der Rechtsverfolgung des Lizenznehmers. Dazu müssen die soeben aufgezeigten Folgen der wortlautgetreuen Anwendung des § 30 Abs. 3 MarkenG am Zweck der Norm gemessen und überprüft werden.

#### a) Zweck des § 30 Abs. 3 MarkenG

Die Materialien zum MarkenG verraten nichts über die Frage, welchen Zweck der Ge-

---

<sup>372</sup> Ullmann, a.a.O., S. 317 ff.

<sup>373</sup> Im Gegensatz zur alten Rechtslage kann der Lizenznehmer als Inhaber eigener Abwehrensprüche erstmals Schadensersatz verlangen, was ihm früher selbst bei Zustimmung des Warenzeicheninhabers grundsätzlich nicht möglich war (a.A. Fischer, GRUR 1980, 377 ff, Lichtenstein, GRUR 1965, 346, Reimer-Reimer, § 9 PatG, Anm. 71). Die Durchsetzung dieses Anspruchs setzt nach dem Wortlaut des § 30 Abs. 3 MarkenG aber ebenfalls die Zustimmung des Markeninhabers bzw. eine von diesem bereits erhobene Klage (§ 30 Abs. 4 MarkenG) voraus.

<sup>374</sup> Die Bindung der prozessualen Klagebefugnis an bestimmte außerprozessuale Voraussetzungen ist nicht neu und findet sich etwa in § 1958 BGB, wonach dem Erben die passive Prozeßführungsbefugnis nur zusteht, wenn er die Erbschaft bereits angenommen hat. Ebenfalls bekannt ist der vollständige Ausschluß der Klagbarkeit von Forderungen wie beispielsweise beim Lohnanspruch des Ehemäklers als einer sog. Naturalobligation (§ 656 BGB, zahlreiche weitere Beispiele bei Reuss, AcP 154 [1955], 501 ff). Im deutschen Recht - soweit ersichtlich - bisher nicht bekannt ist aber die Abhängigkeit der Klagebefugnis

setzgeber mit dem Zustimmungserfordernis des § 30 Abs. 3 MarkenG verfolgen wollte. Die dem MarkenG zugrundeliegende europäische Markenrechtsrichtlinie sieht eine derartige Gestaltung gar nicht vor, so daß auch weder deren Inhalt, noch Entstehungsgeschichte Aufschluß über die subjektive Absicht des Gesetzgebers geben kann.

Eine ansatzweise vergleichbare Regelung findet sich für die Gemeinschaftsmarke nach europäischem Recht immerhin in Art. 22 Abs. 3 GemMVO. Nach dessen Satz 1 kann der Lizenznehmer an einer Gemeinschaftsmarke ähnlich wie der Lizenznehmer nach deutschem Markenrecht ein Verfahren wegen Verletzung einer Gemeinschaftsmarke nur mit Zustimmung des Inhabers der Gemeinschaftsmarke anhängig machen. Für die ausschließliche Lizenz bestimmt allerdings Satz 2, daß der Lizenznehmer auch ohne Zustimmung des Gemeinschaftsmarkeninhabers die Klage erheben kann, wenn der Inhaber nach Aufforderung nicht selber die Verletzungsklage erhoben hat. Damit entspricht zwar nur die Rechtsposition des einfachen Lizenznehmers an einer Gemeinschaftsmarke im Ergebnis derjenigen des deutschen Markenlizenznehmers, wohingegen der ausschließliche Lizenznehmer letztendlich stets eine Markenverletzungsklage erheben oder zumindest eine solche des Gemeinschaftsmarkeninhabers herbeiführen kann. Jedenfalls schränkt aber auch diese Regelung der in engem Zusammenhang mit der dem Markengesetz zugrundeliegenden Markenrechtsrichtlinie entstandenen GemMVO die Klagebefugnis der Lizenznehmer ein, so daß eventuelle Erkenntnisse über den vom Verordnungsgeber mit der Regelung verfolgten Zweck zur Untersuchung des Zwecks des § 30 Abs. 3 MarkenG sinnvollerweise herangezogen werden können.

Wie *Schönfeld* dargestellt hat<sup>375</sup>, geht die Regelung des Art. 22 Abs. 3 GemMVO auf eine Stellungnahme von Vertretern der Industrie<sup>376</sup> zu einem Vorentwurf für die Verordnung aus dem Jahr 1978<sup>377</sup> zurück, der ganz grundsätzlich die eigene Klagebefugnis des Lizenznehmers vorsah. In dieser Stellungnahme wurde eine Klageerhebungsmöglichkeit des Lizenznehmers ohne vorherige Einschaltung des Markeninhabers abgelehnt.

---

fugnis von der Zustimmung einer vom Kläger verschiedenen Privatrechtsperson.

<sup>375</sup> S. 108 f.

<sup>376</sup> Stellungnahme des Markenverbandes, Mitt. 1979, S. 23.

<sup>377</sup> GRUR Int. 1978, 452 f.

Unklar bleibt nach dem Inhalt der Stellungnahme allerdings die entscheidende Frage, aus welchem Grund die Industrievertreter und im Anschluß daran der Normgeber die stete Beteiligung des Markeninhabers an der Entscheidung über eine Klageerhebung anstrebten. *Schönfeld*<sup>378</sup> mutmaßt im Anschluß an einen Länderbericht zur Rechtslage in Frankreich<sup>379</sup>, daß der Markeninhaber die Entscheidungsbefugnis über die Erhebung der Klage vor allem deshalb behalten sollte, weil er stets das mit einer Markenverletzungsklage verbundene Risiko einer erfolgreichen Nichtigkeits-Widerklage des Markenverletzers trage und deshalb selbst entscheiden dürfen sollte, ob er im konkreten Fall ein möglicherweise rechtswidriges Verhalten eines Dritten lieber hinnehmen oder eine Klage erheben und damit das Risiko der Nichtigkeitsklage eingehen will. Insgesamt solle das Zustimmungserfordernis dem Markeninhaber also die Kontrolle und die Herrschaft über die Marke sichern<sup>380</sup>.

Damit gibt auch die Entstehungsgeschichte des Art. 22 Abs. 3 GemMVO keinen klaren Aufschluß über den historischen Zweck der Einschränkung der Klagebefugnis des Markenzulizenznehmers. Der von *Schönfeld* dem europäischen Verordnungsgeber ohne näheren Anhalt in den Materialien unterstellte subjektive Zweck des Schutzes des Markeninhabers vor einer ungelegenen Nichtigkeitsklage bzw. vor einem Löschungsantrag stellt jedenfalls im deutschen Markenrecht überhaupt keinen geeigneten Zweck dar, zu dessen Verfolgung die Regelung des § 30 Abs. 3 MarkenG erforderlich sein könnte<sup>381</sup>. Durch das Amtsprüfungsverfahren vor Eintragung einer Marke<sup>382</sup> ist in weitgehender Weise sichergestellt, daß keine nichtigen Marken eingetragen werden. Ist dem Patentamt die Nichtigkeit einer Marke bei diesem Verfahren entgangen, kann kein Anliegen des Markengesetzes, das mit seinen §§ 50 ff die Privatklage bzw. den Privatantrag auf Löschung wegen Nichtigkeit der Marke gerade auch zum Zweck der Verfolgung des öffentlichen Interesses an der Richtigkeit des Markenregisters<sup>383</sup> eigens vorgesehen hat, darin liegen, den Inhaber der nichtigen Marke vor den gesetzlichen Rechtsfolgen der Nichtigkeit sei-

---

<sup>378</sup> S. 109 mit Fn. 35.

<sup>379</sup> *Bloch*, Licence, Assign, S. 29, Fn. 112.

<sup>380</sup> A.a.O., S. 108, S. 112.

<sup>381</sup> A.A. *Engels*, S. 105.

<sup>382</sup> §§ 36 ff MarkenG.

<sup>383</sup> *Althammer-Ströbele*, § 54 MarkenG, Rdn. 3; *Ingerl/Rohnke*, § 54 MarkenG, Rdn. 5.

ner Marke zu schützen. Ist dagegen die Marke tatsächlich gar nicht wichtig, bedarf es erst recht keines Schutzes ihres Inhabers vor einer erfolglosen Nichtigkeitsklage.

Handfeste wirtschaftliche Interessen der Markeninhaber, die die erwähnte Stellungnahme aus der Industrie vielleicht motiviert haben könnten, werden durch den Ausschluß eines eigenen Klagerechts der Lizenznehmer auch nicht ersichtlich gefördert. Es ist überhaupt kein wirtschaftlicher Vorteil erkennbar, den der Markeninhaber dadurch erlangen würde, daß stets nur der Markeninhaber über die Erhebung der Klage entscheidet. Im Gegenteil nützt die möglichst effektive Verwirklichung des positiven Benutzungsrechts des Lizenznehmers an der Marke, die grundsätzlich eine eigene, zügige und effektive Abwehr von Markenverletzungen erfordert, den wirtschaftlichen Interessen von Lizenzgeber und Lizenznehmer an der bestmöglichen Verwertung der Marke gleichermaßen<sup>384</sup>. Ein allenfalls denkbare Interesse des Markeninhabers, seinen Lizenznehmer im Einzelfall zu dessen persönlichem Nachteil klaglos stellen zu können und dadurch einen Wettbewerbsvorsprung zu erheischen, mag vielleicht noch unausgesprochen die erwähnten Stellungnahmen motiviert haben, kann aber nicht ernsthaft als objektiver Zweck des Gesetzes angenommen werden. Es erscheint außerdem unwahrscheinlich, daß die Industrievertreter einseitig die Interessen des Lizenzgebers zu Lasten der Lizenznehmer im Blick hatten, nachdem auch auf Seiten der Lizenznehmer oftmals Großunternehmen stehen werden.

Auch die Verfolgung persönlichkeitsrechtlicher Zwecke kann durch der Gesetzgeber mit der Regelung nicht angestrebt haben. Ausgehend von der in früherer Zeit vertretenen<sup>385</sup> Annahme der persönlichkeitsrechtlichen Natur oder wenigstens eines persönlichkeitsrechtlichen Gehalts des Markenrechts wäre es denkbar, den Sinn der Beschränkung der Klagebefugnis des Lizenznehmers als einer vom Markeninhaber verschiedenen Rechtsperson in der Wahrung persönlichkeitsrechtlicher Belange des Markeninhabers zu sehen. So könnte der Gesetzgeber der Entscheidung, ob wegen der Verletzung der Marke Klage erhoben werden soll oder nicht, höchstpersönlichen Charakter beigemessen ha-

---

<sup>384</sup> Vgl. oben S. 64 f und S. 83.

<sup>385</sup> Etwa RGZ 69, 401, 403 - Nietzsche-Briefe; 108, 8, 9 - Saccharin; 113, 413, 414 - Der Tod und der Tor.

ben, was dann den Ausschluß eines selbständigen Klagerechts fremder Personen im Falle einer Verletzung der Marke rechtfertigen könnte. Es entspricht allerdings heute der allgemeinen Meinung, daß das Markenrecht keinen persönlichkeitsrechtlichen Gehalt hat, der über denjenigen anderer Immaterialgüterrechte hinausgeht<sup>386</sup>. Eine persönlichkeitsrechtliche Schutzrichtung des Rechts an der Marke kann spätestens seit der Geltung des Markengesetzes nicht einmal mehr dann angenommen werden, wenn die Marke mit dem Namen ihres Inhabers identisch ist<sup>387</sup>. Natürlich berührt das als Marke geschützte Zeichen persönlichkeitsrechtliche Belange seines Inhabers, wenn es mit dessen bürgerlichen Namen identisch ist<sup>388</sup>. Das Markengesetz bietet aber keinen Anhaltspunkt für die Annahme, daß ein eventueller derartiger Zusammenhang eines als Marke geschützten Zeichens mit dem Namen seines Inhabers eigenständigen Schutz genießt, der über die unabhängig von der Herkunft des einzelnen geschützten Zeichens für jede Marke geltenden Schutzansprüche Marke hinausginge und damit ausnahmsweise neben den vermögensrechtlichen Interessen des Markeninhabers spezifisch den persönlichkeitsrechtlichen Belangen derjenigen natürlichen Personen diene, die ihren eigenen Namen zur Marke gemacht haben. So gibt es keine Norm, die etwa nur für solche markenrechtlichen geschützte Zeichen gelten würde, die dem Namen einer natürlichen Person entlehnt sind. Der Schutz des Namens mit seinem persönlichkeitsrechtlichen Gehalt wird im Fall der Identität von bürgerlichem Namen und Marke vielmehr unabhängig und unberührt durch das Markenrecht alleine namensrechtlich gewährleistet<sup>389</sup>, so daß nach

---

<sup>386</sup> *Fezer*, Einl. MarkenG, Rdn. 25 ff; *von Gamm*, Einl. WZG, Rdn. 43; *Ingerl/Rohnke*, § 14 MarkenG, Rdn. 10; *Reimer-Trüstedt*, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, S. 20; *Troller*, Immaterialgüterrecht, Bd. I, S. 45.

<sup>387</sup> In diesem Sinne noch *Baumbach/Hefermehl*, Einl. WZG, Rdn. 27; wie hier dagegen BGH NJW 2000, 2195, 2198 - Marlene Dietrich: „Auch die Marke, die aus einem Personennamen oder einem Personenbildnis besteht, ist heute ein frei verkehrsfähiges Immaterialgüterrecht“.

<sup>388</sup> *Forkel* in *Hubmann/Götting*, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 63, weist zutreffend darauf hin, daß Immaterialgüterrechte stets einen persönlichkeitsrechtlichen Gehalt besitzen. Neben der eventuellen Berührung namensrechtlicher Belange ist es auch als persönlichkeitsrechtlicher Gehalt der Marke zu betrachten, wenn diese gleichsam die Leistung ihres Inhabers repräsentiert, nachdem dieser seiner Marke bedeutendes Ansehen verschafft hat. Angesichts der Möglichkeiten, sogar berühmte Marke käuflich zu erwerben oder eine ohne Geschäftsbetrieb erworbene Marke (vgl. § 7 MarkenG) an einen Unternehmer zu veräußern oder zu lizenzieren („Hausfrauenmarke“, sehr anschaulich, wenn auch an der Rechtslage [ver-]zweifelnd *Meister*, Marke und Recht [2. Aufl., 1994], S. 31 ff), kann aber auch dieser Gesichtspunkt alleine nicht den Sinn oder die Schutzrichtung einzelner Vorschriften erklären.

<sup>389</sup> Vgl. § 2 MarkenG. Aus diesem Grund, wegen der Gewährung namensrechtlichen Schutz für eventuell berührte namensrechtliche Belange, handelt es sich selbst beim Recht an der geschäftlichen Bezeichnung um ein reines Immaterialgüterrecht (*Fezer*, § 15 MarkenG, Rdn. 9; *Ingerl/Rohnke*, § 15 MarkenG, Rdn. 6;

einem markenrechtlichen Schutz der persönlichkeitsrechtlichen Interessen der Markeninhaber, die ihren Namen zur Marke gemacht haben, auch gar kein Bedürfnis besteht. Schließlich stände es, einen persönlichkeitsrechtlichen Gehalt der Marke einmal unterstellt, im Widerspruch zur gesetzlichen Anerkennung der Möglichkeit der Veräußerung der Marke, d.h. der völligen Weggabe der Marke aus der Verfügungsgewalt ihres Ersterwerbers, selbst wenn er ihr seinen Namen geliehen hat, wenn das Gesetz zum Zweck der Wahrung seiner persönlichkeitsrechtlichen Interessen nicht einmal die selbständige Klage eines bloßen Lizenznehmers zulassen wollte.

Werden weder wirtschaftliche, noch persönlichkeitsrechtliche Interessen des Markeninhabers durch den Ausschluß der selbständigen Klagebefugnis des Markenlizenznehmers geschützt oder gefördert, kann der Zweck des § 30 Abs. 3 MarkenG nur in der Richtung einer Abstimmung zwischen der Rechtsverteidigung von Lizenznehmer und Markeninhaber gegenüber solchen Markenverletzungshandlungen liegen, die sie beide betreffen. So sieht *Zorzi* in einem auf die GemMVO bezogenen Aufsatz den objektiven Zweck des Ausschlusses der selbständigen Klagebefugnis des einfachen Lizenznehmers an einer Gemeinschaftsmarke durch Art. 22 Abs. 3 S. 1 GemMVO in der Koordinierung der Rechtsverfolgung der gerade bei einfachen Lizenzen oft mehreren durch eine Verletzung der Marke in ihren Rechten betroffenen Personen<sup>390</sup>. Durch die Monopolisierung der Entscheidung über die Klageerhebung in einer Hand würden mögliche Mißverständnisse, sinnlose Parallelverfahren und unnötige Prozeßkosten verhindert. In der Tat kann es der effektiven und kostengünstigen Abwehr von Markenverletzungshandlungen nützen, wenn mehrere durch die Markenverletzung in eigenen Rechten betroffene Personen ihr Vorgehen nicht unabhängig voneinander, sondern gemeinsam gestalten<sup>391</sup>. Dabei

---

für das Firmenrecht überzeugend *Müller*, Firmenlizenz, S. 29 ff mit umfangreichen Nachweisen auf S. 32, Fn. 58).

<sup>390</sup> GRUR Int. 1997, 794 f.

<sup>391</sup> Keine Erleichterung verschaffen die Regelungen der § 30 Abs. 3 MarkenG und Art. 22 Abs. 3 GemMVO bei der in der Praxis oft schwierigen Frage, wie sich der durch eine Markenverletzung angerichtete und vom Markenverletzer zu ersetzende Schaden ggf. auf mehrere Berechtigte, z.B. Markeninhaber und Lizenznehmer, verteilt (siehe dazu bereits oben S. 89 unter Hinweis auf RGZ 83, 93, 96). Denn das Erfordernis der Zustimmung des Markeninhabers zur selbständigen Klage des Lizenznehmers führt weder notwendig zur gemeinsamen Erhebung der Klagen von Markeninhaber und Markenlizenznehmer, noch zu einer Verbindung parallel anhängiger Klagen.

greift dieser Gesichtspunkt entgegen der Ansicht *Zorzi*<sup>392</sup> nicht nur bei der einfachen Lizenz, sondern grundsätzlich auch bei der ausschließlichen Lizenz, nachdem in der Praxis häufig mehrere räumlich oder sachlich beschränkte ausschließliche Lizenzen an die Stelle einfacher Lizenzen treten<sup>393</sup>. Der Gedanke erinnert auch nur scheinbar an die im Zusammenhang mit der Frage nach dem eigenen Abwehrrecht des einfachen Lizenznehmers bereits abgelehnte These des Reichsgerichts vom schutzwürdigen Interesse des Patentverletzers, nicht von einer Vielzahl von einfachen Lizenznehmern mit einer Unterlassungsklage überzogen zu werden<sup>394</sup>. Ging es nämlich dem Reichsgericht um den Schutz des tatsächlich kaum schutzwürdigen<sup>395</sup> Patentverletzers<sup>396</sup>, zielt der von *Zorzi* erstmals<sup>397</sup> herausgearbeitete Gesichtspunkt der Koordinierung von Abwehrhandlungen jedenfalls in erster Linie auf den Schutz der Interessen der Lizenzvertragsparteien, eventuell in zweiter Linie noch auf den Schutz der Rechtspflege vor überflüssigen Prozessen<sup>398</sup>, so daß sich der Schutz des Markenverletzers vor einer Vielzahl von Klagen allenfalls als zufällige, ihm günstige Nebenwirkung dieser Zielrichtung ergibt<sup>399</sup>.

Um den genannten, sehr allgemeinen Normzweck einer Abstimmung zwischen verschiedenen Berechtigten inhaltlich genauer einzugrenzen, empfiehlt sich die Überlegung, warum das Gesetz von verschiedenen Möglichkeiten, eine Abstimmung zwischen den Berechtigten herbeizuführen, gerade das Erfordernis einer Zustimmung des Marken-

---

Sämtlichen Prozeßbeteiligten in dieser Frage Erleichterung zu verschaffen, zählt daher nicht zum Normzweck des § 30 Abs. 2 MarkenG, sondern wird vielmehr durch § 30 Abs. 4 MarkenG erreicht, der - soweit der Markenlizenznehmer von der Beitrittsmöglichkeit Gebrauch macht - zu einer einheitlichen Entscheidung gegenüber Rechtsinhaber und Lizenznehmer führt und damit die Frage der Schadensaufteilung aus dem Verfahren ausklammert.

<sup>392</sup> A.a.O., S. 795.

<sup>393</sup> Vgl. *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 96.

<sup>394</sup> RGZ 83, 93, 96

<sup>395</sup> S.o.S. 88 f.

<sup>396</sup> Auch die von *Pinzger*, GRUR 1938, 148, 15 vorgeschlagene, der nunmehrigen markengesetzlichen Regelung verwandte Trennung von materiellem Recht und prozessualer Klagebefugnis des einfachen Patenlizenznehmers zielte ausschließlich auf den Schutz des Verletzers ab.

<sup>397</sup> Etwa zeitgleich haben auch *Fezer* (§ 30 MarkenG, Rdn. 31), *Forkel* (FS Wlodyka, S. 112) und das OLG München (NJW-RR 1997, 1266, 1267) den Gesichtspunkt der Abstimmung ohne nähere Begründung als Zweck des § 30 Abs. 3 MarkenG bezeichnet.

<sup>398</sup> Da es dem Markeninhaber auch möglich ist, durch Erteilung entsprechender Zustimmungen eine Vielzahl von Klagen herbeizuführen, kann der Schutz der Rechtspflege jedenfalls kein primäres Anliegen der Norm sein.

<sup>399</sup> A.A. insoweit OLG München, NJW-RR 1997, 1266, 1267 (Schutz der „übrigen Teilnehmer am Mar-

inhabers zur Klage des Lizenznehmers vorsieht. Anstelle dieser Regelung denkbar wäre etwa eine Pflicht des Lizenznehmers zur Unterrichtung des Markeninhabers von einer beabsichtigten Klageerhebung<sup>400</sup> als Zulässigkeitsvoraussetzung seiner Markenverletzungsklage. Mit einer solchen oder ähnlichen Mitteilungspflicht würde aber lediglich die Kenntnis der jeweils anderen betroffenen Berechtigten gewährleistet, noch nicht dagegen die tatsächliche Abstimmung, die dann beispielsweise an Meinungsverschiedenheiten über die bestmögliche Vorgehensweise in der konkreten Situation scheitern kann. Durch die Zustimmungsregelung legt das Gesetz die Letztentscheidungskompetenz über das Abwehrverhalten sämtlicher betroffener Personen in die Hand des Markeninhabers, der sich damit notfalls über den entgegenstehenden Willen eines Lizenznehmers in seiner Entscheidung hinwegsetzen und so die vom Gesetz offenbar für notwendig erachtete Koordinierung in jedem Fall erzwingen kann. Der dem § 30 Abs. 3 MarkenG zugrundeliegenden Zweck einer unbedingten Abstimmung der Rechtsverfolgung mehrerer durch eine Markenverletzung in ihren Rechten betroffener Personen läßt sich damit in der Tat nur erreichen, indem jede einzelne Klage von der Willensentscheidung ein- und derselben Person, zweckmäßigerweise des am weitestgehend Berechtigten, also des Markeninhabers abhängig gemacht wird.

#### b) Teleologische Reduktion des § 30 Abs. 3 MarkenG

Zweck des § 30 Abs. 3 MarkenG ist damit die Koordinierung des prozessualen Vorgehens von Markeninhaber und Lizenznehmern im Fall einer Markenverletzung. Zum Zweck der Vermeidung unnötiger Doppelprozesse überträgt das Gesetz dem Markeninhaber die alleinige Entscheidung darüber, welche der mehreren durch eine Markenverletzung betroffenen Personen die Markenverletzungsklage erheben.

Mit diesem Normzweck wäre es nun nicht zu rechtfertigen, wenn der Markeninhaber im

---

kenverkehr, die ähnliche Marken verwenden“).

<sup>400</sup> Eine solche Regelung enthielt Art. 10 Abs. 3 des in GRUR Int. 1978, 452 ff vorgestellten Vorentwurfs zur GemMVO.



Fall einer Markenverletzung selbst keine Klage erhebt, aber dennoch keine Zustimmung zur Klage eines Lizenznehmers erteilt. Denn wenn überhaupt nur ein Berechtigter wegen einer Markenverletzung vorgehen will, fehlt es an jeglicher - nach der Absicht des Gesetzes durch das Zustimmungserfordernis zu vermeidender - Notwendigkeit einer Abstimmung zwischen dem parallelen Vorgehen mehrerer Berechtigter. Es stellt zwar auch ein mögliches prozessuales Verhalten der verschiedenen Berechtigten dar, im konkreten Fall keine Klage zu erheben. Das Erreichen des weitergehenden gesetzlichen Zweckes der Vermeidung von überflüssigen Doppelprozessen und unnötigen Kostenrisiken würde aber durch ein negatives Verhalten eines der Berechtigten nicht in Frage gestellt, da das Nichtprozessieren des einen Berechtigten gegenüber dem aktiven Prozeß des anderen Berechtigten derartige Gefahren nicht verursachen kann. Mangels erkennbarer in dieser Richtung liegender Interessen der Beteiligten kann es auch kein Anliegen des § 30 Abs. 3 MarkenG sein, dem Markeninhaber die alleinige Entscheidung darüber vorzubehalten, ob wegen einer Markenverletzung überhaupt Klage erhoben werden soll oder nicht. Die Notwendigkeit der vom Gesetz einzig angestrebten Koordination zwischen mehreren Berechtigten in ihrem prozessualen Verhalten besteht nur dann, wenn mehr als nur eine Klage anhängig gemacht werden soll.

Ist aber die aufgrund des Wortlauts einer Norm anscheinend gebotene Anwendung auf bestimmte Fälle zum Erreichen des gesetzlichen Zweckes der Norm weder erforderlich, noch geeignet, muß die Anwendung der Norm in diesen Fällen unterbleiben. Die Begrenzung des Umfangs des Anwendungsbereichs einer Rechtsnorm auf den durch ihren Zweck geforderten und gerechtfertigten Umfang zählt als sog. teleologische Reduktion zu den unumstrittenen Methoden der gesetzesimmanenten Rechtsfortbildung<sup>401</sup>. Als Folge der teleologischen Auslegung des Rechts ergeben sich aus dem Zweck einer Norm Einschränkungen von der sich aus der Norm ergebenden Regel, die der Gesetzgeber zu formulieren unterlassen hat. Stimmt also der Markeninhaber einer Klage des Lizenznehmers nicht zu, ohne daß bereits er selbst oder ein anderer Lizenznehmer wegen derselben Markenverletzung Klage erhoben hat, findet § 30 Abs. 3 MarkenG in teleologischer Reduktion ihres Anwendungsbereichs entgegen dem Wortlaut keine Anwen-

---

<sup>401</sup> Siehe nur *Bydlinski*, Methodenlehre, S. 480 f; *Larenz*, S. 391 ff.

dung, nachdem die Gefahr unnötiger Doppelprozesse und vermeidbarer Kostenrisiken gar nicht entsteht. Die Klage des Markenlizenznehmers ist in diesem Fall entgegen dem Wortlaut des § 30 Abs. 3 MarkenG auch ohne die Zustimmung des Markeninhabers zulässig.

Auf der Grundlage dieser Erkenntnis entfallen die oben aufgezeigten Ungereimtheiten, die das ausnahmslose Festhalten am Erfordernis der Zustimmung des Markeninhabers zur Markenverletzungsklage des Lizenznehmers vor allem dann mit sich bringt, wenn Markeninhaber und Lizenznehmer keine Vertragspartner sind. Ohne daß es eines zweifelhaften und in der gerichtlichen Praxis nie verlässlichen Rückgriffs auf die Grundsätze von Treu und Glauben bedarf, ist gesichert, daß die das eigene Recht des Markenlizenznehmers beeinträchtigende Markenverletzung stets, wenn auch eventuell nicht vom Lizenznehmers selbst, sondern durch den Markeninhaber oder einen anderen Lizenznehmer tatsächlich prozessual verfolgt wird. Nur so ist weiterhin nachvollziehbar, warum das Gesetz keine Voraussetzungen statuiert, unter denen dem Lizenznehmer ein Anspruch gegen den Markeninhaber auf Erteilung der Zustimmung zusteht, was dem Belieben, wenn nicht der Willkür des Markeninhabers zu Lasten des Lizenznehmers Tür und Tor öffnen würde. Sind nämlich die Interessen des Markenlizenznehmers an der tatsächlichen Durchsetzung seiner Rechte im Fall einer Markenverletzung dadurch gewahrt, daß die Markenverletzungsklage wenn nicht von ihm selbst, so von einem anderen Berechtigten erhoben wird, beschneidet ihn eine abschlägige Entscheidung des Markeninhabers nicht wesentlich in seinen berechtigten Interessen an der Durchsetzung seines eigenen Rechts. Auf eine Regelung, ob und wann der Markeninhaber zustimmen muß, konnte daher verzichtet werden<sup>402</sup>.

---

<sup>402</sup> Nun könnte man fragen, warum der Gesetzgeber, wenn er § 30 Abs. 3 MarkenG in der hier vertretenen Weise verstanden haben will, keine dem zweiten Satz des Art. 22 Abs. 3 GemMVO entsprechende Regelung getroffen hat. Nach Art. 22 Abs. 3 S. 2 GemMVO ist der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz an einer Gemeinschaftsmarke auch ohne Zustimmung des Inhabers der Gemeinschaftsmarke zur Erhebung einer Verletzungsklage befugt, wenn nicht dieser nach Aufforderung selber die Verletzungsklage erhebt. Der Fall der Nichterteilung der Zustimmung ist hier also zumindest durch eine Einschränkung des Zustimmungserfordernisses teilweise geregelt.

Zur Anwendung dieser Ausnahmeregelung kommt es allerdings nicht darauf an, ob bereits andere Lizenznehmer wegen derselben Markenverletzung Klage erhoben haben. Außerdem betrifft sie nur die Klage des ausschließlichen Lizenznehmers an einer Gemeinschaftsmarke, während § 30 Abs. 3 MarkenG nicht zwischen ausschließlichem und nicht ausschließlichem Markenlizenznehmer differenziert. Bereits diese bei-

Die Rechtsposition des Markenlizenznehmers weist bei diesem Verständnis des § 30 Abs. 3 MarkenG trotz des Zustimmungserfordernisses zur Markenverletzungsklage auch einen wesentlichen Unterschied zur Rechtsstellung des früheren obligatorischen Warenzeichenlizenznehmers auf, der im Wege der gewillkürten Prozeßstandschaft bei entsprechender Ermächtigung des Lizenzgebers dessen verletztes Recht geltend machen konnte. Denn mit oder ohne Zustimmung des Markeninhabers ist nach dem neuen Recht stets gewährleistet, daß die fremde Markenverletzung gerichtlich verfolgt wird, wenn der Markenlizenznehmer dies wünscht. Seinen eventuellen eigenen Schadensersatzanspruch gegen den Verletzer kann der Lizenznehmer auch ohne Zustimmung des Markeninhabers im Wege des in § 30 Abs. 4 MarkenG eigens vorgesehenen Beitritt zur Klage des Markeninhabers durchsetzen. § 30 Abs. 4 MarkenG erweist sich damit als Ergänzung des dritten Absatzes, indem er dem Lizenznehmer für den Fall einer fremden Markenverletzungsklage die Realisierung seines Schadensersatzinteresses sichert, nachdem die fremde Klage zwar seinem Unterlassungsinteresse tatsächlich entspricht, der Kläger aber nicht das Recht des Lizenznehmers, sondern sein eigenes einklagt<sup>403</sup>.

Die teleologische Reduktion des Anwendungsbereichs des § 30 Abs. 3 MarkenG ermöglicht schließlich auch die in Ergebnis und dogmatischer Begründung befriedigende Antwort auf die Frage nach der Zulässigkeit einer Markenverletzungsklage des ausschließlichen Lizenznehmers gegen den Markeninhaber selbst, wenn dieser die Marke trotz bestehender ausschließlicher Lizenz benutzt und der Klage gegen sich selbst nicht zustimmt. Da es auch in dieser Situation jedenfalls dann an der Gefahr unnötiger Parallelprozesse und an dem entsprechenden Risiko vermeidbarer Prozeßkosten fehlt, wenn

---

den Unterschiede zwischen den Voraussetzungen der hier vertretenen teleologischen Reduktion des § 30 Abs. 3 MarkenG und denen des Art. 22 Abs. 3 S. 2 GemMVO zeigen, daß der europäische Verordnungsgeber mit seiner Ausnahmeregelung offenbar etwas anderes angestrebt hat, als die Normierung der hier aufgezeigten Grenzen der Anwendbarkeit des Zustimmungserfordernisses aus § 30 Abs. 3 MarkenG. Schließlich steht insgesamt nicht fest und kann im Rahmen dieser Arbeit auch nicht untersucht werden, ob der Normzweck des Art. 22 Abs. 3 GemMVO insgesamt mit demjenigen des § 30 Abs. 3 MarkenG überhaupt übereinstimmt. Daher kann aus der Tatsache, daß ein Art. 22 Abs. 3 S. 2 GemMVO entsprechender Satz 2 vom Gesetzgeber in § 30 Abs. 3 MarkenG nicht aufgenommen worden ist, obwohl ihm bzw. den entsprechenden Referenten im Bundesjustizministerium Art. 22 Abs. 3 GemMVO insgesamt sicher bekannt war, kein Einwand gegen die vorgeschlagene teleologische Reduktion des § 30 Abs. 3 MarkenG hergeleitet werden.

<sup>403</sup> § 30 Abs. 4 muß analog angewendet werden, wenn nicht der Markeninhaber, sondern mit seiner Zu-

noch kein anderer Lizenznehmer die Markenverletzungsklage gegen den Markeninhaber erhoben hat, greift der Normzweck des § 30 Abs. 3 MarkenG nicht ein, so daß es auf die Zustimmung des Markeninhabers zur Klage des Lizenznehmers nicht ankommen kann<sup>404</sup>.

## 2. Ergebnis

Die Untersuchung von Rechtsinhalt und Drittwirkungen der Markenlizenz hat ergeben, daß die Markenlizenz alle materiellrechtlichen Merkmale eines absoluten Rechts aufweist. Die Markenlizenz weist ihrem Inhaber positive Handlungsrechte an der Marke zu und stattet diese Befugnisse mit Achtungsansprüchen gegen jedermann sowie einem umfassenden Bestandsschutz aus.

Aufgrund der Regelung des § 30 Abs. 3 MarkenG steht zwar die prozessuale Durchsetzung des aus § 14 MarkenG folgenden, gegen jedermann wirkenden Ausschließungsrechts des Lizenznehmers als des ausschlaggenden Elements der Absolutheit der Markenlizenz unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Markeninhabers als eines anderen Rechtssubjekts, wobei dem Lizenznehmer nicht einmal Anspruch gegen diesen auf Erteilung der Zustimmung zusteht, so daß es im Einzelfall zum unüberwindbaren Ausschluß der Klagbarkeit des eigenen Abwehrenspruchs des Markenlizenznehmers kommen kann. Wie aber die Herausarbeitung des Zwecks des § 30 Abs. 3 MarkenG gezeigt hat, gelangt diese prozessuale Regelung nur zur Anwendung, wenn bereits der

---

stimmung ein anderer Lizenznehmer mit Zustimmung des Markeninhabers die Markenverletzung erfolgt.  
<sup>404</sup> A.A. *Schönfeld*, S. 112 (bezogen auf die GemMVO). *Schönfeld* sieht einerseits den Zweck des Zustimmungserfordernisses zu Unrecht darin liegen, daß dieses dem Markeninhaber die volle Herrschaft über die Marke sichern solle und folgert aus dieser Zweckbestimmung, daß die untergeordnete Stellung des Lizenznehmers eine markenrechtlichen Klage gegen den Markeninhaber verbiete. Andererseits meint *Schönfeld*, die Marke diene stets der Individualisierung der Leistung ihres Inhabers, weshalb ihre Benutzung durch den Inhaber niemals unbefugt sein könne, womit *Schönfeld* ohne nähere Begründung in das schon unter Geltung des WZG überwundene persönlichkeitsrechtliche Verständnis der Marke *Kohlers* zurückfällt, das jedenfalls seit dem Wegfall der Akzessorietät der Marke zum Geschäftsbetrieb ihres Inhabers jeglichen Anhalts in der gesetzlichen Regelung entbehrt und angesichts der sowohl durch die GemMVO als auch durch das Markengesetz geschaffenen Möglichkeit der sog. Hausfrauenmarke im Widerspruch zu den geltenden gesetzlichen Regelungen steht.

Markeninhaber oder ein anderer Lizenznehmer wegen der die Abwehransprüche auslösenden Markenverletzung Klage erhoben hat. Ist es nun dem Markenzulizenznehmer im Einzelfall verwehrt, seinen Abwehranspruch mangels Zustimmung des Markeninhabers tatsächlich durchzusetzen, hat wegen der ihn beeinträchtigenden Markenverletzung mindestens ein anderer, der Markeninhaber oder ein anderer Lizenznehmer an derselben Marke, Klage erhoben, welcher Klage der Lizenznehmer dann - auch ohne fremde Zustimmung - gem. § 30 Abs. 4 MarkenG beitreten kann, um eventuellen eigenen, ihm aus der Markenverletzung bereits entstandenen Schaden prozessual geltendmachen zu können. Wenngleich der Markenzulizenznehmer damit seinen eigenen Unterlassungsanspruch gegen den Störer nicht einklagen kann, ist auf diese Weise doch die tatsächliche Durchsetzung seines allgerichteten Abwehr- und Verteidigungsinteresses umfassend gesichert, so daß die Einschränkung seiner Klagebefugnis durch § 30 Abs. 3 MarkenG entgegen dem ersten Anschein einem Verständnis der Markenzulizenz als einem anderen absoluten Rechten uneingeschränkt gleichwertigen absoluten Recht nicht entgegensteht.

Bei der Markenzulizenz, gleich ob ausschließlich oder nicht ausschließlich vereinbart, handelt es sich damit um ein absolutes Recht.

## *II. Die Markenzulizenz als dingliches Recht*

Mit der Kenntnis von der Absolutheit der Markenzulizenz steht nun auch ihr im zweiten Kapitel offengebliebener dinglicher Charakter fest. Wie dort ausgeführt, ist die Dinglichkeit eines Rechts durch die unmittelbare Beziehung des Rechts zu einem „Ding“, also einer Sache, einem Immaterialgut oder einem Recht gekennzeichnet, die dem Berechtigten im durch den Inhalt des Rechts näher bestimmten Umfang den Rechtsgegenstand selbst zur Verfolgung seiner geschützten Interessen zuordnet. Ausfluß der Unmittelbarkeit der Berechtigung des Inhabers des dinglichen Rechts am Rechtsobjekt sind die Absolutheit des dinglichen Rechts sowie, falls am Rechtsgut mehrere Rechte be- oder später entstehen können, sein Bestandsschutz gegenüber eventuellen Erwerbenden der anderen Rechte, also der sog. Sukzessionsschutz. Das Vorliegen dieser Rechtswirkungen läßt umgekehrt einen Schluß auf die Dinglichkeit eines Rechts zu, sofern das Rechtsobjekt gegenständlicher Natur ist, nachdem der Rechtsbegriff des dinglichen

Rechts keine weiteren Voraussetzungen kennt.

Da das Immaterialgut Marke als Gegenstand der Markenlizenz die erforderliche gegenständliche Beschaffenheit aufweist und die Markenlizenz sowohl Sukzessionsschutz als auch absoluten Rechtsschutz genießt, handelt es sich bei der Markenlizenz nicht nur um ein absolutes, sondern auch um ein dingliches Recht.

Kein ernsthafter Einwand gegen dieses Ergebnis läßt sich aus den sachenrechtlichen Prinzipien von Typenzwang und Typenfixierung der dinglichen Berechtigungen ableiten. Nach dem Prinzip des Typenzwangs oder *numerus clausus* müssen dingliche Berechtigungen an Gegenständen ihrer Art nach gesetzlich vorgesehen sein<sup>405</sup>. Diesem Erfordernis genügt die dingliche Markenlizenz mit ihrer gesetzlichen Regelung in § 30 MarkenG voll und ganz. Bereits in der ausdrücklichen gesetzlichen Anordnung des Sukzessionsschutzes der Markenlizenz in § 30 Abs. 5 MarkenG, die zwar den Charakter der Markenlizenz als eines echten dinglichen Rechts weder allein noch in Zusammenhang mit anderen Normen beweist, liegt eine hinreichende gesetzliche Anerkennung einer dinglichen Markenlizenz, nachdem der Gesamtzusammenhang der Regelung den aufgrund des Sukzessionsschutzes naheliegenden<sup>406</sup> dinglichen Charakter nicht eindeutig ausschließt und der historische Gesetzgeber die Frage nicht selbst entscheiden, sondern bewußt offenlassen<sup>407</sup> und sich damit jedenfalls nicht gegen die Dinglichkeit der Markenlizenz wenden wollte. Weiterhin schließt es auch die verfahrensrechtliche Regelung des § 30 Abs. 4 MarkenG aus, den Mangel einer gesetzlichen Grundlage des dinglichen Charakters der Markenlizenz anzunehmen. Der in § 30 Abs. 4 MarkenG angesprochene Schadensersatz des Lizenznehmers setzt nämlich ein eigenes absolutes Recht des Markenlizenznehmers voraus. Zwar ist der rein verfahrensrechtlichen Regelung § 30 Abs. 4 MarkenG nicht zu entnehmen und sollte nach der erklärten Absicht des Gesetzgebers<sup>408</sup> durch sie auch nicht entschieden werden, ob und unter welchen Voraussetzungen dem Markenlizenznehmer ein eigener Schadensersatzanspruch gegen Dritte tatsächlich zusteht, so daß auch diese Vorschrift keinen Beweis des dinglichen Charakters der

---

<sup>405</sup> Westermann, Sachenrecht, S. 3, 24.

<sup>406</sup> Forkel, NJW 1983, 767.

<sup>407</sup> Vgl. Forkel, FS Wlodyka, S. 111

Markenlizenz bedeutet. Mit der prozessualen Regelung hat der Gesetzgeber aber zu erkennen gegeben, daß er die Anerkennung eines eigenen Schadensersatzanspruches durch Rechtsprechung und Rechtslehre immerhin für möglich hält und hat gleichzeitig diese Möglichkeit durch die Regelung einer prozessualen Einzelfrage vorsorglich sanktioniert. Da der damit vom Gesetzgeber grundsätzlich für vertretbar gehaltene und seiner Möglichkeit nach in Kauf genommene Schadensersatzanspruch den absoluten und damit zugleich den dinglichen Charakter der Markenlizenz zwingend voraussetzt<sup>409</sup>, bietet auch der Abs. 4 des § 30 MarkenG einen ausreichenden gesetzlichen Anhalt, um einem eventuellen<sup>410</sup> Erfordernis nach einer gesetzlichen Grundlage der Dinglichkeit der Markenlizenz zu genügen.

Nach dem Grundsatz der Typenfixierung muß der Inhalt einer dinglichen Berechtigung mindestens in den Umrissen zwingend durch das Gesetz festgelegt sein<sup>411</sup>. In dieser gängigen Formulierung scheint sich das Postulat primär an den Gesetzgeber zu richten, der offenbar gehalten ist, den Inhalt von dinglichen Berechtigungen, die zur Verfügung gestellt werden, in den wesentlichen Punkten selbst festzulegen. Dieser Anschein trägt

---

<sup>408</sup> BT-Drucks. 12/6581, S. 86.

<sup>409</sup> Vgl. oben Fn. 373.

<sup>410</sup> Die uneingeschränkte Geltung des numerus clausus auch im Immaterialgüterrecht wird bis heute vertreten (*Canaris*, FS Flume I, S. 376 ff; *Troller*, Immaterialgüterrecht, Bd. I, S. 59 ff; aus jüngster Zeit *Larenz/Wolf*, BGB AT, S. 288). *Forkel* (Gebundene Rechtsübertragungen, S. 67 ff) und *Weinmann* (S. 416 ff) haben dagegen eingehend die grundsätzliche Nichtanwendbarkeit des numerus clausus im Immaterialgüterrecht dargelegt (ähnlich ohne Begründung bereits *Kraßer*, GRUR Int. 1973, 236; *Ulmer*, Urheberrecht, S. 362): Der numerus clausus habe seinen Ursprung im Bereich der körperlichen Gegenstände, die typischerweise durch einen oder wenige genutzt würden. Die Ubiquität der Immaterialgüter verlange dagegen typischerweise eine Nutzung durch viele, so daß der eigentliche Zweck des Prinzips der geschlossenen Zahl, die Benutzung von Sachgegenständen auf wenige zu beschränken, um die Verkehrsfähigkeit der Sachen zu erhalten, im Immaterialgüterrecht nicht eingreife (*Forkel*, a.a.O., S. 71 ff; *Weinmann*, a.a.O., S. 429). Im Gegenteil stände der optimalen Verwertung von Immaterialgütern durch viele im Wege der Arbeitsteilung ein enger Katalog einzelner Typen eher im Wege (*Forkel*, a.a.O., S. 73). *Forkel* und *Weinmann* halten allerdings bei jeder einzelnen Verfügung über Immaterialgüterrechte die Prüfung erforderlich, ob ihrer Zulassung übergeordnete Gesichtspunkte der Rechts- oder Verkehrssicherheit entgegenstehen (*Weinmann*, S. 465; so bereits *D. Reimer*, GRUR 1962, S. 626) oder ob die einzelne Verfügung dem Interesse der Allgemeinheit an Einfachheit und klarer Erkennbarkeit der Zuordnungsfiguren widerspricht (*Forkel*, a.a.O., S. 116; vgl. dazu schon oben S. 21 f).

Im Ergebnis sind damit beide Autoren nicht weit entfernt von einer früher gelegentlich vertretenen Lehre von der Herausbildung eines eigenen immaterialgüterrechtlichen numerus clausus verkehrsbüchlicher Verfügungen über Immaterialgüterrechte (*Heck*, Sachenrecht, S. 81; *Herbst*, S. 147 f), nach *Herbst* (a.a.O.) am Maßstab eines jeweiligen „unabweisbaren Bedürfnisses“ des Rechtsverkehrs.

<sup>411</sup> *Baur/Stürner*, Sachenrecht, S. 3.

aber, indem der Gesetzgeber nicht an Prinzipien gebunden sein kann, die aus der ihm selbst zuzurechnenden Regelung, dem bürgerlichen Sachenrecht, abgeleitet sind<sup>412</sup>. „Verstieße“ der Gesetzgeber gegen das Prinzip der Typenfixierung, indem er ein dingliches Recht zur Verfügung stellt, ohne dessen Inhalt in allen wesentlichen Punkten festzulegen, würde er damit ohne weiteres die wirksame Begründung sämtlicher dinglichen Rechte, die die Begriffsmerkmale dieses Rechts erfüllen, ermöglichen. Der Grundsatz der Typenfixierung entfaltet seine Rechtswirkung vielmehr ausschließlich gegenüber den Privatrechtssubjekten, denen durch seine Geltung die Rechtsmacht genommen ist, den Inhalt eines dinglichen Rechts, soweit er denn gesetzlich festgelegt ist, durch Vereinbarung zu modifizieren<sup>413</sup>. Angesichts dieses Bedeutungsgehalts ist nicht ersichtlich, wie aus dem Grundsatz der Typenfixierung ein Einwand gegen die Dinglichkeit der vom Gesetzgeber ausdrücklich zur Verfügung gestellten Markenlizenz abgeleitet werden sollte<sup>414</sup>.

Die Markenlizenz ist damit ein absolutes und dingliches Recht.

### *III. Die Markenlizenz als beschränktes dingliches Recht*

Aus der Dinglichkeit der Markenlizenz folgt, daß es sich bei ihr um eine Berechtigung

---

<sup>412</sup> Zutreffend *Weinmann*, S. 449.

<sup>413</sup> Der Grundsatz der Typenfixierung dient in erster Linie der Ergänzung des numerus clausus, da es entgegen dem Prinzip von der geschlossenen Zahl der dinglichen Berechtigungen bald die verschiedenartigsten Rechte gäbe, wenn die Parteien nicht an die jeweiligen Inhalte der dinglichen Rechte zwingend gebunden wären, sondern durch Abbedingung einzelner Regelungen Zwischenstufen oder neuartige Rechte schaffen könnten (*Weinmann*, S. 444).

<sup>414</sup> Anders als bei den übrigen immaterialgüterrechtlichen Lizenzen ist der wesentliche Inhalt der dinglichen Markenlizenz gesetzlich weitgehend festgelegt (a.A. OLG München, NJW-RR 1997, 1266, 1267 ohne Begründung), so daß der Grundsatz der Typenfixierung auch praktische Bedeutung erlangt. Der mögliche dinglich relevante Inhalt der Markenlizenz ergibt sich nämlich aus § 30 Abs. 2 MarkenG, da der abschließende Charakter der dortigen Aufzählung markenrechtlich relevanter Vertragsverstöße ergibt, daß von der Aufzählung nicht erfaßten Lizenzvertragsvereinbarungen eine Wirkung gegen dritte Personen versagt ist (s.o. S. 63 ff und S. 72 ff). Eine Lizenzvertragsvereinbarung, die sich unter keinen der Tatbestände des § 30 Abs. 2 MarkenG subsumieren läßt, hat deshalb keine Wirkung gegen Dritte, was bedeutet, daß der gesetzlich festgelegte Inhalt der dinglichen Markenlizenz nicht durch Parteivereinbarung modifiziert werden kann.

Findet damit der Grundsatz der Typenfixierung bei der Markenlizenz Anwendung, liegt die Geltung des numerus clausus im Markenrecht zumindest nahe, da seine Geltung - wie ausgeführt (vorige Fn.) - in erster Linie der Ergänzung des numerus clausus erschöpft. Diese Frage soll - da für den Gegenstand der



unmittelbar an dem primär dem Markeninhaber zustehenden Immaterialgut Marke selbst handelt. Die Marke „gehört“ damit dem Schutzrechtsinhaber für die Dauer der Lizenz nicht mehr allein, sondern ist im Umfang der Lizenz zugleich dem Markenlizenznehmer zugewiesen. Die dadurch begründete Parallelität mehrerer, inhaltlich verschiedener Berechtigungen an einem Gegenstand begegnet uns im bürgerlichen Recht im Nebeneinander von Eigentum und beschränktem dinglichen Recht, weshalb sich ein Vergleich der Markenlizenz mit den beschränkten dinglichen Nutzungsrechten des bürgerlichen Rechts geradezu aufdrängt<sup>415</sup>. Der direkte Vergleich wird entweder die Übereinstimmung von Markenlizenz und den beschränkten dinglichen Rechte des bürgerlichen Rechts in allen wesentlichen Merkmalen ergeben oder umgekehrt die wesentlichen Unterschiede zu Tage fördern und damit jedenfalls helfen, der Markenlizenz einen Platz im Privatrechtssystem zuzuweisen.

Mit ihrer Eigenschaft als Nutzungsrecht an einem fremden Rechtsgut und angesichts ihrer Ausstattung mit Sukzessionsschutz und absoluten Schutzansprüchen gleicht die Markenlizenz in ihrem Rechtsinhalt und ihren Drittwirkungen den beschränkten dinglichen Nutzungsrechten des Sachenrechts<sup>416</sup>. Einzige Besonderheit der Markenlizenz in ihrer Wirkung gegenüber Dritten ist die Einschränkung der Klagebefugnis des Markenlizenznehmers bei der Abwehr von der Markenverletzungen nach § 30 Abs. 3 MarkenG, die aber den absoluten und damit zugleich den dinglichen Charakter der Markenlizenz letztlich nicht in Frage stellt. Um die Frage nach der über die Übereinstimmung in diesen Kernpunkten hinausgehende Gleichheit beider Rechtsinstitute zu beantworten und damit zu entscheiden, ob die Markenlizenz als eigenes beschränktes dingliches Recht

---

Untersuchung von keiner entscheidenden Bedeutung - aber nicht vertieft werden.

<sup>415</sup> Dieser Vergleich wird für die Patenlizenz bzw. allgemein für Lizenzen an Immaterialgütern von jeher diskutiert, so *Bolze*, Gruchots Beiträge 39 (1895), 10 ff; *Kohler*, Handbuch, S. 508 - 510 und *ders.*, Lehrbuch, S. 186; *Bueb*, GRUR 1938, 474; *H. Isay*, PatG, S. 361; *Löwisch*, Deliktsschutz, S. 158 ff; *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 23 ff und *derselbe*, NJW 1983, 1766; *Völp*, GRUR 1983, 48; *Schanda*, GRUR Int. 1994, 281 f; *Weinmann*, S. 557 f, die allesamt die Vergleichbarkeit im wesentlichen bejahen. Abgelehnt wird die Vergleichbarkeit von *Herbst* (S. 55 f, S. 216 ff und passim) sowie von *Kraßer*, GRUR Int. 1983, 544, Fn. 30. *Lichtenstein*, NJW 1965, 1841 f hält die dingliche Patenlizenz sogar unmittelbar für einen Fall des Nießbrauches am Patent (dagegen zutreffend *Lüdecke*, NJW 1966, 815 f; *Löwisch*, a.a.O., S. 159 und *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 148, Fn. 140).

<sup>416</sup> An beschränkten dinglichen Nutzungsrechten kennt das BGB die Grunddienstbarkeit (§§ 1018 ff BGB), den Nießbrauch (§§ 1030 ff BGB), die beschränkte persönliche Dienstbarkeit (§§ 1090 ff BGB)

bezeichnet werden muß oder inwiefern sie sich von diesem Rechtstypus unterscheidet, bedarf es eines vergleichenden Blickes auf die Strukturen von bürgerlich-rechtlichem beschränkten dinglichen Recht und Markenlizenz, die sich vor allem am Vorgang der Begründung der jeweiligen Rechte beleuchten läßt.

---

sowie das Wohnungsrecht (§ 1093 BGB).

## 1. Die Begründung beschränkter dinglicher Rechte

*Hans Forkel* hat zu Beginn seiner „Gebundenen Rechtsübertragungen“ die gemeinsame Struktur der beschränkten dinglichen Rechte des bürgerlichen Rechts, der sog. Belastungen eingehend herausgearbeitet<sup>417</sup>. Seine gründlichen Ausführungen blieben bis heute unwidersprochen und wurden insbesondere von *Weinmann*<sup>418</sup> zustimmend aufgegriffen, so daß ihr wesentliches Ergebnis im folgenden Abschnitt kurz referiert und den weiteren Ausführungen ohne weiteres zugrundegelegt werden darf.

*Forkel* deutet in Auseinandersetzung mit älteren abweichenden Auffassungen die Bestellung der beschränkten dinglichen Rechte des bürgerlichen Rechts auf der Grundlage der seit langem herrschenden Teilungstheorie<sup>419</sup> als Übertragungen von Teilen des belasteten Rechts, des „Mutterrechts“ auf den jeweiligen Erwerber des beschränkten dinglichen Rechts, des „Tochterrechts“. Die der Übertragung des Teilrechts vorausgehende Teilung des Vollrechts ist dabei nicht quantitativer Art<sup>420</sup> wie beispielsweise die der Übertragung einer Hälfte von Eigentum auf einen anderen bei der Begründung von Miteigentum vorausgehende Teilung des Eigentums. Bei der Teilung werden auch grundsätzlich keine Einzelbefugnisse wie etwa das Recht zum Gebrauch einer Sache oder zum Ausschluß anderer Personen vom Gebrauch einer Sache als solche abgespalten. Da nämlich bereits das volle Recht vor seiner Teilung als bloße Summe einzelner Befugnisse nicht befriedigend erklärbar ist<sup>421</sup>, kann die zur Bestellung des beschränkten dinglichen Rechts erforderliche Teilung nicht als Herausnahme einzelner der dem Vollrechtsinhaber zustehender Befugnisse verstanden werden.

Ausgangspunkt der einer Teilrechtsübertragung vorausgehenden qualitativen<sup>422</sup> Vollrechtsteilung ist vielmehr - wie *Forkel* anschaulich darlegt - der Interessengehalt des Vollrechts als dessen eigentlicher Inhalt<sup>423</sup>. Das noch ungeteilte Recht beinhaltet zwar

---

<sup>417</sup> *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 23 ff.

<sup>418</sup> S. 541 ff, 549 ff. Zustimmend auch *Schanda*, GRUR 1983, 285 f.

<sup>419</sup> Siehe aus der heutigen Literatur nur *Baur/Stürner*, S. 17; *Larenz*, BGB AT (7. Aufl., 1989), S. 217, Fn. 20. *Larenz/Wolf*, BGB AT, S. 286, Fn. 3.

<sup>420</sup> *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 33.

<sup>421</sup> A.a.O., S. 28.

<sup>422</sup> *Haberstumpf/Hintermeier*, Verlagsrecht, S. 40; *Weinmann*, S. 549 ff, 555;.

<sup>423</sup> A.a.O., S. 27 ff, 33 ff. Bereits *Heck*, Sachenrecht, S. 79 ff schlug vor, die Teilungsmöglichkeiten eines

zweifellos verschiedene Einzelbefugnisse, erhält aber seinen sozialen Sinn durch den Schutz verschiedener, vom Gesetzgeber für wertvoll erachteter Interessen des Berechtigten<sup>424</sup>, welcher Schutz die Zuweisung der einzelnen Befugnisse nach sich zieht und rechtfertigt<sup>425</sup>. Die der Belastung vorausgehende Teilung des Rechts ist nun dadurch gekennzeichnet, daß ein Ausschnitt aus den beim Vollrechtsinhaber geschützten Interessen von dem übrigen Schutzzinhalt des Rechts isoliert wird, um auf den Erwerber übertragen zu werden<sup>426</sup>.

Sind nun die Einzelbefugnisse nicht mehr als Hilfsmittel zur Verwirklichung des vom Gesetz auf der einen oder anderen Seite beabsichtigten Interessenschutzes, ist es nicht erforderlich, daß die dem Erwerber zugewachsenen Einzelbefugnisse identisch mit denen sind, die der Veräußerer durch die Bestellung des Rechts eingebüßt hat<sup>427</sup>. Dadurch wird erklärbar, warum trotz einer Teilung des Vollrechts bestimmte Befugnisse beim Erwerber, man denke an den Unterlassungsanspruch des Nießbrauchers<sup>428</sup> neben den ungeschmälert fortwirkenden Unterlassungsansprüchen des Eigentümers<sup>429</sup> entstehen und so eine Vervielfältigung von Ansprüchen stattfindet, die der Annahme einer Teilung des einen Vollrechts zunächst zu widersprechen scheint<sup>430</sup>. Ist der Unterlassungsanspruch sowohl zur Befriedigung der nach der Nießbrauchsbestellung übrigen geschützten Interessen des Eigentümers als auch zur Gewährleistung der durch das Nießbrauchsrecht beim Nießbraucher geschützten Interessen erforderlich, hat der gesetzliche Schutz dieser Interessen bei beiden Personen das Innehaben entsprechender Einzelbefugnisse durch beide Personen zur Folge.

---

Rechts nach seinem Interessengehalt zu bestimmen.

<sup>424</sup> *Coing*, Zur Geschichte des Privatrechtssystems, S. 52; *Bydlinski*, Methodenlehre, S. 90.

<sup>425</sup> *Forkel*, a.a.O., S. 30 f; *Weinmann*, S. 551.

<sup>426</sup> *Forkel*, a.a.O., S. 36; *Weinmann*, a.a.O., S. 551.

<sup>427</sup> *Forkel*, a.a.O., S. 33; *Weinmann*, S. 551 unter Hinweis auf *Steinauer*, ZSR 100 (1981) II, S 117 ff, Rdn. 2144. *Forkel* (a.a. O., S. 28 ff, 41 f; zustimmend *Weinmann*, S. 550) zeigt auf, daß selbst bei der Vollübertragung eines Rechts die Befugnisse der Beteiligten vor und nach dem Rechtsübergang nicht miteinander übereinstimmen müssen (siehe bes. a.a.O., S. 32).

<sup>428</sup> § 1065 BGB.

<sup>429</sup> § 1004 BGB.

<sup>430</sup> *Forkel*, a.a.O., S. 38. Auf diesem Einwand gegen die Annahme einer Teilung des Vollrechts gründete die Vervielfältigungslehre, die in der Belastung eine Vervielfältigung des Mutterrechts erblickte (Nachweise bei *Forkel*, a.a.O., S. 24).

Die dieser Teilung des Mutterrechts nach ihrem Interessengehalt nachfolgende Übertragung des ausgeliederten oder wie oft gesagt wird „abgespaltenen“ Teilrechts bezeichnet und beschreibt *Forkel* zugleich in bildlicher Weise als „gebundene“ Übertragung<sup>431</sup>. Eine Bindung des Tochterrechts an das Mutterrecht ergibt sich zum einen aus der sog. Konsolidation oder Elastizität des Eigentums, also aus dem Umstand, daß die Befugnisse, die das beschränkte Recht dem Erwerber verschafft hat, sich nach dem Erlöschen dieses Rechts automatisch wieder in der Berechtigung des Vollrechtsinhabers finden, ohne daß es eines Rückübertragungsaktes bedarf<sup>432</sup>. Die Übertragung hat keine endgültige Ablösung des Tochterrechts vom Mutterrecht zur Folge, sondern dauert nur solange an, wie es die Verfolgung des durch das beschränkte Recht geschützte Interesses des Belastungsinhabers erfordert. Gebunden ist das Tochterrecht zweitens dadurch an das Vollrecht, daß der Belastungsinhaber stets die im Mutterrecht verbliebenen Interessen respektieren muß und sein Recht nicht in einer die unmittelbar angrenzenden Interessen des Vollrechtsträgers verletzenden Weise ausüben kann<sup>433</sup>.

## 2. Die Begründung der Markenlizenz als gebundene Rechtsübertragung

Die Erteilung einer Markenlizenz hat für den Lizenzgeber einen Verlust von Befugnissen zu Lasten des Lizenznehmers zur Folge. Der Lizenzgeber hat im Umfang und für die Dauer der Lizenz sein Ausschlußrecht gegen den Lizenznehmer verloren<sup>434</sup> und bei

---

<sup>431</sup> S. 44 ff. Der Begriff der „gebundenen Rechtsübertragung“, mit dem *Forkel* das überkommene Begriffspaar der „konstitutiven Rechtsübertragung“ (z.B. *Enneccerus/Nipperdey*, BGB AT, 2. Halbband, S. 872; *von Tuhr*, BGB AT, 2. Bd., 1. Hälfte, S. 62 ff, 67; *Larenz*, BGB AT [7. Aufl., 1989], S. 239) ersetzt, hat sich in der einschlägigen Literatur weitgehend durchgesetzt, vgl. etwa *Götting*, GRUR Int. 1995, 656, 668; *ders.*, Persönlichkeitsrechte als Vermögensrechte, S. 64 ff, 278 f; *Rehbinder*, Urheberrecht, S. 231, S. 244; *Schack*, Urheberrecht, Rdn. 529 ff; *Schricker-Dietz*, vor §§ 12 ff UrhG, Rdn. 26 und *Weinmann*, S. 541). Im Patentrecht hält man allerdings am Begriff der „beschränkten Übertragung“ als dem vom Gesetz verwandten Begriff fest (z.B. *Benkard-Ullmann*, § 15 PatG, Rdn. 33 - Überschrift; *Bernhardt/Kraßer*, S. 688 f; für den übrigen gewerblichen Rechtsschutz siehe *von Gamm*, § 3 GeschmMG, Rdn. 2; *Hubmann/Götting*, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 191).

<sup>432</sup> Dieser Umstand war Ausgangspunkt der heute überholten Neuschöpfungslehre (umfassende Nachweise bei *Forkel*, a.a.O., S. 24, Fn. 48), nach der die Bestellung einer Belastung die Schöpfung eines völlig eigenständigen neuen Rechts bedeuten sollte. Dieses neue Recht sollte kraft seines Inhalts lediglich die Ausübung des Vollrechts einschränken, weshalb dessen Befugnisse nach dem Erlöschen der Belastung seinem Inhaber wieder uneingeschränkt zuständen.

<sup>433</sup> *Forkel*, a.a.O., S. 45 f.

<sup>434</sup> Zutreffend *Kraßer*, GRUR Int. 1983, 544.

der ausschließlichen Lizenz darüberhinaus sein eigenes Benutzungsrecht eingebüßt<sup>435</sup>. Der Markenlizenznehmer erwirbt im Gegenzug die Erlaubnis zu der ihm an sich verbotenen positiven Benutzung der Marke<sup>436</sup>, also zu ihrer Benutzung und Verwertung. Aufgrund der gesetzlichen Ausstattung der Markenlizenz mit Sukzessionsschutz bedeutet der Verlust an Befugnissen für den Markeninhaber und Lizenzgeber zugleich einen Verbrauch seiner Verfügungsmacht, nachdem die Marke nur noch mit der eingeschränkten Nutzungsbefugnis auf einen anderen übertragen werden kann. Dieser Verlust an Befugnissen und Verfügungsmacht auf Seiten des Markenlizenzgebers und der entsprechende Zuwachs an sukzessionsgeschützten Befugnissen auf Seiten des Lizenznehmers legen bereits die Annahme nahe, daß es sich bei der Erteilung einer Markenlizenz wie bei den bürgerlich-rechtlichen Belastungen des Eigentums um eine Teilübertragung des Vollrechts des Markeninhabers handelt.

Weiterhin kommt es wie bei den beschränkten dinglichen Rechten des bürgerlichen Rechts bei der Lizenzerteilung zu einer Vervielfältigung von Schutzansprüchen gegenüber Dritten. Denn die eigenen markenrechtlichen Abwehransprüche des Lizenzgebers aus § 14 MarkenG werden durch die Geltung der Lizenz nicht beeinträchtigt, während der Lizenznehmer, wie wir gesehen haben, eigene Abwehransprüche gegen jede ihn beeinträchtigende Markenverletzung erworben hat. Selbst der Geber einer umfassenden ausschließlichen Lizenz kann neben dem Lizenznehmer eine Verletzung seiner Marke nach wie vor abwehren<sup>437</sup>. Die materiellen Schutzansprüche, die ursprünglich nur dem

---

<sup>435</sup> Zu dieser Feststellung eines „Verlustes“ an Befugnissen steht es nicht in Widerspruch, wenn in anderem Zusammenhang die Anerkennung eines eigenen, „positiven“ Benutzungsrechts des Markenlizenznehmers u.a. damit begründet wurde, daß dessen Benutzungsbefugnis zu einer *Verbesserung* und *Steigerung* der Verwertung der Marke durch den Lizenzgeber im Sinne seiner positiven Benutzung der Marke führt (oben S. 65 f). Bei dem Recht zur Verwertung der Marke handelt es sich um positive Befugnisse, die über die Berechtigung zur schlichten Benutzung der Marke hinausgehen und durch die Möglichkeit der Lizenzerteilung grundsätzlich erweitert werden. Zu der Annahme der Erweiterung dieser positiven Befugnisse steht es nicht in Widerspruch, wenn sich der Markeninhaber gleichzeitig bestimmter negativer Befugnisse - nämlich seines Ausschlußrechtes gegenüber einzelnen Rechtssubjekten - und bei der ausschließlichen Lizenz im Verhältnis zum Markenlizenznehmer außerdem seiner schlichten Benutzungsberechtigung begibt. So kann sogar die völlige Aufgabe sämtlicher Befugnisse durch die Veräußerung der Marke die optimale Verwertung der Marke und damit die bestmögliche Ausübung des positiven Benutzungsrechts bedeuten, wenn sie nur im wirtschaftlich „richtigen“ Zeitpunkt erfolgt.

<sup>436</sup> A.A. insoweit *Kraßer*, a.a.O., S. 544 und *Schanda*, GRUR Int. 1994, S. 286, die beide auf der Grundlage der Imperativtheorie davon ausgehen, der Lizenznehmer erwerbe kein Benutzungsrecht, sondern übe mit der Benutzung lediglich seine allgemeine Handlungsfreiheit aus.

<sup>437</sup> Für das Patentrecht RGZ 136, 320 f; *Bernhardt/Kraßer*, Patentrecht, S. 691; *Busse-Keukenschrijver*, §

Markeninhaber zustanden, haben sich damit durch die Lizenzerteilung vervielfältigt. Handelt es sich bei der Markenlizenzerteilung um eine Teilübertragung des Rechts an der Marke, läßt sich dieser Umstand zwanglos als Folge des qualitativen Charakters der Teilübertragung vorausgehenden Teilung des Markenrechts nach ihrem Interessengehalt erklären. Erfordern beispielsweise bei einer auf einzelne der geschützten Waren oder Dienstleistungen beschränkt eingeräumten ausschließlichen Markenlizenz sowohl die beim Markeninhaber verbliebenen Interessen an der eigenen Verwertung des geschützten Zeichens außerhalb des Geltungsbereichs der Lizenz, als auch das Interesse des Markenlizenznehmers an der optimalen Verwertung der Marke im Rahmen seiner durch die Lizenz begründeten positiven Benutzungsbefugnis die jeweils eigene Abwehr markenverletzender Handlungen Dritter, zieht der gesetzliche Schutz der jeweiligen Interessen die Abwehransprüche auf beiden Seiten nach sich, ohne daß durch die damit entstandene Verdopplung der Befugnisse ein Widerspruch zur Vorstellung von der Teilung der Marke entstände.

Wie bei der Begründung der bürgerlich-rechtlichen Belastungen erfolgt schließlich die Übertragung des ausgelagerten Teils der Marke ausschließlich als gebundene, d.h. die Lizenz als Tochterrecht verbleibt stets in unlösbarer Verknüpfung mit der beim Lizenzgeber verbleibenden Marke als ihrem Mutterrecht. Erlischt nämlich die Markenlizenz aus anderen Gründen als dem Erlöschen des Markenrechts, endet die Nutzungsbefugnis des Lizenznehmers ohne weiteres<sup>438</sup>, so daß der Markeninhaber wieder zum uneingeschränkt Berechtigten wird, ohne daß es einer Rückübertragung der Befugnisse des Lizenznehmers bedürfte. Wie das Eigentum und die übrigen Immaterialgüterrechte<sup>439</sup> bzw. das Urheberrecht<sup>440</sup> erweist sich damit das Markenrecht als elastisch. Daß außer-

---

134, Rdn. 25; *Hubmann/Götting*, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 193; *Klauer-Möhring*, § 9 PatG, Rdn. 34. Im Markenrecht läßt sich der fortbestehende Abwehranspruch aus § 30 Abs. 4 MarkenG ableiten, da im Fall der Ablehnung des Anspruchs die dort vorausgesetzte Klage des Markeninhabers, der der Lizenznehmer beitreten kann, stets unbegründet wäre, was vom Gesetzgeber nicht ernsthaft vorausgesetzt worden sein kann.

<sup>438</sup> BGH GRUR 1959, 87, 89 - Fischl; GRUR 1963, 485, 478 - Micky-Maus-Orangen; *Fezer*, § 30 MarkenG, Rdn. 46.

<sup>439</sup> *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 55; *von Gamm*, § 3 GeschmMG, Rdn. 2.

<sup>440</sup> *Fromm/Nordemann-Hertin*, vor § 28 UrhG; *von Gamm*, § 31 UrhG, Rdn. 10; *Haberstumpf/Hintermeier*, Verlagsrecht, S. 41; *Rehbinder*, Urheberrecht, S. 228; *Ulmer*, Urheber- und Verlags-

halb der durch § 27 MarkenG begründeten Möglichkeit einer quantitativen Teilung der Marke nach der Art der geschützten Waren oder Dienstleistungen eine endgültige und bindungslose Abspaltung von immaterialgüterrechtlichen Befugnissen aus dem Vollrecht nicht in Betracht kommt, wurde bereits an früherer Stelle dargetan<sup>441</sup>.

In das Bild von der stets fortdauernden „Bindung“ der Markenlizenz als Tochterrecht an die Marke als ihr Mutterrecht fügt sich ohne weiteres die Einschränkung der Klagebefugnis des Markenlizenznehmers gegenüber fremden Markenverletzungshandlungen nach § 30 Abs. 3 MarkenG ein<sup>442</sup>. Als weiterer Ausdruck der Bindung der beschränkten dinglichen Rechte an das belastete Vollrecht neben der Elastizität des Eigentums wurde oben im Anschluß an *Forkel*<sup>443</sup> der Umstand erwähnt, daß der Erwerber des beschränkten dinglichen Rechts seine abgeleiteten Befugnisse nur unter Respektierung der noch im Vollrecht verbliebenen Interessen des Verfügenden ausüben kann. Neben den Pflichten des Dienstbarkeitsberechtigten zur schonenden Ausübung seines Rechts<sup>444</sup> und der Pflicht des Nießbrauchers zur Aufrechterhaltung der bisherigen wirtschaftlichen Bestimmung der Sache<sup>445</sup> zeigt sich dieser Ausfluß der untrennbaren Verknüpfung des Teilrechts mit dem Vollrecht etwa in dem Verbot für den Nießbraucher, die Sache umzugestalten oder wesentlich zu verändern<sup>446</sup> so wie allgemein in dem Umstand, daß der Belastungsinhaber die belastete Sache nicht veräußern darf und in der Regel auch gar nicht kann<sup>447</sup>. In entsprechender Weise ist auch der Markenlizenznehmer zunächst einmal daran gehindert, die Marke zu veräußern. Die unüberwindbare und unabhängig vom schuldrechtlichen Lizenzvertrag zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer wirkende Pflicht des Lizenznehmers zur Beachtung und Wahrung der beim Markeninhaber verbliebenen Interessen zeigt sich aber auch in den markenrechtlichen Folgen der in § 30

---

recht, S. 359.

<sup>441</sup> Siehe hierzu oben S. 20; zur Vereinbarkeit des § 27 Abs. 1 MarkenG mit der Elastizität der Marke siehe dort Fn. 99.

<sup>442</sup> Auch das OLG München (NJW-RR 1997, 1266, 1267) beschreibt das Zustimmungserfordernis als Ausdruck einer „stärkeren Bindung“ des abgeleiteten Lizenzrechts an das Stammrecht.

<sup>443</sup> Gebundene Rechtsübertragungen, S. 45 f.

<sup>444</sup> Vgl. § 1020 BGB.

<sup>445</sup> § 1036 Ab. 2 BGB.

<sup>446</sup> Vgl. § 1037 BGB.

<sup>447</sup> Die rechtliche Möglichkeit zur Veräußerung der belasteten Sache besteht nur für den Nießbraucher



Abs. 2 MarkenG genannten Verstöße des Lizenznehmers gegen Vereinbarungen des Lizenzvertrages. In anderem Zusammenhang haben wir zwar gesehen, daß die abschließende Aufzählung markenrechtlich relevanter Vertragsverstöße des Markenlizenznehmers in § 30 Abs. 2 MarkenG den Schutz des Markeninhabers gegenüber dem Lizenznehmer wegen ihres abschließenden Charakters eher verkürzt, denn erweitert<sup>448</sup>. Die im Gesetz genannten Fälle bringen aber unabhängig von dieser Auslegungsfrage den allgemeinen Umstand zum Ausdruck, daß der Markenlizenznehmer nicht beliebig mit der Marke verfahren, sondern die ihm zur Verfolgung seiner Interessen zugeteilten Befugnisse grundsätzlich nur unter Respektierung der im Markenrecht verbliebenen Befugnisse des Markeninhabers ausüben kann<sup>449</sup>.

Kann also der Markenlizenznehmer sein Recht in gleicher Weise wie der Inhaber einer bürgerlich-rechtlichen Belastung infolge der Bindung seines Teilrechts an das Vollrecht nur so ausüben, daß die von der Lizenz unberührten Interessen des Markeninhabers nicht verletzt werden, sondern muß - wie sich etwa bei der dinglichen Pflicht des Markenlizenznehmers zeigt, lizenzvertraglich vereinbarte Qualitätsvorgaben einzuhalten<sup>450</sup> - bei der Verwirklichung seiner Rechte auf die Wahrung der Interessen des Markeninhabers Rücksicht nehmen, läßt sich die Abhängigkeit der Markenverletzungsklage des Lizenznehmers von der Zustimmung des Markeninhabers gem. § 30 Abs. 3 MarkenG als weitere Ausprägung dieses Umstandes und damit zugleich als Folge der Bindung der Lizenz an die Marke auffassen. Bei seiner Entscheidung über die Erhebung einer Markenverletzungsklage ist der Lizenznehmer nicht frei, sondern bedarf zur Erhebung der Klage infolge seiner andauernden Bindung seines Rechts an die Marke der Zustimmung des Inhabers der Marke, dem durch die vom Lizenznehmer hinzunehmende Freiheit

---

einer beweglichen Sache wegen § 932 BGB.

<sup>448</sup> S.o. S. 63 ff und S. 72 ff.

<sup>449</sup> Besonders ausgeprägt ist diese Art von Bindung der Teilrechte an das Mutterrecht bei den urheberrechtlichen Nutzungsrechten zu beobachten (vgl. *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 168 ff, 192 ff). Die dort durch die Bindung angestrebte Sicherung der geistigen Beziehung des Urhebers zu seinem Werk hängt mit dem persönlichkeitsrechtlichen Bestandteil des Urheberrechts zusammen und spielt bei der Markenlizenz angesichts des rein immaterialgüterrechtlichen Charakters des Markenrechts keine Rolle.

<sup>450</sup> Vgl. § 30 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG.

seiner Entscheidung über die Erteilung oder Versagung der Zustimmung ein eigener abgrenzbarer Interessenbereich gegenüber dem Lizenznehmer erhalten bleibt. Nachdem die Zustimmungsregelung mit dem Zweck der Vermeidung unnötiger Doppelprozesse und der Gefahr vermeidbarer Prozeßkosten<sup>451</sup> letztlich den Interessen beider Lizenzvertragsparteien an einem abgestimmten Prozeßverhalten gleichermaßen nützen soll, wahrt sie zwar nicht in gleicher Weise einseitig die Interessen des Markeninhabers wie etwa das in § 30 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG angesprochene Verbot für den Lizenznehmer, die Marke außerhalb des lizenzvertraglich vereinbarten Gebiets zu benutzen. Da aber die sowohl Markeninhaber als auch Lizenznehmer betreffende Entscheidung über die Erteilung oder Versagung der zur Klage erforderlichen Zustimmung nach § 30 Abs. 3 MarkenG alleine und voraussetzungslos in der Hand des Markeninhabers liegt und dieser sie nach freiem Ermessen treffen kann, begründet die Regelung gleichwohl den Bestand eines vom Lizenznehmer zwingend zu beachtenden Bereichs geschützten Interesses des Markeninhabers. Obwohl nämlich die Zustimmungsregelung letztlich auch den Interessen des Lizenznehmers zu dienen bestimmt ist, ist durch sie die Rechtsausübung des Markenlizenznehmers zugunsten des Markeninhabers eingeschränkt, indem die prozessuale Geltendmachung des Abwehrrechts des Lizenznehmers gegenüber fremden Markenverletzungen buchstäblich an die frei erteilbare oder verweigerbare Zustimmung des Markeninhabers „gebunden“ ist<sup>452</sup>.

Die Abhängigkeit der Markenverletzungsklage des Markenlizenznehmers von der Zustimmung des Markeninhabers erweist sich damit als besondere Ausprägung der auch bei den beschränkten dinglichen Rechten des bürgerlichen Rechts zu beobachtenden Bindung des abgeleiteten Rechts an das Mutterrecht. Einen strukturellen Unterschied zwischen beiden Rechtsinstituten vermag die bei den sachenrechtlichen Belastungen nicht bekannte prozessuale Regelung deshalb nicht zu begründen.

---

<sup>451</sup> S.o. unter a.bb)

<sup>452</sup> Da § 30 Abs. 3 MarkenG nach seinem Zweck nur Anwendung findet, wenn die Gefahr unnötiger Doppelprozesse und vermeidbarer Kostenrisiken besteht, besteht der geschützte Bereich letztlich nur in der Freiheit der Entscheidung des Markeninhabers gegenüber dem Lizenznehmer, ob es wegen einer Markenverletzung bei einer Klage bleiben soll oder ob es zu dem vom Lizenznehmer angestrebten weiteren Prozeß kommen soll. Der rechtspolitische Nutzen der Gewährung eines derartigen Schutzes, dessen praktische Bedeutung ohnehin gering erscheint, soll entsprechend der dogmatischen Ausrichtung dieser Arbeit nicht hinterfragt werden.

Damit gleicht die Struktur der Markenlizenz derjenigen der beschränkten dinglichen Rechte des bürgerlichen Rechts. Hier wie dort überträgt der Vollrechtsinhaber einen Teil des ihm zugewiesenen und mit Schutzansprüchen ausgestatteten Interessengefüges auf den Erwerber des beschränkten Rechts, ohne sich damit seiner Befugnisse dadurch endgültig zu begeben. Zwischen dem belasteten Vollrecht einerseits und den beschränkten dinglichen Rechten bzw. der Markenlizenz andererseits bleibt stets eine Bindung aufrechterhalten, die es rechtfertigt, die Begründung sowohl der beschränkten dinglichen Rechte des bürgerlichen Rechts als auch diejenige der Markenlizenz mit dem von *Forkel* geprägten Begriff der gebundenen Rechtsübertragungen zu belegen. Die Einschränkung der Klagebefugnis des Markenlizenznehmers bei der Markenverletzungsklage durch § 30 Abs. 3 MarkenG als einer Besonderheit gegenüber den bürgerlich-rechtlichen Belastungen steht der strukturellen Übereinstimmung von Markenlizenz und beschränkten dinglichen Rechten nicht entgegen, indem sie lediglich eine besondere Ausprägung der Gebundenheit der Markenlizenz bedeutet.

### 3. Ergebnis

Die absolute und dingliche Rechtsnatur der Markenlizenz sowie ihre strukturelle Übereinstimmung mit den sachenrechtlichen Belastungen rechtfertigt es ohne weiteres, die Markenlizenz neben die beschränkten dinglichen Rechte des BGB als weiteres beschränktes dingliches Rechts und zwar nicht des bürgerlichen Rechts, sondern des gewerblichen Rechtsschutzes zu stellen.

Nun sieht zwar das Markengesetz in Abweichung von fast allen anderen Immaterialgütergesetzen<sup>453</sup> die Möglichkeit einer beschränkten Übertragung<sup>454</sup> der Marke nicht vor und auch die in § 27 Abs. 1 MarkenG vorgesehene teilweise Übertragung der Marke

---

<sup>453</sup> Das ebenso wie das Markengesetz vergleichsweise junge Sortenschutzgesetz vom 19.12.1997 sieht die überschränkte Übertragung auch nicht vor, ebensowenig das Urhebergesetz vom 9. September 1965. Möglicherweise ist der Begriff der beschränkten Übertragung oder seine Bedeutung in den Fachministerien in Vergessenheit geraten.

<sup>454</sup> § 15 Abs. 1 S. 2 PatG; § 22 Abs. 1 S. 2 GebrMG; § 3 S. 2 GeschmMG. In diesen Normen wird überwiegend die Rechtsgrundlage für die Lizenzen an den jeweiligen Schutzrechten gesehen (z.B. *Benkard-Ullmann*, § 15 PatG, Rdn. 33).

erfaßt nicht die der Begründung beschränkter dinglicher Rechte zugrundeliegende gebundene Übertragung eines aufgrund qualitativer Teilung von der Marke abgespaltenen Teils auf einen anderen<sup>455</sup>. An der Zulässigkeit der Begründung beschränkter dinglicher Rechte jeder zulässigen Art an einer Marke bestehen aber keine Zweifel, nachdem § 29 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG uneingeschränkt die Begründung dinglicher Rechte ausdrücklich zuläßt. Da es sich bei der Markenlizenz um ein echtes dingliches Recht handelt, kann damit die Zulässigkeit der ihr - genau wie der Bestellung anderer beschränkten dinglichen Rechte - zugrundeliegenden gebundenen Teilrechtsübertragung unmittelbar aus § 29 Abs. 1 Nr.1 MarkenG abgeleitet werden<sup>456</sup>. Eine ausdrückliche Zulassung der „beschränkten Übertragung“ hätte deshalb neben § 29 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG keine Bedeutung mehr entfaltet, so daß der Gesetzgeber zu Recht auf sie verzichtet hat.

#### *IV. Die Markenlizenzerteilung als kausales Verfügungsgeschäft*

Erfolgt die Begründung der Markenlizenz als eines echten beschränkten dinglichen Rechts des gewerblichen Rechtsschutzes im Wege der gebundenen Teilübertragung des Markenrechts, handelt es sich bei der Erteilung der Markenlizenz notwendig um eine Verfügung über das Markenrecht. Denn eine Verfügung über ein Recht liegt in jedem Rechtsgeschäft, das eine unmittelbare Änderung des Umfangs des Rechts, der Rechtszuständigkeit oder des Bestandes des Rechts zur Folge hat<sup>457</sup>, so daß auch die in der Markenlizenzerteilung liegende nur teilweise Übertragung des Markenrechts, die eine Veränderung, nämlich Verkleinerung des Umfanges des dem Lizenzgeber zustehenden Markenrechts mit absoluter Wirkung sowie eine teilweise Verlagerung der Rechtszuständigkeit auf den Lizenznehmer zur Folge hat, eine Verfügung über das Markenrecht darstellt.

Stets rechtlich zu unterscheiden von der Verfügung über ein Recht ist das im allgemeinen einer Verfügung zugrundeliegende Verpflichtungsgeschäft, durch das sich der Ver-

---

<sup>455</sup> Vgl. o. Fn. 57.

<sup>456</sup> Vgl. auch *Forkel*, FS Wlodyka, S. 111.

<sup>457</sup> Vgl. *Larenz/Wolf*, BGB AT, S. 450.

fügende gegenüber dem Verfügungsempfänger zur Vornahme der Verfügung zunächst verpflichtet. Wenn auch oftmals in der Rechtswirklichkeit, vor allem bei kleineren Bargeschäften des Alltags, Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft tatsächlich in einem Akt zusammenfallen, wird die Notwendigkeit der rechtlichen Trennung dadurch nicht in Frage gestellt. So liegt auch der Markenlizenzerteilung als Verfügung über das Markenrecht im Markenlizenzvertrag eine dahingehende Verpflichtung des Markeninhabers zugrunde, selbst wenn im Markenlizenzvertrag, wie in der Regel, lediglich davon die Rede ist, daß der Lizenzgeber dem Lizenznehmer die Lizenz „erteilt“<sup>458</sup> und damit die Teilübertragung der Marke als Verfügung über das Markenrecht mit dem Unterschreiben des Vertrags sofort vollzieht<sup>459</sup>. Denn wie mit jeder Verfügung über ein Recht wird auch mit der Lizenzerteilung aufgrund ihres Zuwendungscharakters stets ein außer ihr liegender Zweck verfolgt, der allein ihren sozialen Sinn verständlich macht<sup>460</sup> und in aller Regel<sup>461</sup> in der Erfüllung einer Verpflichtung besteht.

Damit stellt sich die für die umfassende Einordnung der Markenlizenz in das System des Privatrechts erhebliche Frage, ob der das gesamte deutsche Güterrecht beherrschende Grundsatz der Abstraktheit der Verfügung von der zugrundeliegenden Verpflichtung auch bei der Markenlizenz Anwendung findet. Nach diesem Prinzip ist die Gültigkeit des Verfügungsgeschäfts grundsätzlich unabhängig von der Wirksamkeit des zugrundeliegenden Verpflichtungsgeschäfts zu beurteilen, während nach dem umgekehrten Kausalitätsprinzip, das den meisten ausländischen Rechtsordnungen zugrundeliegt<sup>462</sup>, die Gültigkeit des Verpflichtungsgeschäfts Voraussetzung eines wirksamen Verfügungsgeschäfts ist.

---

<sup>458</sup> So im Mustermarkenlizenzvertrag von *Groß*, Markenlizenzvertrag, S. 6.

<sup>459</sup> *Fezer*, § 30 MarkenG, Rdn. 38

<sup>460</sup> *Larenz*, BGB AT, 7. Aufl., S. 330.

<sup>461</sup> Verfügungen können auch ohne zugrundeliegendes Verpflichtungsgeschäft vorgenommen werden, um einen anderen außerhalb der Verfügung liegenden Zweck zu erreichen, so wenn beispielsweise die Erfüllung eines erst später zu begründenden Verbindlichkeit vorweggenommen werden soll (vgl. *Münch-Komm-Lieb*, § 812 BGB, Rdn. 158 ff zur *condictio ob rem* gem. § 812 Abs. 1, S. 1, 2. Alt. im Fall der Verfehlung eines außerhalb einer Verfügung liegenden Zweckes, der nicht in der Erfüllung einer Verbindlichkeit besteht).

<sup>462</sup> *Baur/Stürner*, Sachenrecht, S. 48.

## 1. Meinungsstand

Im Markenrecht wurde die Geltung des Abstraktionsgrundsatzes bislang noch nicht erörtert, nachdem der Markenlizenz unter der Geltung des Warenzeichengesetzes überwiegend kein Verfügungscharakter zuerkannt wurde und sich damit die Folgefrage des Verhältnisses der Verfügung zu der ihr zugrundeliegenden Verpflichtung gar nicht stellte. Im Urheberrecht und im sonstigen gewerblichen Rechtsschutz wird die Frage dagegen zumindest für die ausschließlichen Nutzungsrechte, denen von der h.M. Verfügungscharakter zugebilligt wird, regelmäßig erörtert und unterschiedlich beantwortet. Eine hauptsächlich für das urheberrechtliche Nutzungsrecht vertretene Lehrmeinung<sup>463</sup> stützt sich zunächst auf § 9 Abs. 1 des Verlagsgesetzes von 1901, wonach das Verlagsrecht, ein durch das Verlagsgesetz besonders geregelter Fall des ausschließlichen urheberrechtlichen Nutzungsrechts oder diesem zumindest in allen wesentlichen Punkten ähnlich<sup>464</sup>, mit der Beendigung des Vertragsverhältnisses erlischt. Die analoge Anwendung dieser Regelung, die einhellig als Durchbrechung des Abstraktionsprinzips im Bereich des Verlagsrechts gedeutet wird<sup>465</sup>, führt nach dieser Lehre zur Annahme der Kausalabhängigkeit der Verfügung über das Schutzrecht in den Fällen seiner beschränkten oder gebundenen Übertragung. Der vom Gesetzgeber mit § 9 Abs. 1 VerlG verfolgte Zweck, der Schutz des fortbestehenden Interesses des Urhebers an der Veröffentlichung und Verbreitung seines Werks<sup>466</sup>, gebiete die analoge Anwendung der Norm auch auf andere Formen urheberrechtlicher Nutzungsrechte<sup>467</sup>. Eine andere Gruppe von Autoren, die

---

<sup>463</sup> *Fromm/Nordemann-Hertin*, vor § 31 UrhG, Rdn. 10; *Kraßer*, GRUR Int. 1973, 235 ff; *Schricker-Schricker*, vor §§ 28 ff UrhG, Rdn. 58; *Ulmer*, Urheber- und Verlagsrecht, S. 391; *Wente/Härle*, GRUR 1997, 98; wohl auch *Bappert/Maunz/Schricker*, § 9 VerlG, Rdn. 11 a (wobei sich diese Textstelle in erster Linie mit der Lizenz am Verlagsrecht beschäftigt). Die Rechtsprechung erörtert zwar nicht die analoge Anwendung des § 9 VerlG im Urheberrecht, nimmt aber ohne Begründung die Geltung des Kausalitätsprinzips im Urheberrecht an (BGH GRUR 1976, 706, 708 - Seriografie; GRH GRUR 1966, 567, 569 - GELU). Die ausdrückliche Ablehnung der analogen Anwendung des § 9 VerlG durch den BGH GRUR 1958, S. 505 - Die Privatsekretärin läßt sich für die Problematik nicht heranziehen (s. *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 157).

<sup>464</sup> Vgl. *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 160.

<sup>465</sup> BGH GRUR 1958, S. 505 - Die Privatsekretärin; *Bappert/Maunz/Schricker*, § 8 VerlG, Rdn. 2 und § 9 VerlG, Rdn. 3, 11; *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 156; *Haberstumpf/Hintermeier*, Verlagsrecht, S. 41; *Kraßer*, a.a.O., S. 236; *Ulmer*, Urheber- und Verlagsrecht, S. 390; *Wente/Härle*, GRUR 1997, 97.

<sup>466</sup> So *Kraßer*, a.a.O., 236.

<sup>467</sup> *Forkel* (Gebundene Rechtsübertragungen, S. 155 ff, bes. S. 160 ff), der für das Urheberrecht grundsätzlich auch dieser Lehrmeinung zuzuordnen ist, erblickt einen entscheidenden Gesichtspunkt für die mit

sich hauptsächlich im Patentrecht findet, geht dagegen von der uneingeschränkten Geltung des Abstraktionsprinzips aus, gelangt allerdings durch Anwendung der Lehre vom Doppelmangel<sup>468</sup>, durch die Annahme einer zur Anwendung des § 139 BGB führenden Geschäftseinheit von Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft<sup>469</sup> oder durch die Konstruktion der stets stillschweigend vereinbarten Bedingtheit des Verfügungsgeschäfts durch die Wirksamkeit des Lizenzvertrags<sup>470</sup> zu ähnlichen Ergebnissen wie die Anhänger der analogen Anwendung des § 9 Abs. 1 VerlG. Gelegentlich wird schließlich jegliche allgemeine Abweichung von der Geltung des Abstraktionsprinzips verneint<sup>471</sup>, m.a.W. also die uneingeschränkte Geltung des Abstraktionsprinzips vertreten.

## 2. Das Schicksal der Lizenz bei Beendigung des Lizenzvertrages

Die Frage nach der Geltung des Abstraktionsprinzips stellt sich an sich nur im Fall der Nichtigkeit des Verpflichtungsgeschäfts, beispielsweise nach dessen erfolgreicher isolierter Anfechtung oder aufgrund von erst nachträglich erkannter Geschäftsunfähigkeit eines Vertragspartners bei Vertragsschluß und dürfte damit in der Praxis nur selten relevant werden. Nachdem nämlich Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft im Lizenzrecht regelmäßig in einem tatsächlichen Vertrag zusammenfallen, wird trotz grundsätzlicher Anwendung der Mangel des einen Geschäfts in der Tat zumindest in den meisten Fällen das andere Geschäft ergreifen, ohne daß daraus eine allgemeine Regel gemacht

---

der analogen Anwendung des § 9 Abs. 1 VerlG erreichte Geltung des Kausalitätsprinzips bei Teilübertragungen des Urheberrechts in dem Zurücktreten des dem Abstraktionsprinzip zugrundeliegenden Gesichtspunktes des Verkehrsschutzes gegenüber den durch § 9 Abs.1 VerlG vorrangig geschützten Interessen des Urhebers (a.a.O., S. 161 f). Er schlägt deshalb vor, bei bestimmten urheberrechtlichen Nutzungsrechten, bei denen den Interessen des Rechtsverkehrs größere Bedeutung als in den dem Verlagsrecht entsprechenden Fällen zukommt, wie etwa bei der Filmauswertung oder dem Werkschaffen in Dienst- oder Arbeitsverhältnissen, am Abstraktionsprinzip festzuhalten (a.a.O., S. 163 f). Auch für die Patentlizenz geht er offenbar von der uneingeschränkten Geltung des Abstraktionsprinzips aus (vgl. a.a.O., S. 163).

<sup>468</sup> *Herbst*, S. 128 f.

<sup>469</sup> *Benkard-Bock/Bruchhausen* (6. Aufl., 1973), § 9 PatG, Anm. 9; *Lüdecke/Fischer*, Lizenzverträge, S. 33; *Tetzner*, Das materielle Patentrecht, § 9 Anm. 6 f; wohl auch *Reimer*, § 9 PatG, Anm. 2.

<sup>470</sup> *Hubmann/Rehbinder*, S. 246; wohl auch *Klauer-Möhring*, § 9 PatG, Rdn. 32 (primär bezogen auf den Unterlizenzvertrag).

<sup>471</sup> *Busse-Keukenschrijver*, § 15 PatG, Rdn. 56. Für das Urheberrecht von *Gamm*, Einf. UrhG, Rdn. 70; *Schwarz/Klingener*, GRUR 1998, 103 ff. Ausschließlich bezogen auf die Patentlizenz auch *Forkel*, Ge-

werden könnte oder müßte<sup>472</sup>. Damit führen Abstraktionsprinzip wie Kausalitätsprinzip jedenfalls in einem Großteil der Fälle zum gleichen Ergebnis, nämlich zur Unwirksamkeit des Verfügungsgeschäfts im Fall der Unwirksamkeit des Verpflichtungsgeschäfts.

Daß die Diskussion um die Geltung des Abstraktionsprinzips gleichwohl immer wieder aufgegriffen wird, hat möglicherweise seinen bislang unausgesprochen gebliebenen Grund darin, daß mit der vordergründig behandelten Frage nach der Abstraktheit immaterialgüterrechtlicher Verfügungen zumeist eine andere, praktisch wesentlich bedeutungsvollere Frage vermischt wird, deren eigenständige Klärung bislang jedenfalls ausdrücklich kaum versucht worden ist. Unklar ist nämlich, wie sich die Beendigung eines Lizenzvertrages mit Wirkung *ex nunc* auf das Lizenzrecht auswirkt, wenn nicht gleichzeitig übereinstimmend dessen Aufhebung vereinbart wird. Zu denken ist insbesondere an die einseitige Kündigung des Lizenzvertrages durch den Lizenzgeber, etwa aus einem im Vertrag geregelten oder sonst aus wichtigem Grund, bei der eine auf die Beendigung seines Rechts gerichtete Willenserklärung des Lizenznehmers als des Inhabers der Lizenz nicht vorliegt. Da ein absolutes Recht dem Berechtigten außerhalb gesetzlicher<sup>473</sup> oder hoheitlicher Tatbestände schon aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht ohne seine Einverständnis, in der Regel nämlich der Aufhebungs- oder Verzichtserklärung, entzogen werden kann<sup>474</sup>, scheint nach wirksamer Kündigung des Lizenzvertrages die Abgabe einer entsprechenden Aufhebungserklärung durch den Lizenznehmer notwendig, um die Lizenz erlöschen zu lassen<sup>475</sup>. Gibt er diese Erklärung nicht freiwillig ab, müßte er dazu klageweise angehalten werden. Bis zur Rechtskraft<sup>476</sup> eines gegen den Lizenznehmer ergehenden Urteils würde die Lizenz damit aber andauern.

---

bundene Rechtsübertragungen, S. 163.

<sup>472</sup> Zutreffend daher insoweit *Herbst*, a.a.O.

<sup>473</sup> Zu den gesetzlichen Tatbeständen zählen auch die Vorschriften über die auflösende Bedingung und Befristung von abgeleiteten Rechten (§§ 158 ff BGB). Mit Eintritt der Bedingung bzw. Ablauf der Frist endet das Recht dann kraft Gesetzes.

<sup>474</sup> Subjektive Rechte unterfallen der Eigentumsgarantie des Art. 14 GG (*Schmidt-Bleibtreu/Klein/Brockmeyer*, Art. 14 GG, Rdn. 3), so daß ihre Entziehung - und sei es auch nur zugunsten eines anderen Privaten - nur aufgrund Gesetzes zulässig ist (vgl. Art. 14 Abs. 3 S. 2 GG, der allerdings unmittelbar die staatliche „Enteignung“ betrifft).

<sup>475</sup> So in der Tat *Rehbinder*, Urheberrecht, S. 246.

<sup>476</sup> Da die Verurteilung zur Abgabe einer Willenserklärung nicht vorläufig vollstreckbar ist (vgl. § 894 ZPO), kommt auch kein Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes in Betracht.



Im Gegensatz zur Frage der Auswirkungen von anfänglichen Mängeln des Lizenzvertrages auf die Lizenz kommt dieser Frage ganz erhebliche praktische Bedeutung zu, nachdem Lizenzverträge als Dauerschuldverhältnisse stets kündbar sind und auch regelmäßig durch Kündigung beendet werden. Trotzdem ergibt sich einzig aus der Lehrmeinung von der stillschweigenden Bedingtheit der Lizenz durch die Wirksamkeit und den Fortbestand des Lizenzvertrags für diese Problematik überhaupt ein Lösungsvorschlag, indem sich nach dieser Lehre das Ende der Lizenz aus dem Eintritt der von den Lizenzvertragsparteien anfänglich vereinbarten auflösenden Bedingung der Beendigung des Lizenzvertrags ergibt. Wird dagegen lediglich von der uneingeschränkten Geltung des Abstraktionsprinzips gesprochen oder dieses Prinzip durch die Lehren von der Geschäftseinheit oder vom Doppelmangel allgemein eingeschränkt oder wird schließlich die Anwendung des Kausalitätsprinzips allgemein für geboten gehalten, unterbleibt bewußt oder unbewußt<sup>477</sup> jede Antwort auf die Frage nach dem Schicksal der Lizenz im Fall der Kündigung des Lizenzvertrages. Denn die Alternative von Abstraktions- oder Kausalitätsprinzip ist nur dann bedeutsam, wenn der Lizenzerteilung als Verfügung über die Marke kein wirksames Verpflichtungsgeschäft, in dessen Erfüllung die Verfügung erfolgen soll, zugrundeliegt. Die Kündigung eines Lizenzvertrages läßt den Lizenzvertrag als Rechtsgrund aber nicht rückwirkend entfallen, so daß die Zweckbestimmung der seinerzeit erfolgten Lizenzerteilung weiterhin in der Erfüllung des mittlerweile beendeten, im Zeitpunkt der Rechtseinräumung aber gleichwohl wirksamen Lizenzvertrages besteht. Weder durch die Anwendung des Abstraktionsprinzips, noch durch die Heranziehung des Kausalitätsprinzips läßt sich in dieser Situation das Erlöschen der einst wirksam erteilten Markenlizenz begründen, so daß die Entscheidung für die Geltung des einen oder des anderen Prinzips nichts zur Beantwortung der Frage nach der Auswirkung der Beendigung des Lizenzvertrages auf die Lizenz hergibt.

Der tiefere Grund für die in der Literatur anzutreffende Vermengung der Fragen nach den Auswirkungen der anfänglichen oder rückwirkenden Unwirksamkeit des Lizenzver-

---

<sup>477</sup> Von den wenigen Autoren, die sich mit dem gesamten Fragenkreis eingehender auseinandersetzen, lassen insbes. *Kraßer*, a.a.O.; *Wente/Härle*, a.a.O. und *Schwarz/Klingener*, GRUR 1998, 103 ff jede Differenzierung zwischen den Fällen der anfänglichen Unwirksamkeit des Lizenzvertrags und seiner späteren Beendigung vermissen.

trages und nach denen der Beendigung des Lizenzvertrages, die bislang eine angemessene Aufarbeitung der vor allem praktisch relevanten Beendigungssituation verhindert zu haben scheint, dürfte in dem tatsächlichen Zusammenfallen verschiedener, rechtlich strikt von einander zu trennenden Rechtsgeschäfte in regelmäßig ein- und demselben sogenannten „Lizenzvertrag“ liegen. Die verschiedenen Rechtsbeziehungen sollen im folgenden klar voneinander abgegrenzt werden.

(1) Das Rechtsgeschäft, mit dem die Einräumung der Lizenz tatsächlich erreicht wird, ist eine dingliche Einigung. Denn auf die Markenlizenzerteilung als echte Teilübertragung der Marke findet über § 413 BGB die Vorschrift des § 398 BGB Anwendung, die die Einigung der Beteiligten über die Übertragung des Rechts verlangt.

(2) Das Verpflichtungsgeschäft, das der Lizenzerteilung als einer Verfügung über die Marke grundsätzlich zugrundeliegt, besteht in der Verpflichtung des Lizenzgebers, dem Lizenznehmer die Lizenz zu verschaffen. Wie die dingliche Einigung begegnet einem auch dieses Rechtsgeschäft - *Weinmann* bezeichnet es zum Zweck der Abgrenzung vom Lizenzvertrag als „Lizenzbegründungsvertrag“<sup>478</sup> - in der Praxis nicht als eigenständiger Vertrag, sondern ist regelmäßig Bestandteil des Lizenzvertrags. Eine Verpflichtung zur Lizenzerteilung kann aber auch im Rahmen eines Gesellschaftsvertrags vereinbart werden, indem sich etwa ein Gesellschafter verpflichtet, zur Erfüllung seiner Einlagepflicht an einem ihm gehörenden Immaterialgut der Gesellschaft eine Lizenz zu bestellen<sup>479</sup>. Denkbar ist schließlich auch ein kaufähnliches Geschäft, wenn der Lizenznehmer gegen einmalige und sofortige Zahlung eines Entgelts eine befristete oder unbefristete Lizenz erwirbt. In allen diesen oder ähnlichen Fällen ist die identische Verpflichtung des Lizenzgebers zur Lizenzerteilung zwar jeweils nur ein Bestandteil der verschiedenen Verträge, so daß sie ihre schuldrechtliche Relevanz nur im Zusammenhang mit den übrigen Vereinbarungen der jeweiligen Verträge entfaltet. Aus der Verschiedenheit der erwähnten möglichen Vertragsarten, in deren Rahmen die Verpflichtung zur Erteilung einer Lizenz eingegangen werden

---

<sup>478</sup> *Weinmann* S. 4.

<sup>479</sup> *Stumpf/Groß*, Lizenzvertrag, S. 296 ff; *Benkard-Ullmann*, § 15 PatG, Rdn. 49. Vgl. auch *Lüdicke/Fischer*, Lizenzverträge, S. 33 ff.

kann, ergibt sich aber, daß die Verpflichtung zur Lizenzbestellung unabhängig von einem eigentlichen Lizenzvertrag entstehen kann<sup>480</sup>, welcher Umstand die Notwendigkeit der gedanklich-rechtlichen Isolierung dieses Verpflichtungsvertrags vom Begriff des Lizenzvertrags hinreichend deutlich macht.

(3) Alle sonstigen Vereinbarungen, die die Lizenzvertragsparteien üblicherweise im Zusammenhang mit der Lizenz vereinbaren, machen den eigentlichen Lizenzvertrag aus, der alleine im folgenden zu seiner Abgrenzung vom gesamten Vertragsgefüge zwischen den Lizenzvertragsparteien als Lizenzvertrag i.e.S. bezeichnet werden soll<sup>481</sup>. Er regelt die wechselseitigen Rechte und Pflichten während der Dauer der Lizenz. Zu denken ist an die typischerweise in Lizenzverträgen vereinbarte Entgeltspflicht des Lizenznehmers, an Schutz- und Förderungspflichten, an gegenseitige Unterrichtungspflichten, an Wettbewerbsverbote und dergleichen mehr<sup>482</sup> sowie an Vereinbarungen über die Erteilung der Zustimmung des Lizenzgebers zur Klage des Lizenznehmers im Fall von Markenverletzungen. Da es sich beim Lizenzvertrag i.e.S. um ein Dauerschuldverhältnis handelt, kann es mindestens aus wichtigem Grund von beiden Seiten jederzeit gekündigt werden<sup>483</sup>. Ähneln die im Einzelfall getroffenen Vereinbarungen weniger dem typischen Lizenzvertrag, wie er sich in der Praxis herausgebildet hat<sup>484</sup>, als eher einem anderen Vertragstypus, liegt überhaupt kein Lizenzvertrag vor, sondern beispielsweise der soeben erwähnte Gesellschaftsvertrag, der die Verpflichtung eines Gesellschafters zur Erteilung einer Lizenz und eventuell bereits die entsprechende dingliche Einigung enthält.

Kein Bestandteil des Lizenzvertrags i.e.S. sind dabei diejenigen Vereinbarungen, die den Inhalt der Lizenz betreffen, also die von § 30 Abs. 2 MarkenG erfaßten Vereinbarungen. Diese Vereinbarungen betreffen entweder unmittelbar die unter (1) beschriebene dingliche Einigung, indem durch sie Art und Umfang der Teilübertragung

---

<sup>480</sup> Weinmann, S. 31.

<sup>481</sup> Lichtenstein, NJW 1965, 1839 ff bezeichnet umgekehrt die Lizenzerteilung selbst als „Lizenzvertrag im engeren Sinne“.

<sup>482</sup> Eingehend Kraßer/Schmid, GRUR Int. 1982, 330 ff.

<sup>483</sup> Fezer, § 30 MarkenG, Rdn. 37; BGH GRUR 1970, 528, 532 - Migrol; Benkard/Ullmann, § 15 PatG, Rdn. 120 m.w.Nw.; Stumpf/Groß, Lizenzvertrag, S. 311.

<sup>484</sup> Mustermarkenlizenzvertrag bei Groß, Markenlizenzvertrag, S. 4 ff.

der Marke festgelegt werden, oder sie betreffen das unter (2) beschriebene Verpflichtungsgeschäft, das als Grundlage der Teilübertragung deren Art und Umfang bestimmt.

Während die Frage nach der Geltung des Abstraktionsprinzips lediglich den Fall einer wirksamen dinglichen Einigung (soeben 1) ohne wirksames zugrundeliegendes Verpflichtungsgeschäft (soeben 2) erfaßt, liegt anhand der isolierten Rechtsverhältnisse die Frage offen zutage, ob die Kündigung des die Lizenz begleitenden Lizenzvertrages i.e.S. (soeben 3) das absolute Nutzungsrecht automatisch zum Erlöschen bringt oder ob sie lediglich einen bereicherungsrechtlichen Aufhebungs- oder Rückgewähranspruch<sup>485</sup> des Lizenzgebers gegen den Lizenznehmer auslöst.

Diese Frage ist bei der Markenlizenz gesetzlich nicht geregelt und läßt sich, wie nun hinreichend deutlich geworden sein dürfte, auch nicht durch einen Hinweis auf die Geltung oder Nichtgeltung des Abstraktionsprinzips beantworten. Ohne gesetzliche Regelung muß grundsätzlich davon ausgegangen werden, daß die Beendigung des Lizenzvertrages i.e.S. keine automatischen Auswirkungen auf das dingliche Lizenzrecht nach sich zieht, weil das durch die Markenlizenz begründete subjektive Recht des Lizenznehmers wie jedes subjektive Recht nicht ohne gesetzliche Anordnung dem Berechtigten gegen seinen Willen genommen werden kann. Ebensowenig kommt eine einseitige Kündigung der Lizenz selbst durch einen der Beteiligten, die gleichzeitig mit der Kündigung des Lizenzvertrages ausgesprochen würde, in Betracht, nachdem es eine gesetzliche Vorschrift, die die Kündigung der Lizenz durch den Lizenzgeber vorsieht, weder im Markenrecht, noch bei den sonstigen Immaterialgüterrechten gibt. Da eine Beendigung des abgeleiteten Rechts aufgrund der Beendigung zugrundeliegender schuldrechtlicher Beziehungen bei den beschränkten dinglichen Rechten des bürgerlichen Rechts nicht vor-

---

<sup>485</sup> Die getroffene Feststellung, daß die Alternative von Abstraktions- oder Kausalitätsprinzip nichts für die Frage nach den Auswirkungen der Beendigung des Lizenzvertrags auf die Geltung der Lizenz hergibt, schließt es nicht aus, die Grundlage eines eventuellen Rückübertragungsanspruchs des Lizenzgebers gegen den Lizenznehmer im Bereicherungsrecht zu suchen. Denn es ist zwar eine wesentliche, nicht aber die einzige Aufgabe des Bereicherungsrechts, die Folgen des Abstraktionsprinzips auszugleichen. Wird eine mit rechtlichem Grund vorgenommene Verfügung rechtsgrundlos, weil die andauernde Verfügungswirkung mit den schuldrechtlichen Vereinbarungen nicht mehr im Einklang steht, ist die erste Alternative des § 812 Abs. 1 S. 2 BGB die Anspruchsgrundlage für die erforderlich gewordene Rückabwicklung (MünchKomm-Lieb, § 812 BGB, Rdn. 149).

gesehen ist und die Frage auch dort vielmehr ungeregt geblieben ist<sup>486</sup>, kommt auch keine analoge Anwendung einer die sachenrechtlichen Belastungen betreffenden Vorschrift in Betracht.

Zu prüfen ist nun allerdings in der Tat die analoge Anwendung des § 9 Abs. 1 VerlG, der den Untergang des Verlagsrechts als eines dinglichen<sup>487</sup> Nutzungsrechts an bestimmten urheberrechtlich geschützten Werken für jeden Fall der Beendigung des Verlagsvertrages anordnet<sup>488</sup>. Voraussetzung des Analogieschlusses ist die ausreichende Vergleichbarkeit oder Ähnlichkeit der Interessenlagen im Verlagsvertrags- und im Markenlizenzrecht im Sinne ihrer Übereinstimmung in den für die rechtliche Bewertung maßgeblichen Gesichtspunkten<sup>489</sup>. Im Normalfall der Beendigung von Verlags- bzw. Markenlizenzvertrag ohne gleichzeitige einvernehmliche Aufhebung des jeweiligen dinglichen Nutzungsrechts ist die Interessenlage offensichtlich vergleichbar, wird allerdings durch eine Anwendung des § 9 Abs. 1 VerlG oder durch dessen Nichtanwendung nur unwesentlich beeinflusst. So kommt den Interessen von Verlagsberechtigtem und Markenlizenznehmer an der Fortdauer ihres jeweiligen Nutzungsrechts ein vergleichbar geringes und rechtlich nicht schutzwürdiges Gewicht zu. Mit Beendigung des Verlags- bzw. Lizenzvertrages sind nämlich beide auch ohne eine das Ende des jeweiligen Nutzungsrechts anordnende Regelung im Verhältnis zu ihrem Vertragspartner nicht mehr zur Ausübung ihres Nutzungsrechts befugt, sondern zur Rückübertragung ihres Rechts

---

<sup>486</sup> Die in § 1141 BGB geregelte „Kündigung der Hypothek“ gibt für die vorliegende Problematik nichts her, da § 1141 BGB lediglich die - anders als bei der Lizenz gesetzlich angeordnete bzw. offensichtlich vorausgesetzte (vgl. § 1137 BGB) - Akzessorietät der Hypothek auflockert (*Palandt-Bassenge*, § 1141 BGB, Rdn. 1), indem die Kündigung der Forderung, die an sich die akzessorische Hypothek mitbetreffen muß, nur unter bestimmten Voraussetzungen Auswirkungen auf die Hypothek haben soll.

<sup>487</sup> *Bappert/Maunz/Schricker*, § 8 VerlG, Rdn. 1.

<sup>488</sup> Eine ähnliche Rechtsfolge ergibt sich für urheberrechtliche Nutzungsrechte aus § 40 Abs. 3 UrhG, der allerdings nur den speziellen Fall der Vorausverfügung über Rechte an künftigen Werken erfaßt und außerdem voraussetzt, daß diese Werke zum Zeitpunkt der Vertragsbeendigung noch nicht abgeliefert sind. - Nicht analogiegeeignet sind für die hier zu untersuchende Frage der Auswirkung der Beendigung des schuldrechtlichen Lizenzvertrages auf das dingliche Lizenzrecht die §§ 41 Abs. 5 und 42 Abs. 5 UrhG, die die Wirkungen der Ausübung der Rückrufsrechte bei urheberrechtlichen Nutzungsrechten festlegen. Nach diesen Vorschriften hat das Wirksamwerden eines Rückrufs das Erlöschen des urheberrechtlichen Nutzungsrechts zur Folge. Die Erklärung des Rückrufs bezieht sich damit auf das urheberrechtliche Nutzungsrecht selbst, welches durch den Rückruf unmittelbar beseitigt wird (*von Gamm*, § 41 UrhG, Rdn. 13), so daß sich umgekehrt die Frage nach dem gesetzlich nicht ausdrücklich geregelten (*von Gamm*, a.a.O., Rdn. 14) Schicksal des zugrundeliegenden schuldrechtlichen Rechtsgeschäft stellt (vgl. dazu *Schricker-Schricker*, § 41 UrhG, Rdn. 24; *Schricker-Dietz*, § 42 UrhG, Rdn. 43).

<sup>489</sup> *Larenz*, Methodenlehre, S. 381.

verpflichtet, so daß jede weitere Ausübung wenn auch nur schuldrechtlich, so doch jedenfalls objektiv rechtswidrig ist und damit nicht schutzwürdig sein kann. Die Interessen von Urheber und Markeninhaber können im Verhältnis zum jeweiligen Vertragspartner ebenfalls nur als gleichgelagert betrachtet werden, da es im objektivem Interesse beider Schutzrechtsinhaber liegt, nicht den Bestand eines dinglichen Rechts an ihrem Schutzrecht zu dulden, ohne daß der die näheren Umstände regelnde Vertrag noch Gültigkeit beansprucht. Aufgrund des bereicherungsrechtlichen Rückgewähranspruchs gegen den Lizenznehmer im Fall einer Vertragsbeendigung, der dem Schutzrechtsinhaber dann zustünde, wenn das Nutzungsrecht nicht automatisch mit dem Vertrag enden sollte, kommt aber auch diesem Interesse nur begrenztes Gewicht zu.

Entscheidende Bedeutung kommt der Frage nach der Abhängigkeit des Verfügungsgeschäfts von den schuldrechtlichen Vereinbarungen daher nur nach einer Weiterveräußerung des abgeleiteten Rechts an einen Dritten zu. Sowohl beim Verlagsrecht als auch bei der Markenlizenz kann es zur Übertragung des Nutzungsrechts auf einen Dritten kommen<sup>490</sup>, ohne daß ein Eintritt des Dritten in die jeweiligen Vertragsvereinbarungen stattfindet. Besteht nun eine Abhängigkeit des Verlagsrechts bzw. der Markenlizenz vom Fortbestand des begleitenden Vertragsverhältnisses, können Umstände, auf die der Erwerber des abgeleiteten Rechts keinen Einfluß hat, etwa eine Kündigung des Vertrages durch einen der Vertragspartner, zum Untergang seiner Berechtigung führen. Hatte der Dritte sein Recht beispielsweise gegen eine einmalige Zahlung erworben, bleiben ihm in einem solchen Fall lediglich Schadensersatzansprüche gegen den Verkäufer, verbunden mit den Risiken ihrer Durchsetzung und zwischenzeitlich eintretender Insolvenz des Verkäufers. Geht man dagegen von der Unabhängigkeit des Nutzungsrechts vom Bestand des Vertragsverhältnisses aus, wäre der Erwerber der genannten Gefahren entho-

---

<sup>490</sup> Im Gegensatz zum Verlagsgesetz, das mit § 28 MarkenG die grundsätzliche Übertragbarkeit des Verlagsrechts vorbehaltlich einer abweichenden Regelung im Verlagsvertrag vorsieht, enthält das Markengesetz zur Frage der Übertragbarkeit der Markenlizenz keine Regelung. Während *Ingerl/Rohncke* (§ 30 MarkenG, Rdn. 11) in Anlehnung an die h.M. im Patentrecht von der grundsätzlichen Übertragbarkeit der ausschließlichen Patentlizenz (etwa *Benkard*, § 15 PatG, Rdn. 58; *Henn*, Patent- und Know-how-Lizenzvertrag, S. 34, Fn. 95) und der Unübertragbarkeit der einfachen Lizenz (z.B. BGHZ 62, 272, 276 ff - Anlagengeschäft) ausgehen, lehnen *Schönfeld*, S. 113 und *Zorzi*, GRUR Int. 1997, 795 die Übertragbarkeit der Markenlizenz insgesamt ab. Einigkeit besteht unter den genannten Autoren aber insoweit, als die Übertragung jeder Markenlizenz mit Zustimmung des Markeninhabers für zulässig gehalten wird und damit auf jeden Fall rechtlich möglich ist.

ben, aber der Schutzrechtsträger müßte unter Umständen mit einem „ewigen“ Nutzungsrecht leben, da ein Bereicherungsanspruch des Schutzrechtsinhabers gegen den entgeltlichen Erwerber des Nutzungsrechts nicht besteht<sup>491</sup>.

Stehen demnach in vergleichbarer Weise im Verlags- wie im Markenrecht im wesentlichen dem Interesse der Schutzrechtsträger, das jeweilige abgeleitete Recht nach einer Beendigung des begleitenden Vertragsverhältnisses überhaupt wieder beseitigen bzw. die Beendigung verlangen zu können, erhebliche wirtschaftliche Interessen von Erwerbern von Lizenz oder Verlagsrecht gegenüber, ist die analoge Anwendung des § 9 Abs. 1 VerlG auf die Markenlizenz geboten, wenn der Grund, der die Bevorzugung der Interessen des Urhebers gegenüber denen des Dritterwerbers im Verlagsrecht rechtfertigt, im Markenlizenzrecht gleichermaßen Geltung beanspruchen kann.

Um den nicht gerade offen zutage liegenden<sup>492</sup> Grund für die Regelung des § 9 Abs. 1 VerlG aufzuspüren, empfiehlt sich ein vergleichender Blick auf die überwiegend eben-

---

<sup>491</sup> Ausführlich *Wente/Härle*, GRUR 1997, 99. Nur wenn der Dritte das Nutzungsrecht unentgeltlich erworben haben sollte, greift § 822 BGB ein.

<sup>492</sup> Oft wird lediglich pauschal auf das Interesse des Urhebers hingewiesen, sein Werk zu veröffentlichen (*Kraßer*, GRUR Int. 1973, 236) oder die Kontrolle darüber zu behalten, von wem das Werk ausgewertet wird (*Haberstumpf*, FS Hubmann, S. 127, wörtlich übernommen von *Wente/Härle*, GRUR 1997, 98). Unklar und unerörtert bleibt bei diesem Hinweis aber die eigentlich entscheidende Frage, inwiefern der Schutz dieses zweifellos vorhandenen und schützenswerten Interesses die Abhängigkeit der urheberrechtlichen Verfügung vom Verpflichtungsgeschäft erforderlich macht. Der historische Geber des Verlagsgesetzes ging - wie *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 159, bei Fn. 199 mitteilt - davon aus, das Fehlen einer typisierten gesetzlichen Festlegung des Inhalts des Verlagsrechts begründe die Notwendigkeit der Abhängigkeit des Verlagsrechts vom Bestand des - für den Inhalt des einzelnen Verlagsrechts konstitutiven (vgl. § 8 VerlG) - Verlagsvertrages (ähnlich *Kraßer*, GRUR Int. 1973, 237 unter Hinweis auf ein Gespräch mit *Eugen Ulmer*; s.a. *Fromm/Nordemann-Hertin*, vor § 31 UrhG, Rdn. 10; kritisch zu dieser Überlegung *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 163; *Wente/Härle*, GRUR 1997, 98). In der Tat macht es zwar eine Besonderheit der dinglichen urheberrechtlichen und immaterialgüterrechtlichen Nutzungsrechte aus, daß sich Inhalt und Umfang des jeweiligen Rechts nach den Vereinbarungen der beteiligten Personen richten. Allenfalls für den Fall der Nichtigkeit des Verlagsverhältnisses läßt sich aber daraus ein Zusammenhang der Verknüpfung von Verlagsrecht und Verlagsvertrag mit der Frage nach der Geltung oder Nichtgeltung des Abstraktionsprinzips herleiten, etwa aufgrund der Erwägung, der Inhalt des dinglichen Rechts sei aufgrund der Nichtigkeit der konstitutiven Vereinbarungen überhaupt nicht wirksam festgelegt worden und damit das Nutzungsrecht inhaltlich völlig unbestimmt. Nicht ersichtlich ist dagegen, warum die nur für die Zukunft wirkende Beendigung des konstitutiven Vertragsverhältnisses automatisch das Ende des dinglichen Rechts nach sich ziehen muß. Denn dessen einmal wirksam getroffene inhaltliche Festlegung kann den Bestand des dazu zunächst erforderlichen obligatorischen Rechtsverhältnisses ohne weiteres überdauern. Nur diesen Fall aber, die Beendigung des wirksamen Verlagsvertrages, regelt § 9 Abs. 1 VerlG, so daß die genannte Erwägung des historischen Gesetzgebers für den objektiven Grund der Regelung nichts hergibt.

falls übertragbaren<sup>493</sup> beschränkten dinglichen bürgerlich-rechtlichen Rechte. Bei diesen Rechten geht nämlich die entsprechende Interessenabwägung nach einer Weiterübertragung des beschränkten Rechts auf einen Dritten ohne gleichzeitigen Eintritt des Dritten in eventuelle schuldrechtliche Vereinbarungen<sup>494</sup> zwischen dem Eigentümer und dem ursprünglich Berechtigten stets zu Lasten des Eigentümers aus, indem dieser das beschränkte dingliche Recht mangels einer vertraglichen Vereinbarung mit dem jeweiligen Berechtigten in der Tat nicht mehr beseitigen und seine Aufhebung unter Umständen auch endgültig von niemandem mehr verlangen kann. Welcher Unterschied zwischen der Interessensituation im Verlagsrecht und bei den beschränkten dinglichen Sachenrechten rechtfertigt nun die Bevorzugung des Urhebers im Vergleich zum Sacheigentümer?

Ein wesentlicher Unterschied zwischen Verlagsrecht und den beschränkten dinglichen Rechten des bürgerlichen Rechts ergibt sich daraus, daß die Einräumung eines typischen, d.h. der gesetzlichen Regelung im wesentlichen entsprechenden Verlagsrechts anders als die bürgerlich-rechtlichen Belastungen nicht einseitig den Interessen des Berechtigten dient, sondern zugleich die Vervielfältigung und Verbreitung des urheberrechtlich geschützten Werks fördern soll<sup>495</sup>. Während der Zweck der Bestellung einer dinglichen Belastung etwa an einem Grundstück typischerweise in der Erlangung einer von der eingeräumten Belastung unabhängigen Gegenleistung, beispielsweise einem Entgelt oder einem sonstigen Vorteil, liegt, dient die Einräumung eines Verlagsrechts zumindest auch wesentlich der Förderung und Entfaltung des „belasteten“ Werks selbst. Die Erzielung eines Entgelts durch den Verfasser ist nach der gegenwärtigen gesetzlichen Regelung zwar als Regelfall vorgesehen<sup>496</sup>. Als einziger oder allein wesentlicher Zweck der Einräumung eines Verlagsrechts kann der Erhalt einer Gegenleistung nach der gesetzlichen Regelung des Verlagsvertrages durch das Verlagsgesetz aber nicht angesehen werden. So erwähnt § 1 VerlG, der die Hauptpflichten der Verlagsvertragspar-

---

<sup>493</sup> Einzig Nießbrauch und beschränkte persönliche Dienstbarkeit sind gem. § 1059 S. 1 bzw. § 1092 Abs. 1 S.1 BGB unübertragbar.

<sup>494</sup> Für die Dienstbarkeit *Palandt-Bassenge*, § 1018 BGB, Rdn. 27.

<sup>495</sup> *Ulmer*, Urheber- und Verlagsrecht, S. 433; *Haberstumpf/Hintermeier*, Verlagsrecht, S. 60.

<sup>496</sup> Vgl. §§ 22, 38 Abs. 3 VerlG.



teien anspricht, die Entgeltspflicht des Verlegers noch nicht einmal<sup>497</sup>. Fehlt es dagegen im Einzelfall an der Verpflichtung des Verlegers zur Veröffentlichung und Verbreitung, liegt überhaupt kein Verlags-, sondern ein Dienst- oder Werkvertrag vor<sup>498</sup>. Entsprechend kann der Verleger mit der Ausübung seines Verlagsrechts nach dem Willen des Gesetzes nicht nur seine eigenen durch das Recht eröffneten wirtschaftlichen Möglichkeiten verfolgen, sondern verwirklicht zugleich die dargestellten Interessen des Urhebers an der Verbreitung des Werks<sup>499</sup>. Deutlich wird das etwa in der gesetzlichen Pflicht des Verlegers, von seinem Recht Gebrauch zu machen<sup>500</sup>, welche Verpflichtung die Verwirklichung des über die Erteilung des Verlagsrechts hinaus fortbestehenden Interesses des Urhebers an der Veröffentlichung seines Werks absichert. Demgegenüber hat beispielsweise eine sachenrechtliche Dienstbarkeit typischerweise rein eigennützigem Charakter<sup>501</sup> und ist mit einer Ausübungspflicht des Berechtigten nicht verbunden. Selbst beim Nießbrauch entsteht eine Ausübungspflicht des Nutzungsberechtigten allenfalls als Folge der Pflichten zur Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen Bestimmung der Sache<sup>502</sup> oder ihrer Substanzerhaltung<sup>503</sup>, welche Pflichten der Wahrung der fortbestehenden Interessen des Eigentümers an seinem Rechtsgut dienen<sup>504</sup>, aber nicht die gleichzeitige Nutzung oder Verwertung der Sache durch den Eigentümer über die Nießbrauchsgewährung hinaus fördern soll.

Im Gegensatz zu den beschränkten dinglichen Rechten des bürgerlichen Rechts kommt dem Verlagsrecht damit neben der Förderung eigener Interessen des Verlegers eine dem

---

<sup>497</sup> Ist im Einzelfall eine Entgeltspflicht des Verlegers ausgeschlossen, wird die rechtliche Qualifizierung der Vereinbarung als Verlagsvertrag durch diesen Umstand nicht in Frage gestellt. Die Möglichkeit der Verlagsvertragsparteien, eine unentgeltliche Einräumung des Verlagsrechts zu vereinbaren, ergibt sich nämlich aus § 22 Abs. 1 S. 2 VerlG (vgl. *Bappert/Maunz/Schricker*, § 22 VerlG, Rdn. 2: Aus § 22 VerlG ergibt sich nicht einmal eine Vermutung für eine Honorarzahlpflicht des Verlegers). Im Bereich wissenschaftlicher Veröffentlichungen muß sich sogar vielfach der Verfasser an den Druckkosten beteiligen oder diese vollständig tragen, um überhaupt in den Genuß eines Verlagsvertrags zu gelangen.

<sup>498</sup> *Ulmer*, a.a.O.

<sup>499</sup> *Forkel*, *Gebundene Rechtsübertragungen*, S. 161.

<sup>500</sup> Vgl. BGHZ 27, 98 f - Privatsekretärin, wo im Fall der Veräußerung eines Wiederverfilmungsrechts das Fehlen einer Ausübungspflicht des Erwerbers dafür ausschlaggebend gehalten wurde, § 9 Abs. 1 VerlG nicht analog anzuwenden.

<sup>501</sup> Die Grenze der Eigennützigkeit liegt in der Pflicht zur Rücksichtnahme auf den Eigentümer (*Münch-Komm-Falckenberg*, § 1018 Rdn. 1; *Westermann*, *Sachenrecht*, S. 850).

<sup>502</sup> § 1036 Abs. 2 BGB.

<sup>503</sup> § 1041 BGB.

<sup>504</sup> S. dazu oben S. 122 und S. 124 f.

urheberrechtlich geschützten Werk dienende, nämlich die Zugänglichmachung des Werks für die Allgemeinheit unterstützende Funktion zu, der neben den eigenen, zu meist primär wirtschaftlichen Belangen des Verlegers mindestens gleichrangige Bedeutung zukommt. Daß es sich bei dieser Funktion nicht nur um einen Nebenzweck oder gar lediglich um einem dem Urheber und seinem Werk günstigen Reflex des Verlagsrechts handelt, zeigt sich insbesondere an den in die Hand des Urhebers gelegten Sanktionsmöglichkeiten für den Fall, daß der Verleger seinen auf die Entfaltung des Werks gerichteten Pflichten nicht nachkommt<sup>505</sup>. Diesem Zweck des Verlagsrechts, der Förderung nicht nur von Interessen des Verlegers, sondern zugleich auch von solchen des Urhebers durch das Verlagsrecht, entspricht eine abgeschwächte Bedeutung der eigennützigen Belange des Verlegers im Vergleich zu denen etwa eines Pfandgläubigers. Während nämlich der Pfandgläubiger nach Eintritt der Pfandreife von Rechts wegen um nichts bemüht sein muß, als um die Realisierung seines Verwertungsinteresses, sind dem Verleger seine Befugnisse stets nur insoweit verliehen, als sie auch dem urheberrechtlich geschützten Werk und seinem Schöpfer dienen. Folgerichtig und in der Wertung konsequent erscheint es daher, wenn das Verlagsgesetz das Interesse des Urhebers an der Wiederherstellung seiner Verfügungsmacht über sein Recht über die eigennützigen Interessen eines Erwerbers des Verlagsrechts stellt und es diesem eher zumutet, seines Verlagsrechts unversehens verlustig zu gehen, als den Urheber der Gefahr eines nicht mehr beseitigbaren Verlagsrechts eines Dritten, mit dem ihn nicht einmal Vertragsvereinbarungen verbinden, auszusetzen.

Ist demnach der Grund für die Abhängigkeit des Verlagsrechts vom Verlagsvertrag in dem besonderen Zweck des Verlagsrechts zu finden, neben den Belangen des Verlegers zugleich der Vervielfältigung und Verbreitung des Werks, an dem das Verlagsrecht besteht, zu nützen, ist die analoge Anwendung des § 9 Abs. 1 VerlG auf die Markenlizenz geboten, wenn auch der Markenlizenz neben der Förderung wirtschaftlicher Interessen des Lizenznehmers der Zweck einer Förderung der Marke zukommt und damit der Markenlizenznehmer zwar zunächst in seinem eigenen, gleichwohl aber ebenfalls im Interesse des Markeninhabers tätig wird. Eben dies kann unter Verweis auf die im zweiten

---

<sup>505</sup> Siehe §§ 30, 45 VerlG.

Kapitel gemachten Ausführungen<sup>506</sup> zum positiven Benutzungsrecht des Markenlizenznehmers an der Marke ohne weiteres bejaht werden. Als Zweck der Markenlizenz wurde dort neben der eigennützigen Benutzung der Marke durch den Lizenznehmer die Steigerung der Entfaltung der Marke, die Optimierung ihres Werts für den Markenrechtsinhaber und damit zugleich die Förderung ihres gesamtgesellschaftlichen Wertes bestimmt. Wie der Verleger übt der Markenlizenznehmer seine Befugnisse nicht nur im eigenen, sondern zugleich im Interesse des Schutzrechtsträgers und damit auch zum Nutzen des durch das Markenrecht geschützten Immaterialguts selbst aus. Daß die gesetzliche Regelung der Markenlizenz im Gegensatz zu den detaillierten, überwiegend zwingenden Normen des Verlagsrechts auch abweichende und primär dem Lizenznehmer nützende Markenlizenzgestaltungen zuläßt, beruht auf dem im Gegensatz zum Urheberrecht rein immaterialgüterrechtlichen Charakter des Markenrechts, der einen zwingenden Schutz von persönlichkeitsrechtlichen Interessen des Markeninhabers gegenüber dem Lizenznehmer nicht erforderlich macht. Alleine die Abdingbarkeit der typischerweise nicht nur eigennützigen Zielrichtung der Markenlizenz stellt ihren herausgearbeiteten grundsätzlichen Zweck aber nicht in Frage.

Die Vergleichbarkeit der Interessenlagen bei Verlagsrecht und Markenlizenz kann damit bejaht werden, so daß die analoge Anwendung des § 9 Abs. 1 VerlG auf die Markenlizenz geboten ist. Die herausgearbeitete Abweichung des Verlagsrechts von den beschränkten dinglichen Rechten des bürgerlichen Rechts, die auf der bei den sachenrechtlichen Belastungen nicht zu beobachtenden Zielrichtung der gleichzeitigen Förderung von Interessen des Urhebers beruht, findet sich bei der Markenlizenz in gleicher Weise wie beim Verlagsrecht, so daß auch die damit vorgeschlagene Unterschiedlichkeit der Rechtslage zwischen den beschränkten dinglichen Rechten des bürgerlichen Rechts einerseits und der Markenlizenz als einem ebenfalls beschränkten dinglichen Recht des gewerblichen Rechtsschutzes andererseits trotz der bereits nachgewiesenen grundsätzlichen strukturellen Übereinstimmung beider Rechtsinstitute aufgrund eines erheblichen Unterschiedes in der jeweiligen Interessensituation gerechtfertigt ist.

---

<sup>506</sup> Kapitel 2, II.2.

### 3. Keine Abstraktheit der Markenlizenzerteilung

Auf der Grundlage der Erkenntnis, daß und warum die Beendigung des Markenlizenzvertrages nicht automatisch das Ende der Lizenz zur Folge hat, sondern lediglich einen schuldrechtlichen Aufhebungsanspruch des Lizenzgebers gegen den Lizenznehmer begründet, kann nun auch die ursprünglich gestellte Frage beantwortet werden, ob die in der Markenlizenzerteilung liegende Verfügung über das Markenrecht ein abstraktes Rechtsgeschäft darstellt und von der Wirksamkeit des zugrundeliegenden Verpflichtungsgeschäfts unabhängig ist.

Erweist sich die Verpflichtung des Markeninhabers zur Lizenzerteilung als von Anfang an unwirksam oder entfällt rückwirkend, stehen sich im Fall zwischenzeitlicher erfolgter Weiterveräußerung der Markenlizenz die gleichen Interessen von Markeninhaber und drittem Erwerber der Lizenz gegenüber wie im Fall der Beendigung des die schuldrechtlichen Beziehung zwischen Lizenzgeber und ursprünglichem Lizenznehmer regelnden Markenlizenzvertrages. Geht man vom abstrakten Charakter der Markenlizenzerteilung auf, greift auch hier kein Bereicherungsanspruch des Markeninhabers gegen den Erwerber der Markenlizenz, nachdem dieser sein Recht nicht rechtsgrundlos erlangt hat, so daß der Markeninhaber die Lizenz ohne freiwillige Mitwirkung des Dritten nicht mehr beseitigen kann. Nimmt man dagegen die Geltung des Kausalitätsprinzips an, hat der Dritte von Anfang an die Lizenz nicht wirksam erworben und trägt damit die oben beschriebenen wirtschaftlichen Risiken bei der Durchsetzung eventueller Schadensersatzansprüche. Es ist kein Grund ersichtlich und wäre deshalb ohne eindeutige gesetzliche Regelung nicht zu rechtfertigen, die identische Interessenkollision hier anders als im Fall der Kündigung des Lizenzvertrages zu beurteilen. Wie auch im Verlagsrecht einheitlich aus der Regelung des § 9 Abs. 1 VerlG der Schluß auf die Nichtgeltung des Abstraktionsprinzips gezogen wird<sup>507</sup>, muß hier aus der analogen Anwendung des § 9 Abs. 1

---

<sup>507</sup> Da § 9 Abs. 1 VerlG nur den Fall der Beendigung des Vertragsverhältnisses regelt, folgt die Unwirksamkeit des Verlagsrechts bei anfänglicher Unwirksamkeit des Verlagsvertrages aus einer entsprechenden Anwendung der Norm, was infolge der auch im Verlagsrecht üblichen Vermengung der Fragen von Beendigung und Unwirksamkeit des schuldrechtlichen Vertrages nur selten klar zum Ausdruck gebracht wird (präzise etwa *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 156; unklar dagegen *Bappert/Maunz/Schricker*, § 9 VerlG, Rdn. 2; *Haberstumpf/Hintermeier*, S. 175; *Kraßer*, GRUR Int. 1973, 236; *Ulmer*, Urheber- und Verlagsrecht, S. 441; *Wente/Härle*, GRUR 1997, 97.

VerlG die Abhängigkeit der Markenlizenz von der Wirksamkeit des zugrundeliegenden Verpflichtungsgeschäfts gefolgert werden.

Auch die Gründe, die die im internationalen Vergleich ungewöhnliche grundsätzliche Geltung des Abstraktionsprinzips im deutschen Güterrecht heute rechtfertigen, stehen diesem Ergebnis nicht entgegen. Dem Verkehrsschutz, der vor allem früher gelegentlich<sup>508</sup> als maßgeblicher Grund für das Abstraktionsprinzip genannt wurde, wird in erster Linie durch die Vorschriften über den gutgläubigen Erwerb und nicht eigentlich durch das Abstraktionsprinzip Rechnung getragen, da das Abstraktionsprinzip nicht Voraussetzung des Schutzes gutgläubigen Erwerbs ist, sondern vielmehr neben diesem steht, weshalb Gutgläubensschutz auch in kausalen Güterrechten bekannt ist<sup>509</sup>. Seinen größten rechtspolitischen Wert entfaltet das Abstraktionsprinzip vielmehr im Recht der dinglichen Sicherheiten, wo nur die Unabhängigkeit der Sicherungsrechte von für Dritte nicht erkennbaren Mängeln einzelner Sonderrechtsbeziehungen die volle Verwertbarkeit und damit die Verkehrsfähigkeit dinglicher Sicherheiten auch vor Eintritt eines Sicherungsfalles garantiert<sup>510</sup>. Ein isolierter Schutz des guten Glaubens könnte hier die Vorzüge des Abstraktionsprinzips allenfalls teilweise ersetzen, nachdem Sicherungsrechte verschiedentlich, beispielsweise wenn sie an Forderungen bestellt sind, keinen guten Glauben genießen. Markenlizenzen werden - im Gegensatz etwa zu dem in § 29 MarkenG eigens erwähnten Pfandrecht oder zur Sicherungsübereignung<sup>511</sup> - nun typischerweise nicht als Sicherungsmittel erteilt, so daß das eigentliche Anliegen des Abstraktionsprinzips, die Sicherung der Verkehrsfähigkeit dinglicher Sicherheiten bei der Markenlizenz in der Regel nicht zum Tragen kommt.

Der einzige greifbare Vorteil der abstrakten Gestaltung von Verfügungen außerhalb der Kreditsicherung und des gutgläubigen Erwerbs ergibt sich aus der gesicherten Stellung dritter Erwerber dinglicher Rechte gegenüber dem Vollrechtsträger im Falle eines Mangels des Verpflichtungsgeschäfts, das einer früheren Verfügung zugrundelag und an dem

---

<sup>508</sup> *Flume*, Allgemeiner Teil II, S. 176 f; zuletzt *Larenz*, Schuldrecht II 1, S. 13.

<sup>509</sup> So schon *von Caemmer*, *RabelsZ* 12 (1938/39), 675 ff. Weiterhin *Enneccerus/Nipperdey*, BGB AT, 2. Halbband, S. 917, Fn. 7; *Westermann*, Sachenrecht, S. 30.

<sup>510</sup> Zutreffend *Baur/Stürner*, Sachenrecht, S. 48.

<sup>511</sup> Zur Sicherungsübereignung der Marke siehe *Fezer*, § 27 MarkenG, Rdn. 58.

der Erwerber nicht beteiligt war<sup>512</sup>. Wie wir gesehen haben, muß aber hier infolge des nicht nur eigennützigen Charakters von Verlagsrecht wie Markenlizenz diese durch das Abstraktionsprinzip normalerweise geschützte Sicherheit des Dritterwerbers ausnahmsweise hinter die vorrangig geschützten Interessen des jeweiligen Schutzrechtsinhabers an der Verwirklichung seines immateriellen Guts zurückweichen, so daß der wesentliche Grund, der die grundsätzliche Anwendung des Abstraktionsprinzips im deutschen Güterrecht rechtfertigt, bei der Markenlizenz keine Geltung beanspruchen kann.

Anders als der Bestellung der beschränkten dinglichen Rechte des bürgerlichen Rechts liegt demnach der Erteilung einer Markenlizenz keine abstrakte, sondern eine kausale, d.h. in ihrer Wirksamkeit von der Gültigkeit eines zugrundeliegenden Verpflichtungsgeschäfts abhängige Verfügung über das Markenrecht des Lizenzgebers zugrunde. Anders als die sachenrechtlichen Belastungen endet die Markenlizenz in analoger Anwendung des § 9 Abs. 1 VerlG gemeinsam mit dem das Rechtsverhältnis zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer regelnden schuldrechtlichen Lizenzvertrag i.e.S. Die zuvor getroffene Einordnung der Markenlizenz als beschränktes dingliches Recht wird dadurch nicht in Frage gestellt, da die Abstraktheit der Rechtsbegründung kein Spezifikum der beschränkten dinglichen Rechte ist, sondern allgemein als ein begründete Ausnahmen zulassender Grundsatz das deutsche Güterrecht beherrscht.

---

<sup>512</sup> *Baur/Stürner*, Sachenrecht, S. 48; *Wente/Härle*, GRUR 1997, 99.

## **Kapitel 4: Die Markenlizenz als sonstiges Recht im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB**

Handelt es sich bei der Markenlizenz um ein absolutes Recht, verwirklicht jede widerrechtliche vorsätzliche oder fahrlässige Verletzung der Markenlizenz den Tatbestand des § 823 Abs. 1 BGB. Denn zu den „sonstigen Rechten“ i.S.d. § 823 Abs. 1 BGB, deren Verletzung Schadensersatzansprüche auslöst, zählt jedes absolut geschützte Recht<sup>513</sup>. Zugleich liegen im Fall der Markenverletzung die tatbestandlichen Voraussetzungen des seit langem richterrechtlich anerkannten Beseitigungs- und Unterlassungsanspruchs aus der analogen Anwendung der §§ 12, 862, 1004 BGB auf alle absoluten Rechte<sup>514</sup> vor, welcher Anspruch anders als der Schadensersatzanspruch aus § 823 Abs. 1 BGB kein Verschulden des Verletzers und damit keine weitere Voraussetzung als die Rechtswidrigkeit<sup>515</sup> der Beeinträchtigung erfordert.

Angesichts der erfüllten Voraussetzungen der einschlägigen Tatbestände scheint es sich beim absoluten Schutz der Markenlizenz durch bürgerlich-rechtliche deliktische und negatorische Anspruchsgrundlagen eigentlich um eine Selbstverständlichkeit zu handeln. Schon beim umfassenden Markenrecht, erst recht einem absoluten Recht i.S.d. § 823 Abs. 1 BGB, besteht aber dennoch Unklarheit bei der Frage, ob und wogegen es außermarkenrechtlich geschützt ist. Zwar hat der Markengesetzgeber mit der Vorschrift des § 2 MarkenG ausdrücklich klargestellt, daß die Schutzansprüche, die sich aus dem Markengesetz ergeben, den Schutz der Marke nach anderen Vorschriften nicht ausschließen. Trotzdem gehen die Meinungen darüber, ob neben den markenrechtlichen Ansprüchen zum Schutz der Marke deliktische und bürgerlich-rechtliche Unterlassungsansprüche anzuerkennen sind, seit langem auseinander, wobei die Differenzen die Ablösung des Warenzeichengesetzes durch das Markenrecht durchaus überlebt haben<sup>516</sup>. Nachdem § 14 MarkenG umfassend und detailliert die Abwehrrechte des Markeninha-

---

<sup>513</sup> MünchKomm-Mertens, § 823 BGB, Rdn. 103; Erman-Schiemann, § 823 BGB, Rdn. 35.

<sup>514</sup> Staudinger-Gursky, § 1004 BGB, Rdn. 5; Erman-Hefermehl, § 1004 BGB, Rdn. 4.

<sup>515</sup> Vgl. § 1004 Abs. 2 BGB.

<sup>516</sup> Zum Meinungsstand siehe im Haupttext nachfolgend unter b).

bers im Fall der „Verletzung“<sup>517</sup> einer Marke regelt und dabei insbesondere Schadensersatz- wie Unterlassungsansprüche vorgesehen hat, drängt sich in der Tat die Frage auf, ob neben dieser Norm die Anwendung der entsprechenden bürgerlich-rechtlichen Vorschriften mit ihren gänzlich verschiedenen Voraussetzungen, aber identischen Rechtsfolgen zulässig oder auch nur sinnvoll sein kann. Können Markeninhaber wie Markenlizenznehmer aus § 14 MarkenG die Störer der Marke bereits auf Unterlassung und Schadensersatz in Anspruch nehmen, fragt sich außerdem, ob die konkurrierende Gewährung bürgerlich-rechtlicher Ansprüche für die Berechtigten überhaupt einen praktischen Nutzen verspricht.

In der Literatur wird die Diskussion dieses Fragenkreises bislang nahezu ausschließlich um den außermarkenrechtlichen Schutz der Marke, nicht dagegen um den Schutz der Markenlizenz geführt<sup>518</sup>. Da einerseits zwischen Marke und Markenlizenz angesichts ihres gemeinsamen dinglichen und absoluten Charakters hinsichtlich dieser Frage keine wesentlichen Unterschiede bestehen und andererseits ein deliktischer Schutz der Markenlizenz als einem von dem Markenrecht abgeleiteten Recht nur denkbar ist, wenn die Marke selbst einen derartigen Schutz genießt, wird im folgenden ohne weiteres die Rechtsprechung und Literatur zum außermarkenrechtlichen Schutz der Marke den Ausführungen zugrundegelegt und nur bei Veranlassung auf Besonderheiten der Markenlizenz gegenüber dem Schutzrecht selbst hingewiesen.

Insgesamt dient die Beschäftigung mit dem außermarkenrechtlichen Schutz der Markenlizenz der Abrundung der Untersuchung des Rechtscharakters der Markenlizenz. Die Antworten können zwar das bereits feststehende Ergebnis der bisherigen Ausführungen, den absoluten und dinglichen Charakter der Markenlizenz als eines beschränkten dinglichen Rechts an der Marke weder untermauern, noch in Frage stellen. Ob auf die Markenlizenz § 823 Abs. 1 BGB und mit ihm in analoger Anwendung die §§ 12, 862, 1004 BGB anzuwenden sind, ob diese Normen aus Konkurrenzgründen trotz vorliegender Voraussetzungen bei der Markenlizenz keine Geltung beanspruchen können oder ob sie

---

<sup>517</sup> Der Begriff der Marken-“Verletzung“ findet sich in den Abs. 6 und 7 des § 14 MarkenG sowie in der Überschrift des dritten Abschnittes des Markengesetzes.

<sup>518</sup> Ausschließlich mit dem außermarkenrechtlichen Schutz der Markenlizenz befaßt sich *Schönfeld*, S.



auf die eine oder andere Weise modifiziert anzuwenden sind, erscheint aber zur umfassenden Einordnung der Markenlizenz in das System des Privatrechts, dessen Kern die ersten drei Bücher des Bürgerlichen Gesetzbuchs auch außerhalb der im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelten Rechtsmaterie ausmachen, unumgänglich.

### *I. Praktische Bedeutung einer eventuellen Anwendung der bürgerlich-rechtlichen Abwehrnormen neben § 14 MarkenG*

In den unmittelbaren Rechtsfolgen ergeben sich aus § 823 Abs. 1 BGB bzw. aus der entsprechenden Anwendung der §§ 12, 1004 BGB keine weiterreichenden Rechtsfolgen als aus § 14 MarkenG<sup>519</sup>. Aufgrund der nahezu wortgleichen Verjährungsregelungen beider Rechtsgebiete<sup>520</sup> kommt auch ein Rückgriff auf die bürgerlich-rechtlichen Normen zur Überwindung einer bereits eingetretenen Verjährung von vorneherein nicht in Betracht. Ebensowenig ist die eventuelle Anwendung der bürgerlich-rechtlichen Anspruchsgrundlage geeignet, die Einschränkung der Klagebefugnis des Markenlizenznehmers nach § 30 Abs. 3 MarkenG zu überwinden<sup>521</sup>. Bereits der in § 30 Abs. 3 MarkenG verwendete Begriff der Markenverletzungsklage erfaßt nicht notwendig nur die markenrechtliche Verletzungsklage, da auch eine auf § 823 Abs. 1 BGB wegen der Verletzung eines absoluten Rechts an der Marke gestütztes Klageverfahren mit keinem anderen Begriff als dem der Markenverletzungsklage belegt werden könnte. Außerdem erschiene es, jedenfalls solange es um ein- und denselben Sachverhalt geht, wenig sinnvoll, eine spezielle gesetzliche Regelung durch einen Rückgriff auf ein allgemeines Rechtsinstitut, das eine derartige Regelung nicht kennt, auszuhebeln.

---

141.

<sup>519</sup> Die Haftung des Betriebsinhabers für Markenverletzungshandlungen seiner Angestellten oder Beauftragten ohne die Möglichkeit eines Entlastungsbeweises nach § 14 Abs. 7 MarkenG geht umgekehrt über die Gehilfenhaftung nach § 831 BGB hinaus.

<sup>520</sup> § 852 BGB bzw. § 20 Abs. 1 und 2 MarkenG. Bei Ansprüchen aus der analogen Anwendung der §§ 12, 1004 BGB findet § 852 BGB entsprechende Anwendung (BGH NJW 1969, 463; Soergel-Mühl, § 1004, Rdn. 186).

<sup>521</sup> A.A. offenbar BGH NJW 1998, 3781, 3782 - Big Mac versus Mac Dog.

Den praktischen Wert einer eventuellen konkurrierenden Anwendung der bürgerlich-rechtliche Schadensersatz- und Unterlassungsnormen wird man daher weniger auf der Rechtsfolgen-, sondern eher auf der Tatbestandsseite der jeweiligen Normen zu suchen haben. So sind Eingriffe in Markenrecht wie Markenlizenz denkbar, die keinen der Tatbestände des § 14 Abs. 2 bis 4 MarkenG erfüllen, gleichwohl aber eine Bewertung als Verletzung oder Beeinträchtigung des Rechts an der Marke dringend zu erfordern scheinen. In Frage kommt beispielsweise die unberechtigte Abmahnung des Markenberechtigten durch einen Dritten, der sich zu Unrecht eines besseren Markenrechts berüht, oder eine entsprechende Klageerhebung<sup>522</sup>. Auch der Hinweis eines Dritten, eine bestimmte nicht eingetragene Marke sei gemeinfrei, fördert die Umwandlung einer Marke in eine Gattungsbezeichnung und wurde deshalb bereits mehrfach als markenverletzend eingestuft<sup>523</sup>. Zu denken ist weiterhin an Fälle der böswilligen Verunglimpfung einer Marke<sup>524</sup>, an einen öffentlichen Aufruf, mit einer bestimmten Marke versehene Produkte nicht zu erwerben<sup>525</sup> oder an die außerhalb des geschäftlichen Verkehrs erfolgende Beschädigung oder Verschlechterung, letztlich sogar jede Veränderung<sup>526</sup> unter einer Marke bereits in den Verkehr gebrachter Produkte<sup>527</sup>. Auch die Beseitigung des Kennzeichens von bereits in den Verkehr gebrachten Produkten kann die volle Entfaltung der

---

<sup>522</sup> Vgl. BGH GRUR 1953, 290, 292; *Baumbach/Hefermehl*, Einl WZG, Rdn. Rdn. 65; *Busse/Starck*, § 15 WZG, Rdn. 39 (a.E.); *von Gamm*, Einf. WZG, Rdn. 93; *Storkebaum/Kraft-Kraft*, § 24 WZG, Rdn. 70; *Tilmann*, GRUR 1968, 625 f. Aus dem Patentrecht *Benkard-Bruchhausen*, vor §§ 9 - 14 PatG, Rdn. 16; *Busse-Keukenschrijver*, § 139 BGB, Rdn. 253 mit umfassenden Nachweisen aus der Rechtsprechung von Reichsgericht und Bundesgerichtshof; *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 100; *Löwisch*, S. 85.

<sup>523</sup> RG, GRUR 1938, 715 ff - Ly-Federn; *Tilmann*, GRUR 1968, 624.

<sup>524</sup> Vgl. BGHZ 91, 117 ff - Marlboro: Verfremdende Bezugnahme auf die Marke durch Verwendung ihres typischen Schriftzugs für das Wort „Mordoro“ in einem Nichtraucherkalender. Der BGH stellte zwar auf einen Eingriff in den Gewerbebetrieb des Markeninhabers ab (der außerdem letztlich durch das Grundrecht des Eingreifenden der Meinungsfreiheit gerechtfertigt war). Der Sache nach hat der BGH aber einen Eingriff in die markenrechtlich geschützten Interessen angenommen (siehe bes. a.a.O., 121).

<sup>525</sup> Man denke an den weltweiten Boykottaufruf von Greenpeace gegen den Shell-Konzern im Jahr 1997.

<sup>526</sup> *Fezer*, Teilhabe und Verantwortung, S. 537; *Baumbach/Hefermehl*, § 15 WZG, Rdn. 47. Der gleichen Ansicht war offenbar auch die Vorinstanz zu OLG Köln, NJW 1995, 1759 - Rolex (siehe OLG Köln, a.a.O., 1760). Für das OLG Köln selbst war dagegen nicht erkennbar, inwiefern eine Veränderung des Zeichens die Marke beeinträchtigen soll (a.a.O.). Der BGH hat die Frage in einer ähnlichen Fallgestaltung offengelassen (GRUR 1998, 696, 697 - Rolex-Uhr mit Diamanten).

<sup>527</sup> Beispielsweise die in letzter Zeit gehäuft auftretende Vergiftung von zum Verkauf in Supermärkten dargebotenen, mit einer Marke versehenen Lebensmittel durch Erpresser erweckt durchaus den Eindruck einer Markenverletzung. In der Regel werden hier allerdings die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 MarkenG vorliegen, nachdem entweder die Erschöpfung des Markenrechts gem. § 24 Abs. 2 MarkenG ausgeschlossen ist oder die vergiftete Ware als neues, der ursprünglich markierten Ware zum Verwechseln ähnliches Produkt unter der identischen Marke zum Verkauf angeboten wird.

Kennzeichnungskraft der Marke beeinträchtigen<sup>528</sup>. Schließlich sind auch Konstellationen einer Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr denkbar, die unter keinen Tatbestand des § 14 MarkenG fallen, das Markenrecht aber gleichwohl betreffen<sup>529</sup>, so wenn beispielsweise eine weithin bekannte Marke in einem kommerziellen Film an Aufmerksamkeit erregender Stelle verwendet wird<sup>530</sup>. Wurde in diesem Beispielsfall das markierte Produkt vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht, sind markenrechtliche Ansprüche gegen den Filmproduzenten jedenfalls dann erschöpft, wenn das Produkt nicht verändert wurde<sup>531</sup>, so daß sich die Frage nach au-ßermarkenrechtlichen Ansprüchen grundsätzlich stellt.

## *II. Meinungsstand*

In der Rechtsprechung herrscht überwiegend Skepsis gegenüber der Anerkennung von Schutzansprüchen der Marke aus Deliktsrecht und der entsprechenden Anwendung der §§ 12, 1004 BGB. Vor allem in den Judikaten des Bundesgerichtshofs hatte es sich vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes eingebürgert, nicht einen Schutz der Marke, sondern lediglich einen Schutz des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebs des Markeninhabers für grundsätzlich möglich zu halten<sup>532</sup>. Anknüpfungspunkt dieses Schutzes war nicht die Marke des Unternehmers als ein Instrument der Identifizierung seiner Produkte, sondern der eventuelle wettbewerbliche Eigenwert, den ein Kennzeichen erworben hat und der immaterieller, vermögenswerter Bestandteil des die Mar-

---

<sup>528</sup> BGH GRUR 1972, 558, 559 - Teerspritzmaschine; *Fezer*, § 2 MarkenG, Rdn. 11; *Ingerl/Rohnke*, § 14 MarkenG, Rdn. 100.

<sup>529</sup> *Ingerl/Rohnke*, § 14 MarkenG, Rdn. 92 ff, sprechen von „dekorativem Gebrauch“ der fremden Marke.

<sup>530</sup> In dem bekannten amerikanischen Spielfilm „James Bond - Tomorrow never goes“ verwendet der Protagonist durchgehend einen deutschen BMW als Fahrzeug. Dem Markeninhaber dürfte diese Verwendung seiner Marke zwar als ruffördernd gelegen gewesen sein. Stellt man sich aber vor, der Film sei anstößigen Inhalts oder sonst von zweifelhaftem Ruf, liegt der Gedanke an eine Beeinträchtigung der Marke durch ihre Benutzung durchaus nicht fern.

<sup>531</sup> § 24 Abs. 2 MarkenG kann hier keine Anwendung finden, weil er ausschließlich Fälle des Weitervertriebs der Ware betrifft.

<sup>532</sup> BGH GRUR 1959, 182, 186 - Quick; GRUR 1960, 550 - Promonta; GRUR 1966, 623, 624 - Kupferberg; GRUR 1990, 711, 712 - Telefonnummer 4711. Die Entscheidungen RGZ 170, 137, 153 - Bayer Kreuz und BGHZ 19, 23 - Magirus hatten noch in § 1 UWG die Rechtsgrundlage des Schutzes berühmter Marken gegen Verwässerung gesehen.

ke verwendeten Unternehmens ist<sup>533</sup>. Eine Verletzung des Gewerbebetriebs durch eine die Marke betreffende Handlung setzte deshalb voraus, daß es sich um eine berühmte Marke handelt, was nach den von der Rechtsprechung hierzu aufgestellten Kriterien bei den wenigsten Marken der Fall war<sup>534</sup>. Weiterhin sollte dieser mittelbare Schutz der Marke nur gegen kennzeichenmäßige Benutzungshandlungen potentieller Verletzer bestehen<sup>535</sup> und außerdem die Marke ausschließlich gegen die sogenannte Verwässerung ihrer Kennzeichnungskraft<sup>536</sup> schützen, so daß ein Großteil der oben genannten Beispielfälle herausfiel. Dabei zeigen schon diese sowie weitere<sup>537</sup> Erfordernisse, daß ein allgemeiner deliktischer und negatorischer Schutz der Marke selbst gerade nicht anerkannt wurde. Da außerdem der Schutz des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb<sup>538</sup> als sog. Rahmentatbestand nur zur Anwendung kommt, wenn eine nicht hinnehmbare Lücke im Rechtsschutz besteht<sup>539</sup>, hielt man offenbar die Möglichkeit einer Verletzung des subjektiven Markenrechts für ausgeschlossen, da andernfalls diese unmittelbare Ansprüche aus § 823 Abs.1 BGB bzw. §§ 12, 1004 BGB analog hätte auslösen müssen. So sind denn auch Entscheidungen, in denen eine die Anwendung des § 823 Abs.1 auslösende Verletzung der Marke selbst angenommen wird, kaum bekannt geworden<sup>540</sup>. Explizit mit der Frage, ob die Marke selbst als absolutes Rechtsgut deliktischen oder allgemeinen negatorischen Schutz genießt oder warum das nicht der Fall sein soll, hat sich die Rechtsprechung - soweit ersichtlich - ohnehin niemals auseinandergesetzt.

Seit dem Inkrafttreten des Markengesetzes lehnt der Bundesgerichtshof jegliche konkur-

---

<sup>533</sup> *Baumbach/Hefermehl*, § 31 WZG, Rdn. 190; *Fezer*, § 14 MarkenG, Rdn. 441.

<sup>534</sup> Nach einer jüngeren Entscheidung des Bundesgerichtshofs zum Verwässerungsschutz der berühmten Marke soll ein Bekanntheitsgrad der Marke von 80 % der Bevölkerung erforderlich sein (BGH GRUR 1991, 863, 866 - Avon; vgl. auch OLG Frankfurt GRUR 1995, 154 - Börsen-Order-System, wo bezweifelt wurde, ob ein Bekanntheitsgrad von 75,4 % ausreicht).

<sup>535</sup> BGH GRUR 1990, 711, 713 - Telefonnummer 4711; BGH GRUR 1998, 696, 697 - Rolex-Uhr mit Diamanten.

<sup>536</sup> *Baumbach/Hefermehl*, § 31 WZG, Rdn. 197 ff.

<sup>537</sup> Einmaligkeit, Eigenart und Wertschätzung der Marke, siehe im einzelnen *Baumbach/Hefermehl*, a.a.O., Rdn. 194 ff mit umfassenden Nachweisen.

<sup>538</sup> Zusammenfassend zur Kritik an der Qualifizierung des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb als „sonstiges Recht“ i.S.d. § 823 Abs. 1 BGB *Larenz/Canaris*, S. 542 ff.

<sup>539</sup> Etwa BGHZ 45, 296, 307; 43, 359, 361 - Warnschild.

<sup>540</sup> Lediglich in den Entscheidungen RG GRUR 1938, 715 ff - Ly-Federn und OLG Frankfurt, BB 1965, 1102 - Höhensonne wurde - jeweils ohne Auseinandersetzung mit der Problematik - deliktischer bzw.

rierende Anwendung der bürgerlich-rechtlichen Normen ab, auch unter dem Gesichtspunkt des Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb<sup>541</sup>. Die mit der „gesetzlichen Festlegung verbundene Begrenzungsfunktion“ der markenrechtlichen Vorschriften schließt nach ihm den Rückgriff auf allgemeine Vorschriften „grundsätzlich“ aus, ohne daß sich aus § 2 MarkenG etwas anderes ergeben könne<sup>542</sup>.

In der Literatur finden sich neben denjenigen, die die bisherige Rechtsprechung - Schutz nur der berühmten Marke als Teil des eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebs - wiedergeben<sup>543</sup> oder an ihr festhalten<sup>544</sup>, und einzelnen, die eine Anwendung des § 823 Abs. 1 BGB ganz vermieden wissen wollen<sup>545</sup> überwiegend Stimmen, die den deliktischen und negatorischen Schutz der Marke nach bürgerlichem Recht grundsätzlich befürworten<sup>546</sup>. Unter diesen Autoren haben sich allerdings nur *Volker Deutsch* sowie be-

---

bürgerlich-rechtlicher negatorischer Schutz der Marke selbst gewährt.

<sup>541</sup> BGH NJW 1998, 3781 - Big Mac versus Mac Dog. Zweifelnd auch BGH GRUR 1999, 696, 697 - Rolex-Uhr mit Diamanten. A.A. OLG München, GRUR 1996, 63, 66 - McDonald's.

<sup>542</sup> Der BGH weist in NJW a.a.O. allerdings im Anschluß an die soeben wiedergegebene, nicht näher ausgeführte Begründung erstaunlicherweise darauf hin, daß im Gegenzug zum deliktischen Schutz der Marke ergänzender Markenschutz nach § 1 UWG *nicht* ausgeschlossen sei.

<sup>543</sup> *Baumbach/Hefermehl*, § 31 WZG, Rdn. 190 ff; *Althammer-Klaka*, § 14 MarkenG, Rdn. 4; der Rechtsprechung zustimmend und außerdem den Schutz der Marke selbst als „sonstiges Recht“ i.S.d. § 823 Abs. 1 BGB ausdrücklich ablehnend *Bork*, GRUR 1989, 731 und *Kraft*, FS GRUR II, S. 753 und 757.

<sup>544</sup> *Krings*, GRUR 1996, 624 ff; *Fezer*, § 14 MarkenG, Rdn. 441 ff. *Fezer* nimmt insofern eine Sonderstellung ein, als er mit eingehender Begründung das unter Geltung des Warenzeichengesetzes allgemein und seit dem Inkrafttreten des Markengesetzes noch weithin (*Dreiss/Klaka*, Das neue Markengesetz, S. 80; *Piper*, GRUR 1996, 434; *Keller*, GRUR 1996, 607; *Sack*, GRUR 1995, 93 ff) angenommene Erfordernis des marken- oder kennzeichenmäßigen Gebrauchs als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal des § 14 Abs. 2 - 4 MarkenG ablehnt (a.a.O., Rdn. 21 ff, bes. 29 ff, ebenso *Ingerl/Rohnke*, § 14 MarkenG, Rdn. 53 ff; *dieselben*: NJW 1994, 1251 f; *Schönfeld*, S. 207, 239; *Starck*, GRUR 1996, 690 f). Damit kann *Fezer* einen Großteil der Fälle, die die Frage nach § 823 Abs. 1 BGB laut werden lassen, unter § 14 MarkenG subsumieren (z.B. BGH GRUR 1995, 57 - Markenverunglimpfung II, BGHZ 91, 117 - Marlboro, BGHZ 98, 9; siehe *Fezer*, § 14 MarkenG, Rdn. 436), so daß die Konkurrenzfrage für ihn deutlich an Bedeutung verliert.

Da allerdings die Rechtsprechung auch nach dem Inkrafttreten des Markengesetzes an dem Erfordernis des markenmäßigen Gebrauchs der Marke festhält (GRUR 1998, 696, 697 - Rolex-Uhr mit Diamanten), wird die Konkurrenzfrage in der Praxis ihre Bedeutung nicht verlieren. Außerdem bleiben jene Fälle, die auch die geschriebenen Tatbestandsmerkmale des § 14 Abs. 2 - 4 MarkenG nicht erfüllen, insbesondere die Fälle der Markenbenutzung außerhalb des geschäftlichen Verkehrs.

<sup>545</sup> *Piper*, GRUR 1996, 435; *Sack*, GRUR 1995, 93; unklar insoweit *Ingerl/Rohnke*, § 14 MarkenG, Rdn. 523; die sich überwiegend mit der Konkurrenz von § 14 MarkenG zu § 1 UWG befassen, aber nebenbei die Verletzung des § 823 Abs. 1 BGB unter Gesichtspunkt des Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb als weiterhin möglich erwähnen.

<sup>546</sup> *V. Deutsch*, FS Gaedertz, S. 99, 104 ff; *Klippel*, GRUR 1986, 711; *Kötz*, Deliktsrecht, S. 31; *Münch-Komm-Mertens*, § 823 BGB, Rdn. 132 und 515 (unter Berufung auf *Kötz*); *Moench* NJW 1984, 2923; *Soergel-Zeuner*, § 823 BGB, Rdn. 86; *Tilman*, GRUR 1968, 623; *RGRK-Johannsen* (11. Aufl., 1959), §

reits im Jahr 1968 *Tilmann* mit der Problematik näher auseinandergesetzt<sup>547</sup>. Beide müssen sich dabei - wie bisher alle Befürworter des bürgerlich-rechtlichen Markenschutzes - einen Vorwurf *Krafts* gefallen lassen: *Kraft* weist daraufhin, daß von denjenigen, die den Deliktsschutz der Marke befürworten, nicht untersucht werde, ob sich die Auffassung, außermarkenrechtlichen Schutz der Marke durch § 823 Abs. 1 BGB zu gewähren, mit der Konkretisierung des absoluten Rechtsschutzes der Marke durch die Sondergesetze des gewerblichen Rechtsschutzes, nunmehr also das Markengesetz vereinbaren läßt<sup>548</sup>.

*Krafts* Einwand lehnt sich an eine im Verhältnis des Schutzes der gewerblichen Schutzrechte durch die jeweiligen Sondergesetze zum sog. ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz auf der normativen Grundlage des § 1 UWG seit jeher intensiv diskutierte Frage an: Darf neben eine spezielle, besondere Voraussetzungen verlangende, differenzierte Regelung der Abwehransprüche eines Schutzrechts durch ein spezielles Gesetz ein Rückgriff auf eine allgemeine Regel des Privatrechts treten, aus der sich u.U. Schutzansprüche auch oder gerade dann ergeben, wenn die Sonderregelung keinen Schutz bietet? Kann also beispielsweise die Benutzung einer Marke rechtswidrig sein und bürgerlich-rechtliche Unterlassungs- oder sogar Schadensersatzansprüche auslösen, obwohl die Benutzungshandlung keinen der zahlreichen Tatbestände des § 14 Abs. 2 - 5 MarkenG erfüllt? Diesem Fragenkreis wird für das Verhältnis von § 14 MarkenG zu § 823 Abs.1 BGB bzw. §§ 12, 1004 BGB analog im folgenden nachzugehen sein.

---

1004 BGB, Anm. 75 und RGRK-*Steffen*, § 823 BGB, Rdn. 35. *Schönfeld*, S. 141 und *Althammer-Klaka*, § 30, Rdn. 11 erklären zwar nicht das Markenrecht, wohl aber die ausschließliche (*Schönfeld*) bzw. sogar beide Arten von Markenlizenzen (*Klaka*) zu sonstigen Rechten i.S.d. § 823 Abs. 1 BGB.

<sup>547</sup> Die eingehenden Ausführungen *Klippels*, a.a.O., S. 709 ff beziehen sich lediglich auf die Frage, ob der von der Rechtsprechung gewährte Schutz der berühmten Marke nicht entgegen der Rechtsprechung als Verletzung der (berühmten) Marke selbst und nicht des Gewerbebetriebs ihres Inhabers verstanden werden sollte.

<sup>548</sup> *Kraft*, FS GRUR II, S. 753 und 757.

### *III. Das Konkurrenzverhältnis von § 14 MarkenG zu den §§ 823 Abs. 1 BGB und 12, 1004 BGB in entsprechender Anwendung*

Zweifellos handelt es sich bei den Regelungen des Markengesetzes hinsichtlich der Abwehransprüche von Markeninhaber und Markenlizenznehmer gegenüber Eingriffen Dritter um die speziellere Regelung gegenüber den Abwehnormen des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Allein die Spezialität<sup>549</sup> der markenrechtlichen Vorschrift muß die Anwendung von eventuell weiterreichenden bürgerlichen Anspruchsgrundlagen zum Schutz der Marke als der allgemeineren Normen indes nicht ausschließen<sup>550</sup>. So geht man auch im Verhältnis der markenrechtlichen Sonderregelung zum allgemeinen Wettbewerbsrecht heute trotz vieler Differenzen im Detail und in der Begründung einhellig von der konkurrierenden oder zumindest ergänzenden Anwendung des § 1 UWG aus<sup>551</sup>. Schließlich legt auch § 2 MarkenG die möglichst weitgehende Anwendung anderer Normen zum Schutz der Marke nahe, läßt allerdings alleine keinen zwingenden Schluß auf die konkurrierende Anwendung der genannten Normen zu<sup>552</sup>.

Das Vorhandensein einer speziellen Vorschrift schließt den Rückgriff auf eine tatbestandlich ebenfalls eingreifende allgemeine Regel aus, wenn die Rechtsfolgen von spezieller und allgemeiner Norm miteinander nicht verträglich sind<sup>553</sup>. Schließen sich

---

<sup>549</sup> Der Begriff der „Spezialität“ bezeichnet hier nicht das logische Verhältnis der Normen zueinander, sondern soll zunächst nur zum Ausdruck bringen, daß § 14 MarkenG einen engeren Anwendungsbereich hat als § 823 Abs. 1 BGB.

<sup>550</sup> Larenz, Methodenlehre, S. 256 f.

<sup>551</sup> Aus der Rechtsprechung siehe nur BGH NJW 98, 3781 - Big Mac versus Mac Dog; BGH GRUR 1995, 57, 59 - Markenverunglimpfung II; OLG München, GRUR 1996, 63, 66 - McDonald's; BGH GRUR 1985, 550, 553 - Dimple. Aus der Literatur statt aller Fezer, § 2 MarkenG, Rdn. 2 und derselbe FS GRUR II, S. 955; Beater, Nachahmung im Wettbewerb, S. 411, 427, 430, 435 und öfter; Bork, GRUR 1989, 734; Haß, GRUR 1979, 361 ff; Vierheilig, GRUR 1977, 704 ff.

<sup>552</sup> Weil § 14 MarkenG wegen seines engeren Anwendungsbereichs die speziellere Norm ist als § 2 MarkenG, kann sich trotz der in § 2 MarkenG angeordneten grundsätzlichen Zulassung der Anwendung außermarkenrechtlicher Schutznormen aus der Auslegung des § 14 MarkenG der Ausschluß einzelner konkurrierender Abwehnormen ergeben.

<sup>553</sup> Larenz, Methodenlehre, S. 256 f. Das gilt unabhängig davon, ob die Normen in einem echten, nämlich logischen Verhältnis der Spezialität zueinander stehen oder ob sich lediglich die Tatbestände von allgemeinerer und speziellerer Norm teilweise decken und es damit neben beiden Normen unterstehenden Fällen auch solche gibt, die nur dem einen und andere, die nur dem anderen Tatbestand unterfallen. Denn im Fall logischer Spezialität begründet die Unverträglichkeit der Rechtsfolgen den Ausschluß der allgemeinen Norm aus logischen Gründen, da der speziellen Norm sonst kein Anwendungsbereich mehr bliebe (Larenz, a.a.O., S. 257). Im Fall der teilweisen Deckungsgleichheit von allgemeinerer und speziellerer Norm ergibt sich das gleiche Ergebnis stets aus der teleologischen Auslegung der allgemeinen Vorschrift,

die aus der Anwendung der konkurrierenden Vorschriften ergebenden Rechtsfolgen nicht gegenseitig aus, ist es Frage der teleologischen und systematischen Auslegung der in Frage stehenden Regeln, ob die speziellere Norm die allgemeine Vorschrift verdrängt oder nur ergänzt<sup>554</sup>. Dabei ist vor allem zu erwägen, ob das Gesetz mit der Sonderregel die von ihm erfaßten Fälle aus besonderen Gründen einer abschließenden Regelung hat unterwerfen wollen<sup>555</sup>.

Die unmittelbaren Rechtsfolgen, die sich aus § 14 MarkenG einerseits und den §§ 12, 1004 BGB analog und § 823 Abs. 1 BGB andererseits ergeben, sind im wesentlichen übereinstimmend und keinesfalls miteinander unverträglich. Unter den „Rechtsfolgen“ konkurrierender Normen, auf deren Verträglichkeit es ankommt, können allerdings nicht nur die unmittelbar aus den einzelnen Normen sich ergebenden Geltungsanordnungen<sup>556</sup>, also die Entsprechungen zu den jeweiligen „Tatbeständen“ verstanden werden, sondern es muß - wie sich gerade an der hier untersuchten Frage nach der Konkurrenz zwischen in den eigentlichen Rechtsfolgen im wesentlichen übereinstimmenden Normen zeigt<sup>557</sup> - allgemeiner nach den rechtlichen Auswirkungen ihrer nebeneinander erfolgenden Anwendung oder Nichtanwendung auf die in Frage stehende Fallgestaltung gefragt werden. In diesem Sinne ist es Rechtsfolge der Anwendung der §§ 12, 1004 BGB analog und § 823 Abs. 1 BGB auf die Marke, daß auch Markenverletzungen, die nicht die Voraussetzungen der Abs. 2 - 4 des § 14 MarkenG erfüllen, Unterlassungs- und Schadensersatzanspruch des Markeninhabers auslösen können. Entsprechende Rechtsfolge der Anwendung des § 14 MarkenG ist es dagegen, daß die dort aufgezählten Benutzungshandlungen eine Unterlassungs- und Schadensersatzpflicht Dritter auslö-

---

da es niemals vom Zweck einer allgemeinen Vorschrift erfaßt sein kann, eine vom Gesetz für bestimmte Fälle eigens angeordnete Rechtsfolge in bestimmten Fällen außer Kraft zu setzen.

<sup>554</sup> Larenz, a.a.O., S. 257.

<sup>555</sup> Larenz, a.a.O. Vgl. auch Fezer, § 2 MarkenG, Rdn. 4 und Palandt-Thomas, Einf. vor § 823 BGB, Rdn. 3, die beide danach fragen, ob der immaterialgüterrechtliche Sonderrechtsschutz abschließenden Charakter hat.

<sup>556</sup> Larenz, Methodenlehre, S. 242.

<sup>557</sup> Konkurrenzfragen betreffen im bürgerlichen Recht eher ausnahmsweise die Verträglichkeit der sich aus den beiden Normen ergebenden eigentlichen Rechtsfolgen. Denkt man etwa an die Frage der konkurrierenden Anwendung des Bereicherungsrechts neben den §§ 987 ff BGB, so geht es auch hier alleine darum, ob bei Nichterfüllung der tatbestandlichen Voraussetzungen einer Norm auf eine die im wesentlichen gleichen Rechtsfolge anordnende, aber andere Voraussetzungen bedingende Regelung zurückgegrif-



sen, während über die Sanktionen sonstiger markenbeeinträchtigender Verhaltensweisen Dritter keine, weder eine positive, noch eine negative Anordnung getroffen wird. Damit lassen sich auch diese weiteren Rechtsfolgen beider Regelungen gut miteinander vereinbaren. Gerade weil sich aus dem Wortlaut des § 14 MarkenG kein eindeutiger Hinweis darauf ergibt, daß die Abwehr von Markenstörungen, die keinen von seinen Abs. 2 bis 4 erfaßten Benutzungsfall darstellen, ausgeschlossen sein soll, ist es beispielsweise ohne weiteres vorstellbar, daß solche Markenbeeinträchtigungen, auf die sich § 14 MarkenG nicht anwenden läßt, über die bürgerlich-rechtlichen Normen ergänzenden Schutz erfahren.

Daher ist im folgenden zu untersuchen, ob die markenrechtlichen Abwehrvorschriften des § 14 MarkenG aus teleologischen oder systematischen Gründen den grundsätzlich möglichen und nach dem Wortlaut des § 14 MarkenG nicht ausgeschlossenen Rückgriff auf die §§ 12, 1004 BGB analog und § 823 Abs. 1 BGB verbieten oder ob umgekehrt die konkurrierende Anwendung markenrechtlicher und bürgerlich-rechtlicher Unterlassungs- und Schadensersatzvorschriften zum umfassenden Schutz der Marke geboten ist. Der naheliegendste Gesichtspunkt, der einem Rückgriff auf die allgemeinen Vorschriften eventuell entgegenstehen könnte, ist angesichts der detaillierten Aufzählung verbotener Benutzungshandlung durch die Abs. 2 - 4 des § 14 MarkenG der eventuell abschließende oder erschöpfende Charakter der markenrechtlichen Abwehrnormen.

Der Wortlaut des § 14 MarkenG liefert keine Anhaltspunkte dafür, ob der Tatbestand der Markenverletzung durch diese Norm erschöpfend geregelt ist oder nicht. Man wird zwar angesichts der umfassenden Normierung verschiedenster Benutzungsfälle schwerlich behaupten können, § 14 Abs. 2 MarkenG, dessen Voraussetzungen auch zur Anwendung des dritten und vierten Absatzes der Norm stets erfüllt sein muß<sup>558</sup>, sei nicht abschließend, sondern etwa beispielhaft gemeint. Auch der Gegensatz der Fassung des zweiten Absatzes des § 14 MarkenG zur Formulierung des Abs. 4, wo durch die Ver-

---

fen werden darf.

<sup>558</sup> Vgl. den Eingangssatz von § 14 Abs. 3 MarkenG sowie den letzten Halbsatz von § 14 Abs. 4 MarkenG.

wendung des Wortes „dergleichen“ ausdrücklich Platz für nicht ausdrücklich geregelte Fälle geschaffen wurde, macht den abschließenden Charakter der Aufzählung in § 14 Abs. 2 MarkenG deutlich. In diesem Sinne offensichtlich abschließend geregelt ist allerdings nur die Verletzung der Marke durch deren Benutzung im geschäftlichen Verkehr, nachdem sämtliche Tatbestände an diese Voraussetzung anknüpfen und damit der Wortlaut der Normen für Fälle außerhalb dieser Voraussetzungen und damit für die Frage, ob Markenverletzungen auch anders als durch eine Benutzung im geschäftlichen Verkehr möglich sind, von vorneherein nichts hergeben kann.

Weiterhelfen kann bei dieser Frage eher ein Blick auf das Verhältnis der Abs. 2 bis 4 des § 14 MarkenG zu dessen erstem Absatz. Aus § 14 Abs. 1 MarkenG, der das Recht an der Marke explizit zum ausschließlichen Recht erklärt, folgt unmittelbar, daß das Markenrecht in irgendeiner Form Ausschließungsansprüche gegen Dritte begründet, weil ein „ausschließliches Recht“, das keine Ausschließungsansprüche des Berechtigten begründet, nicht möglich ist<sup>559</sup>. Die dieser Erklärung nachfolgenden Abs. 2 - 4 des § 14 Marke zählen sodann verschiedene die Marke betreffende Handlungen auf, die Dritten verboten sind und „konkretisieren“ damit das durch Abs. 1 begründete Ausschließungsrecht des Markeninhabers, bestimmen näher, wogegen sich seine prinzipielle Ausschlußmacht richtet, so daß es sich bei ihnen in der Tat um rechtsschutz- oder schutzinhaltskonkretisierende Normen handelt<sup>560</sup>. Die Frage zu beantworten, ob der Schutzzinhalt der Marke durch sie nun umfassend oder nur partiell konkretisiert wird, ob also die markenrechtlichen Vorschriften sämtliche Fälle der Markenverletzung abschließend regeln oder nicht, erfordert zunächst einen Blick auf die allgemeine Funktion

---

<sup>559</sup> Allein die Ausschließungsbefugnis rechtfertigt überhaupt den Begriff des „ausschließlichen“ Rechts. Der Begriff der Ausschließlichkeit eines Rechts läßt sich seinem allgemeinen Wortsinn nach zwar grundsätzlich auch im Sinne von Exklusivität der durch das Recht vermittelten Befugnisse verstehen. Einerseits zeigt aber das Beispiel der Dienstbarkeit, daß es Ausschließlichkeitsrechte gibt, die nicht exklusiv sind, sondern sich darauf beschränken, ihrem Inhaber eine Ausschlußmacht gegen solche Einwirkungen zu verschaffen, die die Ausübung der garantierten Befugnisse beeinträchtigen (insbes. die Dienstbarkeit wird einhellig als „ausschließliches Recht“ verstanden, siehe etwa MünchKomm-Mertens, § 823 BGB, Rdn. 136; Palandt-Thomas, § 823, Rdn. 11 f; Staudinger-Schäfer, § 823 BGB, Rdn. 83). Andererseits setzt auch die „Exklusivität“ eines Rechts notwendig voraus, daß der Rechtsinhaber bestimmte Ansprüche gegen jedermann hat, da im Privatrecht die Exklusivität einer Berechtigung nur durch Ausschlußbefugnisse gegenüber Dritten erreicht werden kann.

<sup>560</sup> Zutreffend insoweit der Ausgangspunkt des erwähnten Einwands *Krafts*.

Der Begriff des „Schutzzinhalts“ der Marke findet sich in der Überschrift des dritten Abschnitts des Markengesetzes, unmittelbar vor § 14 MarkenG.

rechtsschutz- bzw. schutzinhaltskonkretisierender Normen bei subjektiven Ausschließlichkeitsrechten.

## 1. Zur Funktion schutzinhaltskonkretisierender Normen

Subjektive Ausschließlichkeitsrechte, zu denen ausweislich § 14 Abs.1 MarkenG auch das Recht an der Marke zählt, garantieren ihrem Inhaber mit absoluter Wirkung, d.h. gegen jedermann gerichtet, einen bestimmten Handlungsfreiraum, verbürgen ihm, soweit ihr ausschließlicher Inhalt reicht, größtmögliche und autonome Entscheidungsfreiheit<sup>561</sup>. Dem Sacheigentümer ist beispielsweise die umfassende Entscheidung darüber zugewiesen, was mit dem in seinem Eigentum stehenden körperlichen Gegenstand, geschieht bzw. was mit ihm nicht geschieht<sup>562</sup>. Die Zuweisung des jeweiligen Handlungsspielraums geschieht rechtstechnisch zwangsläufig durch die Aufstellung bestimmter Ver- oder Gebote für Dritte. Diese Imperative haben als Kehrseite der Freiheitsverbürgung<sup>563</sup> den grundsätzlichen Inhalt, jegliche Handlungen zu unterlassen, die den dem Rechtsinhaber durch das Recht zugewiesenen Freiheitsbereich beeinträchtigen. So ergibt sich aus der rechtlichen Zuweisung der umfassenden Entscheidung über das Schicksal eines körperlichen Gegenstandes an den Eigentümer für Dritte das privatrechtliche, vom Eigentümer durchsetzbare Verbot jeder tatsächlichen Einwirkung auf die Sache<sup>564</sup>, da jegliche fremde Einwirkung ohne Zustimmung des Eigentümers, sei es als Benutzung der Sache, als Ortsveränderung oder als ihre Beschädigung die rechtlich garantierte Entschließungsfreiheit des Eigentümers über den Zustand des ihm gehörenden Gegenstandes beeinträchtigen würde. Das dingliche Wegerecht, um ein weiteres Beispiel heranzuziehen, garantiert seinem Inhaber die tatsächliche Benutzung eines Grundstücks als Weg, es gewährleistet ihm mit absoluter Wirkung die Handlungsmöglichkeit, das Grundstück als Weg zu benutzen, wann und wie oft auch immer er will. Jedes Verhalten anderer Rechtssubjekte, das diese Benutzungsmöglichkeit einschränkt, also insbesonde-

---

<sup>561</sup> Eindrucksvoll *Fezer*, Teilhabe und Verantwortung, passim, zusammenfassend etwa S. 363, 536; näher zum Inhalt subjektiver Ausschließlichkeitsrechte siehe im Haupttext nachfolgend unter 4.).

<sup>562</sup> So der erste Halbsatz des § 903, S. 1 BGB.

<sup>563</sup> Siehe für das Sacheigentum § 903, S. 1 BGB (zweiter Halbsatz), § 1004 und § 823 Abs. 1 BGB.

re die Benutzung des Grundstücks als Weg tatsächlich behindert oder unterbindet, ist als notwendige Bedingung der rechtlichen Anerkennung des absoluten Wegerechts ausgeschlossen bzw. kann vom Berechtigten zu unterlassen verlangt werden<sup>565</sup>. Ein nichtdingliches Recht wie das allgemeine Persönlichkeitsrecht garantiert entsprechend die grundsätzliche Abwehr jeder tatsächlichen fremden Einwirkung auf die Verwirklichung der durch das Recht mit absoluter Wirkung garantierten freien Entfaltung der individuellen Persönlichkeit<sup>566</sup>.

Die Anerkennung eines absoluten Rechts durch die Rechtsordnung hat demnach zur Folge, daß ein bestimmter, je nach dem Umfang des Rechts unterschiedlich großer Kreis von Handlungen aller anderen Rechtssubjekte grundsätzlich rechtswidrig ist und vom Rechtsträger untersagt werden kann, nämlich jede Handlung, die die Möglichkeit der Ausübung der dem Berechtigten vorbehaltenen Handlungsweisen durch ihn selbst beeinträchtigt und damit die garantierte Entscheidungsfreiheit in dem ihm zugewiesenen Bereich einschränkt. Alleine die sichere Erkenntnis, daß es sich bei einem subjektiven Recht um ein echtes ausschließliches Recht handelt, begründet dabei bereits die Befugnis des Rechtsinhabers, Dritte an jeder Störung der Verwirklichung der ihm durch das Recht zugewiesenen Handlungsmöglichkeiten zu hindern. Rechtsnormen, die für diese Ausschlußbefugnis eine gesetzliche Anspruchsgrundlage zur Verfügung stellen, kommt nicht mehr als klarstellende Funktion zu, soweit bereits ohne diese Normen feststeht, daß es sich bei dem einzelnen Recht um ein Ausschließlichkeitsrecht handelt. Aufgrund der ausdrücklichen Einordnung des subjektiven Markenrechts als einem ausschließlichem Recht durch das Markengesetz selbst liegt damit die Annahme zumindest sehr nahe, daß das subjektive Recht an der Marke seinem Inhaber die umfassende Befugnis verleiht, jegliche Störung der Ausübung des Markenrechts zu verbieten und nicht etwa nur die Vornahme einzelner, in § 14 Abs. 2 - 4 MarkenG aufgezählter fremder Benutzungshandlungen<sup>567</sup>. Der Rückgriff auf § 823 Abs. 1 BGB bzw. auf die analoge Anwen-

---

<sup>564</sup> Larenz/Canaris, Schuldrecht II 2, S. 387.

<sup>565</sup> Staudinger-Ring, § 1027 BGB, Rdn. 4.

<sup>566</sup> Staudinger-Schäfer (12. Aufl., 1986), § 823 BGB, Rdn. 201.

<sup>567</sup> Wie bereits angedeutet (Fn. 559), läßt sich der Begriff der Ausschließlichkeit eines Rechts grundsätzlich auch im Sinne der Exklusivität der durch das Recht vermittelten Befugnisse verstehen, so daß § 14

derung der §§ 12, 1004 BGB würde dabei nicht mehr bedeuten, als die Heranziehung geeigneter Normen zur Untermauerung einer Rechtslage, die ohne das Vorhandensein dieser Normen ohnehin gelten müßte.

Nun erfordert der von der Rechtsordnung durch die prinzipielle Anerkennung eines ausschließlichen Rechts garantierte Freiheitsbereich nicht notwendig den totalen Ausschluß aller nur denkbaren Beeinträchtigungen der Rechtsverwirklichung. Es steht dem Recht aufgrund seines die Wirklichkeit nicht beschreibenden, sondern sie regelnden Charakters frei, auch beim Anknüpfen an empirische Gegebenheiten - hier an das Vorliegen einer tatsächlichen Beeinträchtigung der Rechtsausübung durch den Inhaber eines subjektiven Ausschließlichkeitsrechts -, notfalls in Abweichung von etwa naturwissenschaftlichen oder wirtschaftswissenschaftlichen Erkenntnissen die tatsächliche Gegebenheit, an die es anknüpft, selbst zu definieren und der rechtlichen Regelung zugrunde zulegen<sup>568</sup>. Deshalb ist es keineswegs ausgemacht, daß beispielsweise der Eigentümer jede denkbare Einwirkung auf die ihm gehörende Sache abwehren können muß. Weder ist eine derartige Totalität der Ausschlußrechte vor- oder auch nur verfassungsrechtlich geboten, noch ist sie notwendige Folge der grundsätzlich umfassenden Zuweisung der

---

Abs. 1 MarkenG nicht mehr besagen würde, als daß die Befugnis zur Benutzung der Marke dem Markeninhaber alleine zusteht und er grundsätzlich jede fremde Benutzung der Marke verbieten kann. In der rechtswissenschaftlichen Literatur wurde der Begriff im Zusammenhang mit der Einordnung subjektiver Rechte ausschließlichen Rechts aber bislang durchgängig im hier zugrundegelegten Sinne verwendet (MünchKomm-Mertens, § 823 BGB, Rdn. 123; RGRK-Steffen, § 823 BGB, Rdn. 26; *Staudinger-Schäfer* [12. Aufl., 1986], § 823 BGB, Rdn. 73; *von Gamm*, Einf. WZG, Rdn. 4 b und Einf. UrhG, Rdn. 26; *Ingerl/Rohnke*, § 14 MarkenG, Rdn. 8; *Bernhardt/Krasser*, Patentrecht, S. 1; *Busse-Keukenschrijver*, § 1 PatG, Rdn. 94; *Klauer-Möhrling*, § 1 PatG - Vorbemerkung), so daß es unwahrscheinlich ist, daß der Markengesetzgeber den aus der Privatrechtsdogmatik stammenden Begriff hier erstmalig in einem anderen Sinne verstanden haben wollte.

Wie wir andererseits gesehen, knüpft das Begriffspaar von der „ausschließlichen Markenlizenz“ in § 30 Abs. 1 MarkenG - im Gegensatz zum Begriffspaar von der „nicht ausschließlichen“ Markenlizenz - alleine an die Frage der Exklusivität bzw. Nichtexklusivität der Lizenz an (s.o. Fn. 292). Die Unterschiedlichkeit der Bedeutung des identischen Begriffs der Ausschließlichkeit an zwei verschiedenen Stellen ein- und desselben Gesetzes (§ 14 Abs. 1 bzw. § 30 Abs. 1 MarkenG) ist angesichts des unterschiedlichen Zusammenhangs seines Gebrauchs, nämlich entweder in Verbindung mit dem Markenrecht oder in Verbindung mit der Markenlizenz durchaus hinnehmbar. Im übrigen handelt es sich bei dieser Divergenz des Bedeutungsgehalts des Begriffs der Ausschließlichkeit um eine Folge eines unreflektierten Umgangs des Gesetzgebers mit überkommenen Begriffen der juristischen Dogmatik (der das Begriffspaar des „ausschließlichen Rechts“ entstammt) einerseits und europarechtlichen Vorgaben (denen die Begriffspaare von der ausschließlichen bzw. nicht ausschließlichen Markenlizenz entstammen, vgl. Art. 8 Abs. 1 S. 2 MRRL und Art. 22 Abs. 1 S. 2 GemMVO) andererseits.

<sup>568</sup> Sehr anschaulich *Engisch*, Einführung, S. 8 ff.

Sache an den Eigentümer durch das geltende Recht<sup>569</sup>. Im Gegenteil ist es Aufgabe des Rechts festzulegen, wie weit die Ausschlußmacht des Eigentümers reicht, so daß von einer jede denkbare Störung ausschließenden Zuweisung einer Sache nicht einmal dann ohne weiteres ausgegangen werden könnte, wenn das positive Recht für ein bestimmtes Ausschlußrecht keine die Ausschlußmacht eingrenzende Regelung anböte<sup>570</sup>. So sind etwa die Befugnisse des Grundeigentümers privatrechtlich vor allem im Nachbarrecht<sup>571</sup> durch verschiedene Normen eingeschränkt, wobei hier beispielhaft nur auf § 906 Abs. 1 BGB hingewiesen sei. Hiernach muß der Eigentümer bestimmte Immissionen auch dann dulden, wenn sie die Benutzung des Grundstücks - wenn auch nur „unwesentlich“<sup>572</sup> - tatsächlich „beeinträchtigen“. Ob eine Immission wesentlich ist oder nicht, wird sodann im zweiten Satz der Vorschrift gleich mitfestgelegt. Umgekehrt kann die Rechtsordnung die Ausschlußmacht des Inhabers eines subjektiven Rechts über die Abwehr tatsächlicher Beeinträchtigungen des durch das Recht dem Berechtigten zugewiesenen Gegenseitigkeits hinaus erweitern. So gewährt § 907 BGB dem Eigentümer einen Anspruch auf Unterlassung der Herstellung oder Beseitigung von bestimmten Einrichtungen auf dem Nachbargrundstück, von denen lediglich die Gefahr einer Einwirkung ausgeht, während - wie § 907 Abs. 1 Satz 2 offenbart, wonach für bestimmte Fälle ausnahmsweise das „tatsächliche“ Hervortreten der unzulässigen Einwirkung erforderlich ist - eine tatsächliche Einwirkung in der Regel noch nicht erforderlich ist.

Im einen wie im andern Fall legt das positive Recht für Teilbereiche normativ fest, wogegen sich die Ausschlußmacht des Rechtsinhabers richtet, worin also rechtlich beachtliche Einwirkungen zu sehen sind und worin nicht. Gegenüber dem Grundsatz, daß jede tatsächliche Beeinträchtigung der Ausübung der dem Rechtsinhaber zugewiesenen Handlungsbefugnisse abgewehrt werden kann, ergeben sich dadurch schon aus dem geschriebenen Recht Abweichungen in zwei Richtungen, indem einerseits manche Einwirkungen, obgleich sie tatsächlich stören, vom Recht für unbeachtlich erklärt werden, was eine Einschränkung des Schutzzinhalts des Ausschließlichkeitsrechts bedeutet, ande-

---

<sup>569</sup> Eingehend *Löwisch*, Deliktsschutz, S. 48 ff.

<sup>570</sup> Es läge vielmehr eine ausfüllungsbedürftige Regelungslücke vor.

<sup>571</sup> §§ 906 ff BGB.

<sup>572</sup> § 906 Abs. 1 S. 1 BGB a.E.

rerseits aber Verhaltensweisen Dritter, deren die geschützte Sache tatsächlich beeinträchtigender Charakter zumindest zweifelhaft ist<sup>573</sup>, bereits Abwehransprüche auslösen, was eine Erweiterung des Schutzzinhalts des Rechts bedeutet. Beides „konkretisiert“ den Schutzzinhalt des jeweiligen absoluten Rechts, indem in beide aufgezeigten Richtungen hin festgelegt wird, was unter dem durch das Recht garantierten Ausschluß der Einwirkung Dritter auf den Gegenstand des Rechts zu verstehen ist.

Es liegt auf der Hand, daß die als Beispiele angeführten, das Eigentum betreffenden Vorschriften weder für sich, noch gemeinsam mit weiteren Regelungen eine abschließende Regelung des Schutzbereichs des Eigentums bedeuten. Sie regeln lediglich punktuell, daß in bestimmten Fällen von einer Beeinträchtigung auszugehen ist bzw. daß dies nicht der Fall sein soll, während die umfassende Bestimmung des rechtlichen Schutzbereichs allgemein als zentrale Aufgabe der Dogmatik subjektiver Ausschließlichkeitsrechte verstanden wird<sup>574</sup>. Versteht man nun die Absätze zwei bis vier des § 14 MarkenG als den genannten Beispielsnormen in ihrer Funktion vergleichbare, nämlich schutzzinhaltskonkretisierende Vorschriften, die zunächst lediglich für die durch sie erfaßten Fälle festlegen, daß eine abwehrfähige Beeinträchtigung des Rechts an der Marke vorliegt, spricht diese Funktion nicht gerade für die Annahme, die tatbestandlichen Voraussetzungen des Markenschutzes würden durch sie erschöpfend geregelt. Die Funktion der Abs. 2 - 4 des § 14 MarkenG, also die nähere Festlegung der Grenzen des Markenschutzes gegen eigenmächtige Benutzungen der geschützten Marke, schließt zwar die Möglichkeit nicht aus, daß die Voraussetzungen des Markenschutzes dadurch zugleich abschließend festgelegt sind, wirft aber doch die Frage auf, welcher Nutzen bei Annahme ihres abschließenden Charakters § 14 Abs. 1 MarkenG eigentlich noch zukommen soll. Zur praktischen Rechtsanwendung wäre er jedenfalls nicht mehr tauglich, da sich jeder Fall der Verletzung des ausschließlichen Rechts an der Marke mit Hilfe der spe-

---

<sup>573</sup> Denkbar wäre es immerhin, im Fall des § 907 BGB bereits die vorausgesetzte Gefahr der Einwirkung selbst als unmittelbare Störung der Benutzung des Grundstücks zu empfinden. So wird die Errichtung eines Gebäudes mit zwar intakten, aber einsturzfähiger Gebäudedecke als Verletzung des Eigentums des mit dem Gebäude bebauten Grundstücks angesehen, wenn die Beschädigung so unmittelbar droht, daß die Benutzung des Grundstücks nur mit Einschränkungen möglich ist (MünchKomm-Mertens, § 823 BGB, Rdn. 103). Eine derartige Benutzungsbeeinträchtigung wird in § 907 BGB aber nicht vorausgesetzt.

<sup>574</sup> Reinhardt, JZ 1961, 718 ff; Stoll, AcP 162 (1963), 212 ff; Löwisch, Deliktsschutz, S. 48 ff; Fraenkel, Tatbestand und Zurechnung, S. 20 ff; Larenz/Canaris, Schuldrecht II 2, S. 546.

zielleren nachfolgenden Absätze lösen ließe, so daß die Norm nur noch als gesetzlicher Hinweis zur Einordnung des Markenrechts in das System des deutschen Privatrechts verstanden werden könnte<sup>575</sup>. Ergibt sich aus den Abs. 2 - 7 des § 14 MarkenG abschließend, gegen welche Markenbeeinträchtigungen der Markeninhaber mit absoluter Wirkung geschützt ist, ist es nämlich Aufgabe der Rechtslehre, darauf gestützt die Einordnung der Marke als ausschließliches Recht zu begründen. Erklärt stattdessen das Gesetz selbst die Marke zum ausschließlichen Recht, überzeugt es angesichts der praktischen Zielsetzung und europarechtlichen Orientierung des Markengesetzgebers, der wiederholt dogmatische Fragen, die zunächst die deutsche Zivilrechtswissenschaft beschäftigen, bewußt offengelassen hat<sup>576</sup>, wenig, § 14 Abs. 1 MarkenG als eine Art dogmatischen - und angesichts der allein aufgrund der Abs. 2 - 7 des § 14 MarkenG unmittelbar einsichtigen Ausschließlichkeit des Markenrechts im Hinblick auf konkurrierende Benutzungshandlungen auch noch überflüssigen - Lehrsatz ohne praktische Relevanz für die Rechtsanwendung zu begreifen.

## 2. Schutzzinhaltskonstituierende Funktion der markengesetzlichen Ausschlußtatbestände?

Nun darf ein Umstand nicht außer Acht gelassen werden, der dennoch den Ausschlußtatbeständen der Absätze 2 - 4 des § 14 MarkenG möglicherweise eine wesentlich weitergehende Funktion als diejenige einer bloßen Konkretisierung der durch § 14 Abs.1 MarkenG begründeten Ausschließlichkeit des Markenrechts zuweist und ihre grundsätzliche Vergleichbarkeit mit anderen rechtsschutzkonkretisierenden Normen in Frage stellt. Bei Marke und Markenrecht fällt es wie bei allen Immaterialgütern und Immaterialgüterrechten vergleichsweise schwer allgemein zu bestimmen, wodurch Rechtsgut und Recht eigentlich verletzt werden. Wann eine Körperverletzung, wann eine Eigentums-

---

<sup>575</sup> So in der Tat *Fezer*, § 14 MarkenG, Rdn. 1: „Die Norm ist weniger rechtliche Regelung als ein theoretischer Dogmatikatz zur subjektivrechtlichen Struktur des Immaterialgüterrechts“.

<sup>576</sup> BT-Drucks. 12/8165, S. 86: Die Gesetzesbegründung vermeidet die Verwendung des Begriffs der Dinglichkeit der Markenlizenz und läßt die Frage nach dem Schadensersatzanspruch des Markenlizenznehmers ausdrücklich offen. Ausgelassen wird auch ausdrücklich jede nähere Regelung des Rechts der Lizenz an geschäftlichen Bezeichnungen.



verletzung, als zweier Beispielen aus dem Bereich körperlich-gegenständlicher Rechtsgüter, vorliegen, läßt sich für eine Vielzahl von Fällen sehr leicht ausmachen. So beeinträchtigt jede tatsächliche Einwirkung auf die Substanz des körperlichen Gegenstandes, insbesondere also dessen Beschädigung oder seine Ortsveränderung offensichtlich die Freiheit des Eigentümers, über das Schicksal der Sache umfassend zu bestimmen<sup>577</sup>. Ebenso vereiteln Wegnahme<sup>578</sup> und eigenmächtige Benutzung<sup>579</sup> einer Sache die umfassende Dispositionsfreiheit und führen vor allem - auch im Fall bloßer Benutzungsanmaßung - zur Einschränkung der dem Eigentümer vorbehaltenen<sup>580</sup> Möglichkeit der eigenen Benutzung der Sache, weil sich Benutzungshandlungen an ein- und demselben Gegenstand typischerweise ausschließen oder zumindest behindern<sup>581</sup>. Wann dagegen ein Immaterialgut und damit auch das Recht an einem geistigen, nicht mit den Händen greifbaren Gut verletzt ist, wann die durch das Immaterialgüterrecht garantierte Handlungsfreiheit, mit dem geistigen Gut innerhalb der Grenzen des allgemein Erlaubten nach Belieben zu verfahren, tatsächlich beeinträchtigt ist, läßt sich selten an vergleichbar augenscheinlichen Umständen festmachen. So sind beispielsweise die bei körperlichen Dingen besonders anschaulichen Fälle von Substanzverletzung und Wegnahme der Sache angesichts der Substanzlosigkeit des geistigen Guts gar nicht erst möglich. Auch die beeinträchtigende Wirkung der eigenmächtigen Benutzung eines geistigen Guts leuchtet auf den ersten Blick jedenfalls nicht in gleicher Weise wie bei Sachen ein, da die Ubiquität geistiger Güter grundsätzlich beliebig viele, sich ohne weiteres miteinander vertragende Benutzungshandlungen zuläßt<sup>582</sup>.

---

<sup>577</sup> Vgl. *Stoll*, AcP 162 (1963), 225 f: „Die Beschädigung oder Zerstörung einer Sache ist sicherlich die Ausübung einer dem Eigentümer vorbehaltenen Befugnis“.

<sup>578</sup> Vgl. § 985 BGB.

<sup>579</sup> *Baur/Stürner*, Sachenrecht, S. 120; *Palandt-Bassenge*, § 1004 BGB, Rdn. 5; *Stoll*, a.a.O.

<sup>580</sup> Einschränkungen des Benutzungsmonopols des Eigentümers können sich aus Urheber- oder Persönlichkeitsrechten anderer an der Sache ergeben, vgl. etwa BGHZ 112, 243, 247 f; 129, 66, 70 f.

<sup>581</sup> *Forkel*, FS Kraft, S. 94.

<sup>582</sup> Deshalb versagen manche Autoren dem einfachen Patentlizenznehmer das eigene Abwehrrecht gegen eigenmächtige konkurrierende Benutzung mit der Begründung, die fremde Benutzung könne sein Recht am Patent nicht verletzen (*Kohler*, Handbuch des deutschen Patentrechts, S. 511; ähnlich *Kraßer*, GRUR Int. 1983, 544, Fn. 30). Da der einfache Patentlizenznehmer seit langem nach allgemeiner Meinung mindestens ein relatives Recht auf die Benutzung des unversehrten Patents hat (siehe bereits *Kohler*, a.a.O., S. 508), liegt - worauf *Weinmann*, S. 558 zutreffend hinweist - dieser Argumentation unausgesprochen die Annahme zugrunde, die unbefugte Benutzung des Patents könne die berechnete Benutzung des Patents, also auch diejenige des Patentinhabers, nicht *tatsächlich* beeinträchtigen.

Während sich dementsprechend bei körperlichen Gegenständen Unklarheiten darüber, ob eine bestimmte Handlung Rechtsgut und Recht verletzt oder nicht, auf Grenzbereiche beschränken<sup>583</sup> und in der Mehrzahl der Fälle auch ohne nähere gesetzliche Regelung jedenfalls keine grundsätzlichen Schwierigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten in dieser Frage zu beobachten sind, herrscht bei Rechten an unkörperlichen Gegenständen allerorts eine bemerkenswerte Unklarheit über die Möglichkeiten einer Rechtsverletzung. So ist die Rechtsprechung bei den gewerblichen Schutzrechten von jeher der Frage ausgewichen, ob diese außer durch einen Verstoß gegen objektiv-rechtliche Handlungsverbote wie etwa § 139 Abs. 1 i.V.m. §§ 9 - 13 PatG oder neuerdings § 14 Abs. 2 - 4 MarkenG überhaupt verletzt werden können, indem sie bei in Frage kommenden Sachverhalten beharrlich alleine auf einen Eingriff in das Recht am scheinbar körperlichen Rechtsgut „Gewerbebetrieb“ abgestellt hat. Auch belegt die nahezu unübersehbare Kasuistik zu den Voraussetzungen der Verletzungen derjenigen ausschließlichen Rechte außerhalb des Bereichs körperlich-gegenständlicher Güter, die bis heute ohne jede eigene gesetzliche Regelung geblieben sind<sup>584</sup>, hinreichend diese Schwierigkeit zu erkennen, ob ein bestimmtes Verhalten ein rechtlich geschütztes geistiges Gut nun verletzt oder nicht. Auch die Entwicklung der dogmatisch verfehlten<sup>585</sup> Funktionslehre im Markenrechts war nichts weiter als der angestrebte Versuch, Klarheit darüber zu schaffen, wodurch eine Marke eigentlich verletzt wird und wodurch nicht.

---

<sup>583</sup> Schwierigkeiten sind von jeher bei mittelbar verursachten Schädigungen des Rechtsguts zu beobachten. So hält es *Fraenkel*, Tatbestand und Zurechnung, S. 53 für eine zwingende Voraussetzung der Anwendung des § 823 Abs. 1 BGB, daß die Beeinträchtigung des Rechtsguts ohne jede Zwischenbedingung verursacht worden ist. Die heute überwiegende Meinung verlangt zur Anwendung des § 823 Abs. 1 BGB im Fall mittelbar verursachter Rechtsgutbeeinträchtigung einen Verstoß gegen eine objektiv-rechtliche Verhaltensnorm, den sie bei unmittelbaren Eingriffen grundsätzlich nicht für erforderlich hält (*Medicus*, Bürgerliches Recht, Rdn. 646; *Fikentscher*, Schuldrecht, Rdn. 1058; *Larenz/Canaris*, S. 401; näher dazu nachfolgend im Haupttext unter 4.).

<sup>584</sup> Man denke etwa an das allgemeine Persönlichkeitsrecht sowie an das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb. Mit der Anerkennung des letztgenannten Rechts hat die Rechtsprechung versucht, die aufgezeigten Schwierigkeiten bei der Bestimmung des Schutzbereichs von Rechten an geistigen Gütern beim rechtlichen Schutz des gewerblichen Unternehmens als einem unkörperlichen Gegenstand (vgl. *Forkel*, ZHR 153 (89), 511, 524: „... ein objektiviertes geistiges Gut, das sich im Unternehmen niedergeschlagen hat als aus dem Wirken heraus entstandenes geistiges Objekt“), also einem „echten Immaterialgut“ (*Baumbach/Hefermehl*, Wettbewerbsrecht, Allgemeine Grundlagen, Rdn. 111) - dadurch zu umgehen, daß sie auf die Integrität des „eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebs“ als der „gegenständlichen Verkörperung“ (so RGZ 58, 24, 29) der unternehmerischen Betätigung abstellte (zusammenfassend *Larenz/Canaris*, S. 542 f.).

<sup>585</sup> Siehe dazu die Ausführungen im zweiten Kapitel unter I.1.

Angesichts dieser Schwierigkeiten ist es denkbar, den einzelnen sondergesetzlichen Ausschlußtatbeständen nicht nur die vorbeschriebene rechtsschutzkonkretisierende, sondern eher eine Art rechtsschutz- oder schutzinhaltskonstituierende Funktion zu unterstellen. Sollte es völlig unklar und nicht in einmal in einigen Grundkonstellationen unmittelbar einsichtig sein, durch welche Handlungen unkörperliche Gegenständen verletzt oder bestehen sogar Zweifel darüber, ob die durch das subjektive Recht an einem geistigen Gut dem Berechtigten zugewiesene rechtliche Herrschaftssphäre überhaupt einer Verletzung aufgrund der Beeinträchtigung des geschützten Immaterialguts zugänglich ist, käme Vorschriften wie denjenigen der Abs. 2 - 4 des § 14 MarkenG nicht mehr nur die Funktion zu, in Grenzfällen tatsächlicher Beeinträchtigung Klarheit zu schaffen, sondern sie entsprächen in erster Linie einem dringenden Bedürfnis, die Möglichkeit der Markenrechtsverletzung überhaupt zu begründen, was ihren abschließenden Charakter zumindest sehr nahelegen würde. Der Verstoß gegen eine den Schutz der Berechtigung am Immaterialgut bezweckende Verhaltensmaßregel wäre dann unabdingbare Voraussetzung der Annahme einer Verletzung des Immaterialgüterrechts, dessen Schutz durch positive Verhaltensregeln für Dritte damit umgekehrt abschließend vorgegeben wäre. Tatbestände wie diejenigen der Abs. 2 - 4 des § 14 MarkenG bedeuteten keine normative Abrenzung abwehrfähiger Eingriffe von hinzunehmenden Beeinträchtigungen für den von ihnen geregelten Teilbereich des Schutzinhalts des Immaterialgüterrechts, sondern schufen originär die Möglichkeit, das Recht an einem geistigen Gut überhaupt zu verletzen<sup>586</sup>.

Ernsthaft kann allerdings die echte Verletzbarkeit geistiger Güter und damit die Möglichkeit, den Zuweisungsgehalt an diesen Gütern bestehender ausschließlicher Rechte offensichtlich zu beeinträchtigen, ohne daß zugleich ein Verstoß gegen eine Rechtsnorm vorliegt, die das geistige Gut gerade gegen diese Handlung schützt, nicht in Frage gestellt werden. Wird beispielsweise das einzige Manuskript eines noch unveröffentlichten Romans zerstört, kann es keinem Zweifel unterliegen, daß nicht bloß eine Verletzung des Eigentums des Schriftstellers am Papier, sondern zugleich eine Verletzung des Ur-

---

<sup>586</sup> Zur Lehre vom Handlungsunrecht bei § 823 Abs. 1 BGB, die zwingend zu diesem Ergebnis gelangen müßte, siehe im Haupttext nachfolgend unter 4.

heberrechts vorliegt, obwohl das Urheberrechtsgesetz keinen Schutz gegen die Zerstörung von Manuskripten vorsieht<sup>587</sup>. Der Gedanke, daß sich die Idee des Romans als eigentliches geistiges Gut durch die Zerstörung des Papiers nicht beschädigen läßt, trifft nur eingeschränkt zu, da es dem Autor möglicherweise nicht mehr gelingt, das Werk originalgetreu noch einmal niederzulegen<sup>588</sup>. Ähnliche Konstellationen sind auch im Patentrecht denkbar<sup>589</sup>. Aber auch die Marke läßt sich derart tatsächlich beschädigen, daß an der Verletzung eines grundsätzlich anerkannten umfassenden Herrschaftsrechts an der Marke auch ohne nähere gesetzliche Regelung der Eingriffsvoraussetzungen keine Zweifel bestehen. Bei dem geistigen Gut Marke handelt es sich, wie wir gesehen haben<sup>590</sup>, um den Namen, allgemeiner um das Kennzeichen eines Produkts, indem es dessen Individualisierung im allgemeinen Verkehr ermöglicht. Ein bestimmtes Produkt wird mit der Marke „markiert“ und damit egal in welcher Richtung kenntlichgemacht<sup>591</sup>. Jede Verwendung der Marke zur Kennzeichnung anderer als des ursprünglich mit ihr versehenen Produkts stellt ihren originären Aussagegehalt, die Kennzeichnung eines bestimmten Produkts in Frage, indem ihr Gebrauch nunmehr stets als Hinweis nicht auf das ihr zugeordnete, sondern auf das andere Produkt mißverstanden werden kann. Damit ist jede von der ursprünglichen Bestimmung eines Kennzeichens abweichende kennzeichenmäßige Benutzung durch andere geeignet, die dem Markenberechtigten bereits durch die grundsätzliche rechtliche Anerkennung eines Rechts an der Marke zugewiesene Freiheit, das Zeichen als Kennzeichen seines Produkts zu benutzen, zu beeinträchtigen<sup>592</sup>. Um die usurpierende Benutzung einer Marke Beeinträchtigung eines auch nur grundsätzlich anerkannten subjektiven Ausschließlichkeitsrechts an der Marke zu begreifen, bedürfte es deshalb nicht zwingend einer eigenen Vorschrift, die Dritten den Gebrauch ausdrücklich verbietet. Erkennt die Rechtsordnung ein absolutes Recht an der

---

<sup>587</sup> *Rehbinder*, Urheberrecht, S. 60; Auch *Forkel* in *Hubmann/Götting*, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 63 weist zutreffend darauf hin, daß sich die Schutzwirkung der Rechte an geistigen Gütern auch auf die körperlichen Sachen erstreckt, in denen das geistige Gut enthalten ist und seinen wirtschaftlichen Wert entfaltet.

<sup>588</sup> Zu denken ist auch an die Zerstörung oder Beschädigung eines Gemäldes (vgl. RGZ 79, 397 ff - Fel-seneiland mit Sirenen).

<sup>589</sup> Etwa: Sofort nach dem Tod des Erfinders werden die bislang einzige Verkörperung einer Erfindung sowie sämtliche Unterlagen vernichtet.

<sup>590</sup> S.o. S. 56 f.

<sup>591</sup> In der Funktionslehre wurde dieser Umstand mit dem Begriff der Ur- oder Grundfunktion der Marke belegt (s. dazu oben Fn. 157).

Produktkennzeichnung, an der „Marke“ an, was sie mit § 14 Abs. 1 MarkenG ausdrücklich tut, steht bereits fest, daß derartige Störungen, jede Verwendung der Marke für andere als die mit der Marke ursprünglich gekennzeichneten Produkte, grundsätzlich abwehrfähig sind.

Bestimmen nun die nachfolgenden Absätze des § 14 MarkenG im einzelnen, unter welchen besonderen Voraussetzungen die Verwendung einer Marke durch Dritte ohne Zustimmung des Berechtigten für andere Produkte verboten ist, handelt es sich bei diesen Regelungen um die normative Festlegung, inwieweit die auf der grundsätzlichen Schwächung der Grundfunktion der Marke beruhende tatsächliche Störung des durch das Markenrecht grundsätzlich garantierten Betätigungsfreiraumes ihres Inhabers rechtlich beachtlich ist. Die einzelnen Benutzungsverbote begründen nicht konstitutiv die Möglichkeit, das Markenrecht überhaupt zu verletzen, sondern es wird durch sie aufgrund einer Abwägung der konfligierenden Interessen der beteiligten Rechtssubjekte positiv geregelt, welche Markenbenutzungen als Markenstörungen *gelten* und welche nicht. Die Vorschriften haben damit einen echten, den Umfang des Markenschutzes konkretisierenden, aber keinen ihn erst konstituierenden Charakter. Daß das ausschließliche Recht am immateriellen Gut Marke Schutz gegen tatsächliche Beeinträchtigungen genießt, ergibt sich bereits aus der gesetzlichen Anerkennung eines Ausschließlichkeitsrechts an der Marke durch § 14 Abs. 1 Marken. Die in Frage stehenden Benutzungstatbestände des § 14 MarkenG legen dabei im einzelnen die Grenzen fest, worin abwehrfähige Beeinträchtigungen der Marke durch ihre eigenmächtige Benutzung im geschäftlichen Verkehr zu sehen sind und worin nicht. So wäre es beispielsweise möglich gewesen, eine Benutzungsverbot im Bereich ungleichartiger Waren oder Dienstleistungen in Anlehnung an die bisherige Rechtsprechung nicht bekannten, sondern nur berühmten Marken zuzugestehen. Mit § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG wird der Konflikt zwischen den Interessen des Markeninhabers an der umfassenden Nutzung des bestehenden Rufs seiner Marke und den Interessen potentieller Verletzer an ungestörter unternehmerischer Betätigung gegenüber dieser Möglichkeit leicht zugunsten des Markeninhabers verschoben.

---

<sup>592</sup> Zutreffend *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 71.

ben, der den Schutz im Bereich ungleichartiger Produkte schon dann genießt, wenn seine Marke bekannt geworden und nicht erst, wenn sie berühmt ist. Diese Abwägung wird hier vom geschriebenen Gesetzesrecht selbst vorgegeben, während eine eventuelle der Regelung zugrundeliegende Notwendigkeit, Markenschutz im Bereich ungleichartiger Waren und Dienstleistungen überhaupt zu begründen, nicht ernsthaft angenommen werden kann. Denn über die grundsätzliche Notwendigkeit eines derartigen Schutzes bestand im Ergebnis seit langem Einigkeit, was sich in der Entwicklung der genannten Rechtsprechung zum Schutz der berühmten Marke sowie in der Dimple- und Rolls-Royce-Rechtsprechung<sup>593</sup>, die auf der Grundlage des § 1 UWG eine Art Ausnutzungsschutz auch der bekannten Marke begründet hat<sup>594</sup> und der dazu veröffentlichten, fast einhellig zustimmenden Literatur<sup>595</sup>, gezeigt hat.

### 3. Zusammenfassung

Der Zweck der speziellen Benutzungsverbote des § 14 MarkenG wird durch ihre Funktion hinreichend deutlich. Es handelt sich um echte schutzinhaltskonkretisierende Normen, die den Schutzzinhalt des Markenrechts für ihren Anwendungsbereich eingrenzen, indem sie rechtlich festlegen, wieweit das Ausschließungsrecht des Markeninhabers im von ihnen geregelten Fall eigenmächtiger Benutzung der Marke durch Dritte im geschäftlichen Verkehr, dem Hauptfall der Markenstörung, reicht. Dieser Zweck der Vorschriften legt die Annahme, die Normen regelten den Markenschutz in jeder Hinsicht, also auch außerhalb der Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr abschließend, in keiner Weise nahe. Insbesondere handelt es bei den Abs. 2 - 4 MarkenG nicht um Vorschriften, die einen ohne sie gar nicht vorhandenen Schutzzinhalt der Marke erst begründen, ohne deren Vorhandensein absoluter Markenschutz also gar nicht möglich wäre.

---

<sup>593</sup> BGH, GRUR 1983, 247 ff und 1985, 550 ff.

<sup>594</sup> Rohnke, GRUR 1991, 284 ff.

<sup>595</sup> Siehe nur Bork, GRUR 89, 725, 733 ff; V. Deutsch, FS Gaedertz, S. 99 ff; Fezer, FS GRUR, S. 955 ff; Rohnke, a.a.O. (vorhergehende Fn.); Ruijsenaars, GRUR Int. 1988, 387 f. Kritisch dagegen Sambuc, GRUR 1983, 537 f.

Das Zusammenspiel des ersten Absatzes des § 14 MarkenG mit den in Frage stehenden nachfolgenden Absätzen spricht dagegen in hohem Maße gegen den abschließenden Charakter der Benutzungstatbestände, da die gegenteilige Annahme des erschöpfenden Charakters dieser Tatbestände der an zentraler Stelle gelegenen Erklärung des Markenrechts zum ausschließlichen Recht durch § 14 Abs. 1 MarkenG jede eigene praktische Bedeutung nehmen würde<sup>596</sup>.

Damit kann die Anwendbarkeit des § 823 Abs. 1 BGB sowie der §§ 12, 1004 BGB in entsprechender Anwendung auf das Markenrecht unmittelbar der Regelung des § 2 MarkenG entnommen werden. § 2 MarkenG ordnet allgemein die Konkurrenz von markenrechtlichen und außermarkenrechtlichen Vorschriften zum Schutz der Marke an. Nur wenn die Auslegung des § 14 MarkenG dessen erschöpfenden Charakter zwingend ergeben hätte, wäre die allgemeine Vorschrift des § 2 durch ihn für seinen Geltungsbereich außer Kraft gesetzt worden. Da dies nicht der Fall ist, bleibt es bei der von § 2 MarkenG für außermarkenrechtlichen Kennzeichenschutz grundsätzlich vorgesehenen konkurrierenden Anwendbarkeit der bürgerlich-rechtlichen Vorschriften.

---

<sup>596</sup> *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 102 f, hat für den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes außerhalb des Warenzeichenrechts und das Urheberrecht darauf hingewiesen, daß die Unterlassungs- und Schadensersatznormen der damals (1977) jüngeren Schutzrechtsgesetze (§ 47 Sortenschutzgesetz und § 97 UrhG) nach ihrem Wortlaut in Abweichung von der früher üblichen Gesetzessprache an die „Verletzung“ der Schutzrechte und nicht mehr an die Benutzung anknüpfen (vgl. nur § 139 Abs. 1 PatG), was der zwischenzeitlich gewachsenen Einsicht in einen über die Abwehr nur von Benutzungshandlungen hinausgehenden Schutzbereich der Immaterialgüterrechte entspreche.

Diese Überlegung läßt sich auf das Markengesetz allerdings nicht übertragen, da sich der Begriff der „Verletzungshandlung“ in den Abs. 6 und 7 des § 14 MarkenG offensichtlich an die Formulierung des Abs. 5 derselben Vorschrift anschließt, der wiederum allein daran anknüpft, daß ein Dritter das Zeichen „entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt“. Auch die übrigen in der Zeit seit 1977 geschaffenen Neuregelungen des gewerblichen Rechtsschutzes knüpfen ausdrücklich an die rechtswidrige Benutzung oder Verwendung des geschützten Guts an (§ 24 Abs. 1 GebrMG 1986, § 27 Sortenschutzgesetz 1997).

#### *IV. Umriß des Schutzzinhalts von Marke und Markenlizenz außerhalb der durch § 14 MarkenG konkretisierten Abwehr eigenmächtiger Benutzung der Marke*

Im Zusammenhang des vorstehenden Abschnitts wurde beiläufig deutlich, wie schwer es allgemein fällt, Verletzungen ausschließlicher Rechte an Immaterialgütern als solche auszumachen oder anzuerkennen. Es hat sich zwar gezeigt, daß es sich bei eigenmächtigen kennzeichenmäßigen Benutzungen einer Marke offensichtlich und auch ohne nähere gesetzliche Konkretisierung grundsätzlich um eine Verletzung der Marke und damit auch des Rechts an der Marke handelt. Gerade diese Fälle sind nun durch die Abs. 2 - 7 des § 14 MarkenG einer umfassenden und abschließenden Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche vorsehenden Regelung unterworfen, so daß insoweit die Konturen des Schutzzinhalts von Marke und Markenlizenz vorgegeben sind<sup>597</sup>. Unklar bleibt damit aber weiterhin, wogegen die Inhaber absoluter Berechtigungen an der Marke daneben durch die nach den Erkenntnissen des vorhergehenden Abschnitts auf Marke wie Markenlizenz anwendbaren §§ 823 Abs. 1 BGB und 1004 BGB in entsprechender Anwendung geschützt sind, worin also der außermarkenrechtliche, die Marke unmittelbar betreffende Markenschutz besteht, welchen Schutzzinhalt die ausschließlichen Rechte an der Marke über den durch § 14 MarkenG geregelten Schutz gegen konkurrierende Benutzung hinaus aufweisen<sup>598</sup>.

1. Zum deliktischen und negatorischen Schutz absoluter Güter und Rechte nach § 823 Abs. 1 BGB bzw. §§ 12, 1004 BGB analog

Um den sich aus der Anwendung des § 823 Abs. 1 BGB und damit auch der §§ 12, 1004 BGB in entsprechender Anwendung ergebenden, über die Abwehr eigenmächtiger Be-

---

<sup>597</sup> Einen ersten Überblick verschafft *Will*, Der Markenschutz nach § 14 MarkenG, 1996.

<sup>598</sup> Keine Rolle bei der Bestimmung des Schutzzinhalts der Marke spielt ihr eventueller Schutz aus § 1 UWG. Schutzgut des § 1 UWG ist auch im Falle eines markenrechtsrelevanten, wettbewerbswidrigen Verhaltens nicht die Marke, sondern die Lauterkeit des Wettbewerbs. § 1 UWG schafft daher Institutionenschutz und begründet - jedenfalls bei spezialgesetzlich geschützten subjektiven Rechten - grundsätzlich keinen subjektiv-rechtlichen Rechtsschutz (*Baumbach/Hefermehl*, Wettbewerbsrecht, Einl. UWG, Rdn.



nutzung der Marke hinausgehenden Schutzzinhalt von Markenrecht wie Markenlizenz näher bestimmen zu können, bedarf es der kurzen Vergegenwärtigung, wie allgemein der deliktische und negatorische Schutz der in § 823 Abs. 1 BGB genannten Güter und Rechte zu bestimmen ist.

Bekanntlich scheiden sich hier die Geister hauptsächlich bei der Frage, unter welchen Voraussetzungen die von § 823 Abs. 1 BGB geforderte „Widerrechtlichkeit“ der zunächst verlangten Güter- oder Rechtsverletzung anzunehmen ist. Nach der sog. Lehre vom Erfolgsunrecht „indiziert“ jede adäquat verursachte Beschädigung eines geschützten Rechts oder Rechtsguts die zivilrechtliche Unrechtmäßigkeit der ursächlichen Verhaltensweise und löst damit grundsätzlich die Schadensersatzpflicht des Verursachers aus<sup>599</sup>. Nach der Lehre vom Handlungsunrecht erfordert dagegen das Urteil, ein rechtsgutbeeinträchtigendes Verhalten sei „widerrechtlich“, stets den Nachweis, daß das Verhalten gegen eine von der Rechtsordnung aufgestellte spezielle Verhaltensregel verstoßen oder daß es die zur Vermeidung des Schadenseintritts generell erforderliche Sorgfalt, zumeist näher bestimmt durch die richterrechtlich entwickelten Verkehrssicherungspflichten, verletzt hat<sup>600</sup>. Am häufigsten vertreten werden zu dieser Frage vermittelnde Ansichten, die in der Regel zu einer Aufspaltung der Auslegung des § 823 Abs. 1 BGB führen, indem entweder bei einzelnen Rechtsgütern oder bei bestimmten Arten von Eingriffen die Widerrechtlichkeit nach anderen Kriterien beurteilt wird als bei anderen geschützten Gütern<sup>601</sup> bzw. Eingriffsarten<sup>602</sup>.

---

349 und § 1 UWG, Rdn. 1, 2).

<sup>599</sup> Etwa *Enneccerus-Lehmann*, Recht der Schuldverhältnisse, S. 936; *Palandt-Thomas*, § 823 BGB, Rdn. 33 f. Jüngst im Zusammenhang mit einem ersten Ansatz zu einer umfassenden Neukonzeption der Dogmatik des § 823 Abs. 1 BGB (im Sinne eines Schadensausgleichs nach Haftungsverantwortlichkeit) radikal *Jansen*, Das Problem der Rechtswidrigkeit bei § 823 Abs. 1 BGB, 1999, S. 21 ff.

<sup>600</sup> Am konsequentesten vertreten von *Nipperdey*, NJW 1957, 1777 ff. Siehe weiterhin von *Caemmerer*, FS Juristentag II (1960), S. 49 ff und BGHZ 24, 21 ff.

<sup>601</sup> So differenziert *Löwisch*, Deliktsschutz, S. 95 ff ausdrücklich nach körperlichen und unkörperlichen Gütern und Rechten. *Palandt-Thomas*, der sich ausdrücklich der reinen Erfolgslehre anschließt, verlangt zur Bejahung von Eingriffen in allgemeines Persönlichkeits- und Gewerbebetriebsrecht einen Verstoß gegen „Gebote der gesellschaftlichen Rücksichtnahme“ (§ 823 BGB, Rdn. 34).

<sup>602</sup> Die heute wohl überwiegende Ansicht beurteilt durch aktives Tun unmittelbar verursachte Eingriffe in absolut geschützte Güter und Rechte erfolgsbezogen, dagegen sog. mittelbare Eingriffe und rechtsgutbeeinträchtigendes Unterlassen handlungsbezogen (*Fikentscher*, Schuldrecht, Rdn. 1058; *Medicus*, Bürgerliches Recht, Rdn. 646; *Larenz/Canaris*, Schuldrecht II 2, S. 364 ff. Auch die Rechtsprechung des Bundes-

Beiden Positionen scheint mir ein Mißverständnis des Verhältnisses zwischen dem Inhalt der durch § 823 Abs. 1 BGB geschützten Rechte und ihrem Schutz gegen Dritte zugrundezuliegen<sup>603</sup>. Fraglos besteht bei allen subjektiven Ausschließlichkeitsrechten ein enger Zusammenhang zwischen dem Inhalt des Rechts, also denjenigen Handlungsmöglichkeiten, deren Vornahme oder Unterlassung durch das Recht seinem Inhaber zur autonomen Entscheidung zugewiesen sind, und den durch das Recht vermittelten Ausschlußbefugnissen gegenüber Dritten. Der alte Streit, ob es sich bei einem privaten subjektiven Recht um nichts anderes handelt, als um den Reflex eines Bündels an Dritter gerichteter Imperative<sup>604</sup> bzw. einer „Normsetzungsbefugnis“ des Rechtsinhabers<sup>605</sup> oder ob man das Primäre des subjektiven Privatrechts in seinem sozialen Sinn, der Zuordnung bestimmter Handlungsbefugnisse zur alleinigen Ausübung und damit in der Verbürgung von Entscheidungsspielräumen erkennt<sup>606</sup> und die Ausschlußmacht gegenüber Dritten, mit der dieser Freiraum ausgestattet ist, als deren rechtstechnische Ausgestaltung ansieht, stellt diesen Zusammenhang nicht in Frage<sup>607</sup>. Denn normlogisch betrachtet handelt es sich bei den aus dem absoluten subjektiven Recht folgenden Ausschließungsansprüchen um die notwendige Voraussetzung jeder das allgemein Erlaubte übersteigenden privatrechtlichen Zuordnung von Handlungsmöglichkeiten, nachdem die Garantie der Zuordnung freier Entscheidungsmöglichkeiten den grundsätzlichen Ausschluß anderer von jeder Einflußnahme auf die Ausübung der Entscheidungsfreiheit zwingend erfordert und dieser Ausschluß in den Formen des geltenden Privatrechts nicht anders als durch Ausschließungsbefugnisse erreicht werden kann. Jeglicher Zu-

---

gerichtshofs muß - soweit sie sich in dieser dogmatischen Frage überhaupt einheitlich erfassen läßt - im wesentlichen dieser Lehrmeinung zugeordnet werden (zusammenfassend und mit umfassenden Nachweisen RGRK-*Steffen*, § 823 BGB, Rdn. 110 ff).

<sup>603</sup> Es ist nicht Gegenstand dieser Untersuchung, in die seit langem auf hohem Niveau geführte Auseinandersetzung um den Begriff der Widerrechtlichkeit in § 823 Abs. 1 BGB einzugreifen. Es geht mit den folgenden, maßgeblich von den erschöpfenden Ausführungen *Fezers* (Teilhabe und Verantwortung, S. 491 ff, bes. S. 524 ff) beeinflussten Ausführungen alleine um die Verdeutlichung, auf welcher Grundlage der auf den bürgerlich-rechtlichen Schadensersatz- und Unterlassungsnormen beruhende Schutzzinhalt von Marke und Markenlizenz im folgenden bestimmt wird.

<sup>604</sup> Zur Imperativentheorie Kapitel 2, I.1.

<sup>605</sup> *Bucher*, Das subjektive Recht als Normsetzungsbefugnis, S. 55 ff. Vgl. auch *Aicher*, Das Eigentum als subjektives Recht, S. 68 ff.

<sup>606</sup> *Larenz*, FS Sontis, S. 138 ff; *Fezer*, Teilhabe und Verantwortung, passim, zusammenfassend S. 363.

<sup>607</sup> Ebenso *Weinmann*, S. 518 ff. *Fezer*, a.a.O., S. 496, Fn. 33 weist allerdings darauf hin, daß die Vertreter der Imperativentheorie stets zu Zurückhaltung gegenüber dem subjektiven Recht tendieren.

weisungsgehalt absoluter subjektiver Rechte und deren Ausschlußfunktion bedingen sich daher wechselseitig<sup>608</sup>.

Es ist demnach keine positive Befugnis des Inhabers eines ausschließlichen subjektiven Privatrechts denkbar, die zum Inhalt des Rechts zählen soll, aber nicht mit Ausschließungsansprüchen gegenüber grundsätzlich jeder Beeinträchtigung ihrer Verwirklichung durch andere Privatrechtssubjekte ausgestattet wäre. Verfehlt wäre es nun, aus dieser Erkenntnis des untrennbaren Zusammenhangs von Rechtsinhalt und Ausschlußbefugnissen den Schluß zu ziehen, nur was explizit gesetzlich andern verboten ist, könne zum Schutzzinhalt des jeweiligen Rechts zählen. Genau dieser Fehlschluß liegt aber sowohl der Lehre vom Erfolgsunrecht, jedenfalls in ihrer ursprünglich vertretenen Weise<sup>609</sup>, als auch der Lehre vom Verhaltensunrecht zugrunde. Die erstgenannte Lehre verstand § 823 Abs. 1 BGB, nach dessen Wortlaut jede „Verletzung“ der dort genannten Rechtsgüter grundsätzlich die Schadensersatzpflicht und über die entsprechende Anwendung der §§ 12, 1004 BGB auch die Unterlassungsverpflichtung Dritter auslöst, als explizites Verletzungsverbot für Dritte in diesem Sinne<sup>610</sup> und konnte auf diese Weise die absolute Unversehrtheit der Rechtsgüter zum Inhalt der an den Rechtsgütern bestehenden subjektiven Rechte erheben<sup>611</sup>. Die in Abkehr von der Lehre vom Erfolgsunrecht entstandene Lehre vom Verhaltensunrecht basiert zwar auf der zutreffenden Erkenntnis, daß eine rein am Erfolg, an der Beschädigung der geschützten Rechtsgüter orientierte Bestimmung der Rechtswidrigkeit von Eingriffen herbeigeführt angesichts ihres Er-

---

<sup>608</sup> Larenz, Methodenlehre, S. 254; Weinmann, S. 519 f (besonders Fn. 2264).

<sup>609</sup> Wie sie vor allem dem historischen Gesetzgeber vorschwebte, siehe die Motive bei Mugdan, Bd. II, S. 406.

<sup>610</sup> Folgerichtig betrachtet daher Rödiger, Schutzgesetzverstoß, S. 56 ff, § 823 Abs. 1 BGB als Schutzgesetz i.S.d. § 823 Abs. 2 BGB. Diese letzte Konsequenz aus der reinen Lehre vom Erfolgsunrecht nimmt er allerdings zum Anlaß, die Rechtswidrigkeit beider Absätze des § 823 BGB einheitlich verhaltensorientiert zu bestimmen.

<sup>611</sup> Wie die absolute Unversehrtheit etwa des Rechtsguts „Gesundheit“ auf der Grundlage der reinen Erfolgslehre zum Inhalt des subjektiven Ausschließlichkeitsrechts am eigenen Körper erhoben wird, zeigt sich an der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der ihr folgenden Literatur zur Tatbestandsmäßigkeit des ärztlichen Heileingriffs. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, die jedenfalls im Bereich der unmittelbaren Rechtsgutsverletzung durch aktives Tun der reinen Erfolgslehre zugerechnet werden muß, erfüllt auch der *lege artis* vorgenommene Eingriff in den menschlichen Körper den Tatbestand des § 823 Abs. 1 BGB (BGHZ 29, 176, 179 f; NJW 1966, 1855 ff; JZ 1976, 683 ff, BGHZ 124, 52, 54), weil der Körper als total geschütztes Rechtsgut in seiner Unversehrtheit beeinträchtigt wird. Die Rechtswidrigkeit der damit vorliegenden Körperverletzung soll daher nur bei wirksamer Einwilligung des Patienten oder bei Eingreifen eines sonstigen echten Rechtfertigungsgrundes entfallen.

gebnisses - Schutz zahlreicher Güter und Rechte gegen sämtliche nur denkbaren Beeinträchtigungen durch Dritte - unmöglich richtig sein kann<sup>612</sup>. Da aber auch sie davon ausgeht, daß nur dasjenige, was explizit gesetzlich durch an Dritte gerichtete Imperative geschützt sei, zum Inhalt subjektiver Ausschließlichkeitsrechte zählen könne, bleibt ihr nur der Rückgriff auf speziellere Imperative, und zwar die unmittelbar das Verhalten potentieller Verletzer regelnden Vorschriften übrig. Der Lehrsatz, eine widerrechtliche Verletzung i.S.d. § 823 Abs. 1 BGB könnte nur diejenige Handlung darstellen, die gegen eine von der Rechtsordnung aufgestellte spezielle Verhaltensregel oder gegen die zur Vermeidung eines Schadenseintritts generell erforderliche Sorgfalt verletze, sichert dabei die Möglichkeit, § 823 Abs. 1 BGB - eine, wenn nicht nach der gesetzgeberischen Konzeption sogar die zentrale Norm des Deliktsrechts, immerhin an erster Stelle sämtlicher Deliktstatbestände aufgeführt - überhaupt noch anzuwenden, obwohl die Vorschrift auf der Grundlage dieser Lehre jedenfalls in den meisten Fällen eigentlich überflüssig ist<sup>613</sup>. Gleichzeitig unterstellt diese Lehre dem positiven Recht, daß es die in § 823 Abs. 1 BGB genannten, für eine freiheitliche Existenz des einzelnen in einer Gesellschaft rechtlich gleichwertiger und rechtlich gleichgeordneter Subjekte enorm wichtigen Güter durch objektiv-rechtliche Verhaltensvorschriften umfassend schützt, welche Annahme in offensichtlichem Widerspruch zur Konzeption des deliktischen Schutzes dieser Rechte durch das Bürgerliche Gesetzbuch steht, das eben diesen umfassenden Schutz besonders wichtiger Güter und Rechte mit § 823 Abs. 1 BGB unabhängig von der privatrechtlichen Sanktionierung der Verletzung bestimmter Verhaltensregeln durch § 823 Abs. 2 BGB gerade begründen will<sup>614</sup>.

---

<sup>612</sup> Zutreffend etwa *Löwisch*, Deliktsschutz, S. 48 ff und *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 90 (m.w.Nw.).

<sup>613</sup> Diejenigen Verhaltensgebote, deren Nichtbeachtung eine Rechtsgutsverletzung begründen soll (wie etwa die Strafgesetze) sind zumeist Schutzgesetze i.S.d. § 823 Abs. 2 BGB, so daß die Rechtsfolgen von Schadensersatz und - mit Hilfe der analogen Anwendung der §§ 12, 1004 BGB - Unterlassung stets durch dessen Anwendung herbeigeführt werden können (*E. Deutsch*, Fahrlässigkeit und erforderliche Sorgfalt, S. 147). Ausschließlich bei einem Verstoß gegen die Verkehrspflichten verbleibt dann § 823 Abs. 1 BGB überhaupt ein eigener Anwendungsbereich. Vereinzelt werden allerdings auch die Verkehrspflichten als Schutzgesetze i.S.d. § 823 Abs. 2 BGB eingeordnet (*von Bar*, Verkehrspflichten, S. 157 ff; a.A. zu *Recht Jansen*, Das Problem der Rechtswidrigkeit bei § 823 Abs. 1 BGB, S. 6 ff), womit dann der letzte eigene Anwendungsbereich des § 823 Abs. 1 BGB entfiel.

<sup>614</sup> Weitergehend kritisiert *Weitnauer*, NJW 1962, 1190, daß auf dieser Grundlage der gesetzlich versprochene absolute Schutz der Güter und Rechte des § 823 Abs. 1 BGB in Wahrheit ganz entfällt.

Lehnt man deshalb<sup>615</sup> die Lehre vom Verhaltensunrecht ab, zwingt einen die dargestellte Wechselbeziehung vom Inhalt ausschließlicher subjektiver Rechte und dessen Drittschutz entgegen dem ersten Anschein nun durchaus nicht dazu, aus dem umfassenden Schutzversprechen des § 823 Abs. 1 BGB beispielsweise die offensichtlich unhaltbare Annahme eines Schutzes des menschlichen Körpers gegen jedwede Veränderung seines gegenwärtigen Zustandes, und sei es auch etwa nach den Regeln der ärztlichen Kunst zur Verbesserung seines Zustandes, abzuleiten. Denn mit seinen umfassenden Abwehrbefugnissen legt § 823 Abs. 1 BGB nicht den Inhalt der dort genannten Güter und Rechte im Sinne eines gegen jede nur denkbare Beeinträchtigung gerichteten Schutzes fest, sondern umgekehrt *stattet er sie mit Drittschutz aus, soweit ihr Inhalt reicht*. Dieser These scheint zunächst der Umstand entgegenzustehen, daß der Anwendungsbereich des § 823 Abs. 1 BGB in erster Linie nicht Rechte, sondern rechtlich geschützte Güter, nämlich Leben, Körper, Gesundheit und Freiheit und Gesundheit, also offenbar tatsächliche Gegebenheiten erfaßt. Bereits oben wurde aber darauf hingewiesen<sup>616</sup>, daß das Recht tatsächliche Umstände, an die es anknüpft, nicht beschreibt, sondern selbst definiert. Schutzobjekt des § 823 Abs. 1 BGB sind daher nicht die dort genannten Güter als solche, sondern die durch sie bezeichneten Bereiche absoluter Entscheidungsfreiheit, die subjektiven Rechte an diesen Gütern<sup>617</sup>. Bei richtiger Betrachtungsweise verspricht § 823 Abs. 1 BGB daher nicht den Schutz des Körpers, sondern den Schutz des Rechts am eigenen Körper<sup>618</sup>. Dabei - und das macht den Unterschied zur klassischen Lehre vom Erfolgsunrecht aus - ergibt sich der Umfang dieses Rechts nicht aus § 823 Abs. 1 BGB, sondern das Recht am eigenen Körper genießt den umfassenden Schutz des § 823 Abs. 1 BGB i.V.m. §§ 12, 1004 BGB analog, soweit sein außerdeltisch zu bestimmender Inhalt reicht<sup>619</sup>. § 823 Abs. 1 BGB begründet damit in der Tat den umfassenden Schutz der von seinem Tatbestand erfaßten subjektiven Rechte gegen jedwede Beeinträchti-

---

<sup>615</sup> Ein weiterer gewichtiger Grund, der Lehre vom Verhaltensunrecht die Gefolgschaft zu versagen, liegt in der dogmatischen Fragwürdigkeit der Verkehrspflichten (näher *Jansen*, a.a.O., S. 6 ff, 11 ff).

<sup>616</sup> S. 162 f.

<sup>617</sup> *Reinhardt*, JZ 1961, 718 f. Eingehend *Hubmann*, Persönlichkeitsrecht, S. 226 ff.

<sup>618</sup> Literatur und Rechtsprechung sprechen stets von der Verletzung des Körpers, ohne daß mit diesem Sprachgebrauch ausdrücklich Stellung zur Frage des Schutzgutes genommen würde (siehe aber immerhin *Palandt-Thomas*, § 823 BGB, Rdn. 4, der vom Recht am eigenen Körper spricht).

<sup>619</sup> *Reinhardt*, JZ 1961, 715 f weist auf die Funktion der subjektiven Rechte außerhalb des Haftungsrechts hin.

gung. Die angesprochene untrennbare Verknüpfung von jeglichem Rechtsinhalt und Drittschutz führt aber nicht dazu, in jeglicher nachteiligen Berührung der geschützten Güter eine rechtlich relevante und damit deliktisch abwehrfähige Beeinträchtigung sehen zu müssen, auch wenn der insofern mißverständliche Wortlaut des § 823 Abs.1 dies nahelegen scheint<sup>620</sup>. Gegen jedwede Beeinträchtigung geschützt sind allein die von § 823 Abs. 1 BGB erfaßten *Rechte* an verschiedenen materiellen und immateriellen Gütern. Diese Rechte, gleichviel ob sie wie beispielsweise das Eigentum, das allgemeine Persönlichkeitsrecht oder das Markenrecht ihre Gegenstände dem Berechtigten umfassend zuweisen oder ob sie wie im Falle der Dienstbarkeit oder der Markenlizenz die Gegenstände dem Berechtigten nur in einzelnen Beziehungen zuordnen, haben einen bestimmten Inhalt, der zwar vielfach - vor allem bei den umfassenden Herrschaftsrechten an persönlichen Lebensgütern und beim Eigentum - in erster Linie an der Garantie der Unversehrtheit des jeweiligen Guts seinen Ausgangspunkt nimmt, mit ihr aber weder notwendig, noch auch nur grundsätzlich übereinstimmt<sup>621</sup>. Dieser Inhalt der durch § 823 Abs. 1 BGB geschützten Rechte ist vorbehaltlich des ausnahmsweisen Eingreifens besonderer Rechtfertigungsgründe umfassend gegen jedwede Beeinträchtigung seiner Verwirklichung geschützt<sup>622</sup>. Ihn gilt es zu bestimmen, um sicher beurteilen zu können, ob eine das zugewiesene Rechtsgut berührende Handlung das Recht verletzt und damit nach § 823 Abs. 1 BGB i.V.m. §§ 12, 1004 BGB in entsprechender Anwendung abwehrfähig ist oder nicht.

---

<sup>620</sup> Hubmann, a.a.O., S. 230 f.

<sup>621</sup> Provokativ formuliert Fezer (S. 536 f): „Die Normativität des Schutzbereichs eines subjektiven Privatrechts erlaubt, einen Eingriff in den rechtsgutsbezogenen Freiheitsbereich des einzelnen und damit das subjektivrechtliche Unrecht zu leugnen, auch wenn eine tatsächliche Beeinträchtigung des Rechtsguts vorliegt, sowie umgekehrt subjektivrechtliches Unrecht anzunehmen, auch wenn die Einwirkung auf das fremde Rechtsgut aus der Sicht eines objektiven Dritten dem Rechtsgut zum Vorteil gereicht“.

<sup>622</sup> Fezer, S. 533.

## 2. Der positive Inhalt von Markenrecht und Markenlizenz als Ausgangspunkt ihres außermarkenrechtlichen Schutzes

Fest steht nach dem Vorgesagten, daß sich die Ermittlung des Inhalts eines absoluten subjektiven Rechts weder am Maßstab der weitestgehenden Unversehrtheit des durch das Recht geschützten Rechtsguts, noch ausschließlich an etwaigen verhaltensorientierten Ver- oder Gebotsnormen für Dritte orientieren kann. Zur Bestimmung des außermarkenrechtlichen Schutzes der Marke kommt es deshalb weder in erster Linie auf die schwierige Frage an, wodurch denn nun das Immaterialgut Marke „verletzt“ werden kann, noch läßt sich der deliktisch und bürgerlich-rechtlich negatorisch geschützte Inhalt des Markenrechts schlicht mit einem Reflex der Abs. 2 - 4 des § 14 MarkenG gleichsetzen, die als objektiv-rechtliche Verbotsnormen ausschließlich „handlungsbezogene Rechtswidrigkeit“<sup>623</sup> konstituieren und - wie im vorhergehenden Abschnitt nachgewiesen - den Anspruch einer abschließenden Regelung des Schutzes der Marke gar nicht erheben.

Der Inhalt des subjektiven Markenrechts und entsprechend der Inhalt des Markenlizenzrechts, der den von § 823 Abs. 1 BGB gewährten umfassenden Schutz gegen jede Beeinträchtigung tatsächlich genießt, besteht vielmehr in den Handlungs- und Betätigungsmöglichkeiten, die die ausschließlichen subjektiven Rechte an der Marke wie Markenrecht und Markenlizenz ihren Inhabern zur freien und selbständigen Entscheidung zuweisen. Wie *Karl-Heinz Fezer* in unübertrefflicher Weise hergeleitet und dargestellt hat, sichern alle subjektiven Rechte dem Rechtssubjekt zentrale soziale Lebensbereiche als Freiräume alternativen Handelns und schaffen so die rechtlichen Voraussetzungen der partiellen Verwirklichung freier Selbstbestimmung<sup>624</sup>. Um zu bestimmen, welchen Freiraum, welche Betätigungsmöglichkeit ein subjektives Recht seinem Inhaber nun vermittelt, welcher Rechtsbereich „personaler Teilhabe“<sup>625</sup> durch ein bestimmtes Recht seinem Träger verbürgt und mit Hilfe des umfassenden gesetzlichen Schutzes

---

<sup>623</sup> Im Gegensatz zur „rechtsgutbezogenen Rechtswidrigkeit“ (Begriffe von *E. Deutsch*, Fahrlässigkeit und erforderliche Sorgfalt, S. 214 f).

<sup>624</sup> Teilhabe und Verantwortung, zusammenfassend etwa S. 363, 500, 508, 532.

<sup>625</sup> A.a.O., S. 364 und passim.

durch § 823 Abs. 1 BGB gegen jeden „Einbruch“<sup>626</sup> Dritter abgesichert ist, bedarf es einer sorgfältigen Analyse des aktuellen Normzwecks des jeweiligen Rechts auf der Grundlage der Einsicht in den qualitativen Unterschied zwischen allgemein erlaubten Handlungen und der durch das subjektive Recht vermittelten partiellen Garantie autonomer Selbstbestimmung. Ausgangspunkt dieser Untersuchung des normativen Inhalts des Ausschließlichkeitsrechts, deren Ergebnis eine allgemeine Bestimmung der Grenzen des Schutzzinhalts überhaupt erst ermöglicht, ist dabei das vorhandene Gesetzesmaterial ohne Beschränkung auf eventuell vorhandene Verhaltensregeln.

Eine solche Ermittlung des Inhalts der subjektiven Rechte an der Marke - Markenrecht und Markenlizenz - wurde bereits im zweiten Kapitel dieser Arbeit<sup>627</sup> vorgenommen. Dabei zeigte sich, daß der Inhalt des Markenrechts nicht auf die Sicherung der Benutzung der Marke als Unterscheidungszeichen, also auf die Garantie der Verwirklichung ihrer Grundfunktion beschränkt ist. Ausgehend vom Zweck des subjektiven Markenrechts, der vergleichbar dem Zweck anderer Immaterialgüterrechte in der optimalen Entfaltung des gesamtgesellschaftlichen Wertes des geschützten Immaterialguts liegt, wurde die Befugnis zur umfassenden Verwertung des Zeichens im Sinne einer prinzipiell uneingeschränkten Möglichkeit der Steuerung ihres Einsatzes im geschäftlichen Verkehr als der eigentliche Inhalt des subjektiven Rechts an der Marke erkannt. Ein entsprechender Rechtsinhalt wurde auch bei der Markenlizenz nachgewiesen<sup>628</sup>. Ebenso wie dem Markeninhaber stehen dem Markenlizenznehmer - selbst bei weitestgehender Regelung der Einzelheiten seiner Benutzungsberechtigung - erhebliche Entscheidungsspielräume über den Einsatz der Marke zu, die ihm eine echte Verwertung der Marke im Umfang seiner Lizenz ermöglichen. Dabei liegt das eigene Verwertungsrecht des Markenlizenznehmers im Einklang mit dem objektiven Zweck des Markenlizenzrechts, indem es der bestmöglichen Nutzung und Entfaltung der Marke im Interesse aller beteiligten Personen und der Allgemeinheit dient.

Diesen Rechtsinhalt von Marke bzw. Markenlizenz zugrundegelegt, erweisen sich als

---

<sup>626</sup> A.a.O., S. 534

<sup>627</sup> Unter I.1.

<sup>628</sup> Kapitel 2, I.2.



markenverletzend und damit über § 823 Abs. 1 BGB und §§ 12, 1004 BGB in entsprechender Anwendung abwehrfähig sämtliche Handlungen Dritter, die außerhalb der durch § 14 MarkenG geregelten Fälle die dem Berechtigten vorbehaltenen und ihm mit absoluter Wirkung garantierte Verwertung der Marke, als der Abschöpfung ihres wirtschaftlichen Werts, beeinträchtigen<sup>629</sup>. Die böswillige Verunglimpfung einer Marke beispielsweise, wenn sie keine Benutzung der Marke bedeutet und damit unter keinen der Tatbestände des § 14 Abs. 2 - 4 MarkenG fällt, die angesichts der Substanzlosigkeit der Marke diese selbst nicht beschädigen kann, läßt sich auf diese Weise unschwer als eine Störung des Verwertungsprozesses begreifen, die nach § 823 Abs. 1 BGB grundsätzlich abwehrfähig ist, ohne daß es des dogmatisch verfehlten und wegen seiner Beschränkung auf berühmte Marken auch unzureichenden und unbefriedigenden Rückgriffs auf den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb bedürfte. Entsprechendes gilt für Boykottaufrufe, die sich auf Waren einer bestimmten Marke beziehen und erst recht für gefährliche Veränderungen markierter Lebensmittel nach deren Inverkehrbringen. Weiterhin ist als notwendiger Bestandteil einer jeden Markenverwertung auch die ungestörte Benutzung der Marke geschützt, so daß sich die ungerechtfertigte Abmahnung, die den Markenberechtigten in seiner weiteren Benutzung hemmt, unter dem Gesichtspunkt eines störenden Eingriffs in die Verwertung der Marke grundsätzlich als deliktisch und auch nach bürgerlichem Recht negatorisch abwehrfähige Markenverletzung begreifen läßt<sup>630</sup>. Wird gar die Grundfunktion der Marke außerhalb der durch § 14 MarkenG geregelten Fälle in Frage gestellt, indem die Markenqualität des Zeichens öffentlich in Frage verneint wird, beeinträchtigt auch dies die Benutzung des Zeichens als Marke und ist damit geeignet, die deliktisch geschützte positive Befugnis zur Verwertung des Zeichens durch den Berechtigten zu verletzen<sup>631</sup>.

---

<sup>629</sup> Vgl. *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 101, Fn. 356: Mit der Frage, ob die Verletzung eines Patent- oder Musterrechts, die nicht in einer Benutzungshandlung besteht, möglich ist, gehe es alleine „um *Eingriffe in Verwertungsrechte* an der Erfindung, dem Muster, dem Modell...“ (Hervorhebung nicht im Original).

<sup>630</sup> A.A. *Tilmann*, GRUR 1968, 625 f: Das unberechtigte Bestreiten von Bestand oder Priorität eines Zeichenrechts liege unterhalb der Schwelle der Zeichenstörung und verletze deshalb das Zeichenrecht nicht. Selbst im Sachenrecht ist aber anerkannt, daß etwa das Bestreiten der Inhaberschaft eines Rechts eine abwehrfähige Beeinträchtigung darstellen kann (für die Dienstbarkeit *Staudinger-Gursky*, § 1027, Rdn. 4).

<sup>631</sup> Zutreffend daher RG GRUR 1938, 715 ff - Ly-Federn.

Keinem Zweifel unterliegt, daß die Feststellung der beeinträchtigenden Auswirkung einer Handlung auf die Verwertung der Marke alleine noch nicht deren Qualität einer abwehrfähigen Markenverletzung begründet. Die Erkenntnis, daß es die Befugnis von Markeninhaber und Markenlizenznehmer zur Verwertung der Marke als dem positiven Inhalt der subjektiven Berechtigungen an der Marke ist, deren Verwirklichung das bürgerliche Recht gegen jede Beeinträchtigung geschützt ist, ermöglicht aber die umfassende rechtswertende Konkretisierung des Schutzbereichs, die bei allen subjektiven Ausschließlichkeitsrechten erforderlich ist, um die Verletzungsqualität eines Verhaltens zu beurteilen, das die durch das Recht geschützten Interessen berührt. Dieser Beurteilung liegt nämlich stets eine Abwägung der Interessen von Rechtsinhaber und Drittem im Einzelfall zugrunde<sup>632</sup>, deren Durchführung die Erkenntnis von der Art der durch das subjektive Recht geschützten Interessen zwingend erfordert. Fragt sich beispielsweise, ob die Veränderung einer markierten Ware nach deren Inverkehrbringen durch einen Dritten inner- oder sogar außerhalb des geschäftlichen Verkehrs eine Markenverletzung bedeutet, so hängt dies im Einzelfall entscheidend davon ab, ob und in welchem Maße die Veränderung der Ware die weitere Verwertung der Marke beeinträchtigt und ob dieses Maß an Beeinträchtigung die gegenläufigen Interessen des Dritten überwiegt<sup>633</sup>. Um

---

<sup>632</sup> Rechtsprechung und die ihr folgende Literatur stellen eine solche Abwägung grundsätzlich nur bei dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht und dem Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb als sog. „Rahmenrechten“ oder „offenen Tatbeständen“ an (etwa BGHZ 24, 72, 80; 36, 77, 83; 45, 296, 307 ff). Die dabei entwickelten Grundsätze gelten nach der hier zugrundegelegten Auffassung bei sämtlichen von § 823 Abs. 1 BGB geschützten subjektiven Ausschließlichkeitsrechten (*Fezer*, Teilhabe und Verantwortung, S. 536).

<sup>633</sup> Eben diese Abwägung hat der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung BGHZ 100, 50, 58 f - Handtuchspender der Sache nach angestellt. Zwar wird in der Entscheidung scheinbar lediglich der Sachverhalt - die Benutzung eines Warenzeichens für ein eigenmächtig verändertes Produkt des Warenzeicheninhabers - unter das Tatbestandsmerkmal der Zeichenverwendung „im geschäftlichen Verkehr“ (§ 24 Abs. 1 WZG) subsumiert, dessen Vorliegen der BGH „grundsätzlich“ für eine Voraussetzung jeder Markenverletzung hält (a.a.O., 58). Indem aber der BGH dabei dieses Tatbestandsmerkmal schon dann für gegeben hält, wenn eine unbestimmte Vielzahl von Personen mit der markierten Ware - „nicht notwendig gegen Entgelt“ (a.a.O., 59) - in Berührung kommt und er sogar ausdrücklich die Benutzung der Ware innerhalb einer Behörde ohne Publikumsverkehr für ausreichend erklärt (a.a.O., 58), ersetzt er das Tatbestandsmerkmal der „Warenzeichenbenutzung im geschäftlichen Verkehr“ durch die inhaltlich grundverschiedene Voraussetzung einer „Vielzahl von Personen, die mit dem das Warenzeichen in Berührung kommen“, wobei die Einbeziehung einer innerbehördlichen Benutzung zeigt, daß die Personenmenge letztlich nicht einmal wirklich unbestimmt sein muß.

Dieses Vorgehen des Bundesgerichtshofs läßt sich nicht als Ergebnis einer Auslegung des gesetzlichen Erfordernisses der Warenzeichenbenutzung im geschäftlichen Verkehr, sondern alleine als Ergebnis einer stillschweigend angestellten Abwägung der Interessen von Warenzeicheninhaber und Benutzer der markierten Ware erklären, bei deren Vornahme der Anzahl von Personen, die mit dem veränderten markierten Produkt in Berührung kommen, entscheidende Bedeutung zukommt.

hier die gebotene sachgerechte Abwägung der widerstreitenden Interessen des Dritten, möglicherweise des Eigentümers der markierten Sache einerseits und des Markenberechtigten andererseits vornehmen zu können, ist die Einsicht in den Rechtsinhalt des Markenrechts oder der Markenlizenz als dem Ausgangspunkt ihres deliktischen Schutzes zwingend erforderlich. Als Beispiel hierfür mögen zunächst die ähnlich gelagerten Sachverhalte der zwei kürzlich von der Rechtsprechung entschiedenen Rolex-Fälle dienen<sup>634</sup>. In beiden Fällen ging es um die private Benutzung einer verhältnismäßig teuren Rolex-Uhr durch ihren Eigentümer, nachdem die Uhr jeweils ohne Zustimmung des Markenberechtigten gestalterisch verändert worden, aber weiterhin mit der Marke Rolex versehen war. Unschwer ist zu erkennen, daß allenfalls eine ganz geringfügige Beeinträchtigung des Verwertungsinteresses des Markeninhabers vorlag, die von dem durch das Eigentum geschützten Interesse der jeweiligen Uhrenbenutzer, die Uhr in beliebigem Zustand zu benutzen bei weitem überwogen wurde<sup>635</sup>. Denkt man demgegenüber an die erwähnten Fälle der lebensgefährlichen Veränderung markierter Lebensmittel in erpresserischer Absicht, so dürften dem ganz erheblich gestörten Verwertungsinteresse des Markeninhabers kaum schutzwürdige Interessen des Erpressers gegenüberstehen.

Zusammenfassend läßt sich der absolute Schutzzinhalt von Marke und Markenlizenz als Garantie ihrer optimalen Verwertung beschreiben. Ob eine einzelne verwertungsbeeinträchtigende Handlung rechtswidrig ist, wie weit also die Garantie der Verwertung gegenüber eventuell widerstreitenden Interessen Dritter in jedem einzelnen Fall reicht, läßt sich nicht allgemein bestimmen, sondern erfordert jeweils eine Interessenabwägung, deren Grundlage die Erkenntnis von der Verwertungsgarantie als dem Schutzzinhalt des Markenrechts bildet. Für einen wesentlichen Teilbereich dieses Schutzzinhalts, nämlich den Schutz gegen die eigenmächtige Benutzung der Marke durch Dritte, hat der Gesetzgeber die erforderliche Konkretisierung selbst vorgenommen oder zumindest weitge-

---

<sup>634</sup> OLG Köln, NJW 1995, 1759 f - Rolex; BGH GRUR 1998, 696 - Rolex-Uhr mit Diamanten.

<sup>635</sup> Beide Gerichte begründeten ihre Entscheidung alleine damit, daß die fraglichen Benutzungshandlungen außerhalb des geschäftlichen Verkehrs erfolgen würden. Richtig ist an dieser Begründung, daß markenrechtliche Ansprüche des Markeninhabers und zwar solche aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausscheiden. Die vorzunehmende Abwägung eröffnet sich aber erst dem Blick auf die außermarkengesetzlichen Anspruchsgrundlagen, deren Heranziehung vom BGH (a.a.O., S. 697) zwar erwogen, letztlich aber mit unhaltbarer Begründung verworfen wurde.

hende Vorgaben gemacht<sup>636</sup>.

---

<sup>636</sup> Allerdings hat der Gesetzgeber mit dem Erfordernis des Fehlens eines rechtfertigenden Grundes in § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG für eine wichtige Fallgruppe ausdrücklich Platz für eine auch hier anzustellende Interessenabwägung im Einzelfall geschaffen (*Fezer*, § 14 MarkenG, Rdn. 429).

## Kapitel 5: Rechtsinhalt, Drittwirkungen und Rechtsnatur von Markenlizenzen außerhalb von § 30 MarkenG

### I. Markenmerchandising

Die bisherige Untersuchung über die Rechtsnatur der Markenlizenz wurde stillschweigend auf solche Lizenzen beschränkt, die die Benutzung der Marke für diejenigen Waren oder Dienstleistungen zum Inhalt haben, für die die konkrete Marke Schutz genießt, also auf Lizenzen, die dem Lizenznehmer Benutzungshandlungen i.S.d. § 14 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 14 Abs. 3 MarkenG ermöglichen. Nach dem Wortlaut der Einleitungssätze der Abs. 2 bis 4 des § 14 MarkenG steht aber das Verbot sämtlicher im Gesetz aufgeführter Benutzungshandlungen und damit bei gegebenen weiteren Voraussetzungen auch das Verbot der Benutzung der Marke als Kennzeichen für Waren oder Dienstleistungen, die nicht denen ähnlich sind, für die der Markeninhaber sein Recht erworben hat (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG), unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Markeninhabers. Erteilt nun der Markeninhaber einem anderen die in seinem Belieben stehende Zustimmung zur Benutzung der Marke für Waren oder Dienstleistungen, die nicht denen ähnlich sind, für die Marke Schutz genießt<sup>637</sup>, erlangt diese Person - vorbehaltlich außermarkenrechtlicher Unwirksamkeitsgründe der Erlaubnis<sup>638</sup> - ein mindestens relativ wirkendes eigenes Recht<sup>639</sup> zur Vornahme solcher Benutzungshandlungen und damit ein Lizenzrecht.

Die Vergabe von Lizenzen zur Benutzung von Marken zur Kennzeichnung von Produkten, auf die sich der jeweilige Markenschutz an sich nicht bezieht, ist als sog. Markenmerchandising<sup>640</sup> im Wirtschaftsleben seit langem gang und gäbe<sup>641</sup>. Der bereits beste-

---

<sup>637</sup> Vgl. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Die Gestattung zur Vornahme von Benutzungshandlungen i.S.d. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bleibt hier außer Betracht, da derartige Verträge zwar denkbar sind, aber mangels erkennbarer Vorteile für die eine oder die andere Seite im Rechtsverkehr kaum je vereinbart werden dürften. Praktisch wichtig sind im Bereich des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vielmehr die sog. Abgrenzungsvereinbarungen, durch die keine Lizenzen erteilt, sondern die Schutzbereiche mehrerer Markenrechte durch Vereinbarung mit relativer Wirkung festgelegt werden (näher siehe *Baumbach/Hefermehl*, § 31 WZG, Rdn. 178; *Fezer*, § 14 MarkenG, Rdn. 453 ff).

<sup>638</sup> Siehe dazu etwa *Schreiner*, Dienstleistungsmarke, S. 389 f.

<sup>639</sup> S.o. S. 29 f.

<sup>640</sup> Die rechtliche Einordnung des merchandising als Lizenz ist unstreitig (vgl. etwa *Ehlgen*, ZUM 1996,

hende gute Ruf einer Marke, ihr in den Wirtschaftswissenschaften als „Zusatznutzen“ bezeichnetes, vom ursprünglich mit der Marke gekennzeichneten Produkt vielfach losgelöstes Image<sup>642</sup> oder einfach ihre Bekanntheit wird einem anderen Unternehmer zur Markierung eines Produkts, das von dem Produkt, auf das sich die Marke des Lizenzgebers bezieht, völlig verschieden ist, gegen Entgelt zur Verfügung gestellt. Während der Lizenznehmer durch den Einsatz der fremden Marke neben den mit der Einführung eines neuen Produkts verbundenen Risiken auch die Kosten der Produkteinführung erheblich senken kann und der Absatz des neuen Produkts von Anfang von der Bekanntheit seiner Kennzeichnung profitiert<sup>643</sup>, erreicht der Markeninhaber regelmäßig eine Stabilisierung und Steigerung der Bekanntheit seiner Marke, fördert mit dem Anschein der Produktversifikation sein Geschäftsbild insgesamt und erzielt *uno actu* die Lizenzgebühren<sup>644</sup>.

Grundlage jeder Lizenz an Immaterialgüterrechten ist ein grundsätzliches Benutzungsverbot für Dritte unter Vorbehalt der Zustimmung des Rechtsinhabers, weil der Hauptinhalt der Lizenz in der Erteilung der Zustimmung des Berechtigten zur Vornahme von Benutzungshandlungen besteht, also in einer Erlaubnisgewährung. Besteht überhaupt kein Benutzungsverbot, kann damit eine Lizenz keine Rechtswirkung entfalten<sup>645</sup>, da die Erlaubnis einer ohnehin erlaubten Handlung die Rechtsmacht des scheinbar Begünstig-

---

1010 ff; *Magold*, Personenmerchandising, S. 497 ff; *Müller*, Firmenlizenz, S. 17 f; *Rohncke*, GRUR 1988, 290). Ist Gegenstand des merchandising-Vertrags eine Marke handelt es sich um einen Markenlizenzvertrag (so der einheitliche Sprachgebrauch, siehe z.B. *Ruijsenaars*, GRUR Int. 1988, 386; *Toni*, GRUR Int. 1990, 931; *Völp*, GRUR 1985, 846; *Schönfeld*, S. 101). Vgl. auch *Bork*, GRUR 1989, 725 ff; *Kroitzsch*, GRUR 1986, 579 ff.

Die Markenlizenzen im Bereich der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz genießt, werden im folgenden zur Abgrenzung von merchandising-Markenlizenzen als Markenlizenzen i.e.S. bezeichnet.

<sup>641</sup> Zahlreiche Beispiele aus der Praxis bei *Völp*, GRUR 1985, 846. Speziell zur Vermarktung von Marken, die primär Sportembleme und Universitätslogos darstellen, besonders eindrucksvoll und mit vielen Zahlen belegt *Ruijsenaars*, GRUR Int. 1998, 110 ff. Außerhalb des Markenrechts ist in jüngster Zeit vor allem das sog. Charaktermerchandising in den Blickpunkt des rechtswissenschaftlichen Interesses geraten, vgl. aus jüngster Zeit die Entscheidung BGH NJW 2000, 2195 ff - Marlene Dietrich; grundlegend *Magold*, Merchandising (1994).

<sup>642</sup> *Henning-Bodewig/Kur*, Marke und Verbraucher, S. 15 ff m.w.Nw.; *Ruijsenaars*, GRUR Int. 1998, 385 f; *Völp*, GRUR 1985, 846.

<sup>643</sup> Vgl. *Toni*, GRUR 1990, 931.

<sup>644</sup> *Ruijsenaars*, GRUR Int. 1988, 386.

<sup>645</sup> *Toni*, GRUR Int. 1990, 931

ten nicht erweitern kann. Verbotsrechtliche Grundlage der merchandising - Markenlizenz in diesem Sinne ist die Ausschlußbefugnis des Markeninhabers im Bereich nicht ähnlicher Waren oder Dienstleistungen aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG<sup>646</sup>. Mit diesem durch das MarkenG erstmals normierten Verbotungstatbestand haben merchandising - Markenlizenzverträge eine solide gesetzliche Grundlage erhalten, indem das Verbot der branchenfremden Verwendung des Kennzeichens ausdrücklich geregelt und zugleich unter den Vorbehalt der Zustimmung des Markeninhabers gestellt wurde. Unter der Geltung des Warenzeichengesetzes bestand nämlich kein markenrechtlicher Schutz gegen die Benutzung einer Marke außerhalb des Bereichs gleichartiger Waren oder Dienstleistungen<sup>647</sup>, nachdem die nach Ansicht der überwiegenden Meinung und der Rechtsprechung allein geschützte Herkunftsfunktion der Marke<sup>648</sup> durch eine branchenfremde Verwendung der Marke nicht beeinträchtigt werden konnte. Den zur Lizenzvergabe erforderlichen Schutz gegen Benutzungshandlungen im Bereich ungleichartiger Waren oder Dienstleistungen genossen zunächst nur berühmte Marken unter dem Gesichts-

---

<sup>646</sup> Grundsätzlich möglich und für die Praxis dringend zu empfehlen ist, daß sich der Lizenzgeber vor der Lizenzvergabe eine neue Marke, die mit seiner bisherigen Marke identisch ist, für die Waren oder Dienstleistungen eintragen läßt, für die der Lizenznehmer das Zeichen benutzen will, also der Sache nach die ursprüngliche Eintragung auf diese Waren oder Dienstleistungen erweitert (nachdem die unmittelbare Erweiterung einer bestehenden Eintragung auf zunächst nicht eingetragene Waren oder Dienstleistungen unzulässig ist, *Fezer*, § 32 MarkenG, Rdn. 38; Richtlinie für die Prüfung von Markenmeldungen [abgedruckt bei *Fezer*, Markenrecht, S. 2451 ff], III 3 d). Markenrechtliche Hindernisse stehen der Eintragung dieser neuen Marke nicht entgegen, da trotz Identität der Inhaber von alter und neuer Marke eine Einwilligung des älteren Berechtigten und damit eine Rechtfertigung der Benutzung der Marke für die neuen Waren oder Dienstleistungen vorliegt, so daß die Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG entfallen. Grundlage der Lizenz sind dann die Verbotsbefugnisse des Markeninhabers aus § 14 Abs. 2 - 5 MarkenG. Es liegt in diesem Fall allerdings gar keine merchandising - Markenlizenz im oben dargelegten Sinn vor, sondern eine Markenlizenz i.e.S. an der prioritätsjüngeren Marke, die nur nach außen den Anschein einer merchandising - Markenlizenz an der älteren Marke erweckt.

Wirtschaftlich handelt es sich bei einer solchen Vorgehensweise des Lizenzgebers, zunächst die Eintragung einer eigenen Marke für die Produkte des anvisierten Lizenznehmers zu erwirken und dann an dieser Marke eine echte Markenlizenz zu erteilen, selbstverständlich ebenfalls um echtes Markenmerchandising (vgl. etwa *Ruijsenaars*, GRUR 1998, 110 ff, der zunächst bei seiner Beschreibung des wirtschaftlichen Hintergrunds des merchandising von Sportemblemen und Universitätslogos nicht zwischen einer branchenfremden Verwendung einer eingetragenen Marke und der Lizenzierung vorher eigens eingetragener Marken unterscheidet, im Rahmen seiner anschließenden markenrechtlichen Ausführungen der branchenfremden Lizenzierung aber eigene Ausführungen widmet, a.a.O., 118 f).

Im folgenden soll der Möglichkeit eines der Lizenzerteilung vorhergehenden Erwerbs einer eigenen Marke durch den Lizenzgeber keine weitere Aufmerksamkeit geschenkt werden, da die anschließend erteilte Lizenz eine echte Markenlizenz i.e.S. ist, so daß insoweit uneingeschränkt auf die Ausführungen der vorhergehenden Kapitel zurückzugreifen ist. Zutreffend hat *Ruijsenaars*, a.a.O., S. 112 klargestellt, daß das Fehlen eines eigenen Geschäftsbetriebs des Markeninhabers, der auf die Herstellung der (neu) eingetragenen Waren ausgerichtet ist, nach neuem Markenrecht entbehrlich ist.

<sup>647</sup> *Baumbach/Hefermehl*, § 31 WZG, Rdn. 17.

punkt des Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb aus § 823 Abs. 1 BGB und der entsprechenden Anwendung der §§ 12, 1004 Abs. 1 BGB<sup>649</sup>. Die von der Rechtsprechung aufgestellten Anforderung an die „Berühmtheit“ wurden aber nur von wenigen Marken erfüllt. Bei lediglich bekannten Marken erkannte der Bundesgerichtshof erst in jüngerer Zeit mit den „Rolls-Royce“- und „Dimple“- Urteilen<sup>650</sup> einen wettbewerbsrechtlichen Abwehranspruch gegen unlauteres Ausnutzen des guten Ansehens und des guten Rufs einer Marke an. Die Begründung des allgemein erwünschten Abwehranspruchs mit § 1 UWG erschien aber wenig überzeugend und wurde zu Recht kritisiert<sup>651</sup>, so daß mit § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG in wohlthuender Weise Klarheit geschaffen wurde und es keinem Zweifel mehr unterliegt, was der Lizenzgeber dem Lizenznehmer eigentlich erlaubt.

Die mit dem Verbotungsrecht des Markeninhabers aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 gegebene Lizenzgrundlage entfällt auch nicht dadurch, daß der merchandising - Markenlizenznehmer eventuell für seine Waren oder Dienstleistungen ein eigenes Markenrecht an dem Zeichen erwirbt, an dem bereits das Markenrecht des Lizenzgebers für die ursprünglich geschützten Waren oder Dienstleistungen besteht. Der Lizenzgeber kann zwar seinen merchandising - Markenlizenznehmer markenrechtlich nicht daran hindern, ein mit seiner Marke identisches Zeichen für dessen eigene Waren oder Dienstleistungen als eigene Marke eintragen zu lassen. Denn aufgrund der merchandising-Markenlizenz erfolgen Benutzungshandlungen des Lizenznehmers mit Zustimmung und damit nicht „ohne rechtfertigenden Grund“, so daß die Marke des Lizenzgebers kein relatives Schutzhindernis i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG für das eigene Markenrecht des Lizenznehmers

---

<sup>648</sup> Siehe dazu die Ausführungen im zweiten Kapitel unter I.1.

<sup>649</sup> Grundlegend BGHZ 28, 320, 328 f - Quick.

<sup>650</sup> BGH, GRUR 1983, 247 ff und 1985, 550 ff.

<sup>651</sup> Zwischen dem Markeninhaber und dem Verwender der Marke für branchenfremde Produkte besteht in der Regel wegen der Verschiedenartigkeit der markierten Waren oder Dienstleistungen kein Wettbewerbsverhältnis, was aber Voraussetzung der Anwendung des § 1 UWG ist. Der BGH nahm gleichwohl ein Wettbewerbsverhältnis dann an, wenn die Vergabe von Lizenzen durch den Markeninhaber auch an Branchenfremde in Betracht kommt. Denn der Branchenfremde stehe dann in einem Konkurrenzverhältnis zur immerhin möglichen eigenen Ausnutzung der Bekanntheit der Marke für die branchenfremden Waren durch den Markeninhaber selbst (GRUR 1985, 550, 552 - Dimple). Indem der BGH damit die Möglichkeit einer Lizenzerteilung als Voraussetzung desjenigen Abwehranspruchs verlangte, der die fragliche Lizenzerteilung überhaupt erst ermöglicht, unterlag er einem Zirkelschluß (V. *Deutsch*, FS Gaedertz, S.



darstellt und eine Nichtigkeitsklage des Lizenzgebers erfolglos wäre. Die merchandising - Markenlizenz enthält also neben der Erlaubnis zur Benutzung der Marke für die vereinbarten Waren oder Dienstleistungen durch den Lizenznehmer zwangsläufig die markenrechtliche<sup>652</sup> Gestattung, eine eigene Marke zu erwerben<sup>653</sup>. Daß dennoch das eigene Ausschließungsrecht des Lizenzgebers als Voraussetzung der Lizenz ungeschmälert fortwirkt, zeigt sich aber bei der Beendigung des Lizenzverhältnisses. Die für die Dauer der Lizenz ausgeschlossenen Rechte aus § 9 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 51 ff MarkenG leben mit dem Wegfall der in der Lizenz liegenden Zustimmung des Markeninhabers wieder auf, so daß der Lizenzgeber die Löschung der jüngeren Marke herbeiführen kann<sup>654</sup>. Ebensowenig führt die Entstehung eines eigenen Markenrechts des Lizenznehmers durch Verkehrsgeltung der Marke als Kennzeichen der Waren oder Dienstleistungen des Lizenznehmers innerhalb beteiligter Verkehrskreise oder durch Notorietät zu einer die Lizenz überdauernden Beeinträchtigung der Rechte des Lizenzgebers und damit zum Wegfall seines Ausschließungsrechts als Voraussetzung der Lizenzerteilung<sup>655</sup>.

---

105; *Sambuc*, GRUR 1983, 537 f; *Ruijsenaars*, GRUR Int. 1988, 387 f).

<sup>652</sup> Schuldrechtlich kann ein Verbot im Lizenzvertrag vereinbart werden, die Marke eintragen zu lassen.

<sup>653</sup> Nachteilige Folgen für den Lizenzgeber sind daraus entgegen der Ansicht *Völps* (GRUR 1985, 848) kaum zu erwarten. Erhebt der Lizenznehmer aus seinem eigenen Markenrecht - wie von *Völp* befürchtet - eine Markenverletzungsklage gegenüber einem anderen Lizenznehmer seines Lizenzgebers, kann dieser analog § 986 Abs. 1 S. 1, 2. Alt. BGB den besseren Rang des Rechts des Lizenzgebers, als dem Recht, aus dem sich sein Lizenzrecht ableitet, gegenüber dem Abwehranspruch des klagenden Lizenznehmers einwenden (vgl. BGH ZIP 1993, 786 ff - Decker; vgl. auch BGH GRUR 1985, 567, 568 - Hydair, bezogen auf eine Firmenlizenz; *Ullmann*, FS von Gamm, S. 321; kritisch, aber im Ergebnis zustimmend *Müller*, Firmenlizenz, S. 63 f). Des von *Völp* (a.a.O.) dem Markenlizenzgeber empfohlenen Lizenzvermerks in der Werbung und sonstigen Veröffentlichungen, durch den der Lizenznehmer stets darauf hinweisen soll, daß die Benutzung der Marke durch den Lizenznehmer nur in Ausübung seines Lizenzrechts erfolgt, bedarf es deshalb jedenfalls nicht zum Schutz gegen die von *Völp* befürchtete Klage des Lizenznehmers.

<sup>654</sup> Da der ehemalige Lizenznehmer das Recht des ehemaligen Lizenzgebers kennt und durch die Vereinbarung der Lizenz auch zu erkennen gegeben hat, daß er weiß, ohne Lizenz zur Benutzung des Zeichens nicht berechtigt zu sein, ist er bösgläubig i.S.d. § 51 Abs. 2 MarkenG, so daß dem ehemaligen Lizenzgeber die Nichtigkeitsklage wegen Bösgläubigkeit des ehemaligen Lizenznehmers nicht nur fünf Jahre lang, sondern zeitlich unbegrenzt offensteht.

<sup>655</sup> Ein kraft Verkehrsgeltung oder aufgrund notorischer Bekanntheit entstehendes Recht kann zwar nach Beendigung der Lizenz nicht gelöscht werden, weil sich die §§ 9 - 13, 42, 51 ff MarkenG nur auf die eingetragene Marke beziehen, wie überhaupt die Kollision eines jüngeren, nicht aufgrund Eintragung entstandenen Markenrechts mit einem älteren Markenrecht im Markengesetz nicht geregelt ist. Zur Anwendung kommt aber der allgemein im Privatrecht herrschende Prioritätsgrundsatz, dessen Geltung auch im Markenrecht durch die Vorschriften der §§ 6, 9 - 13 MarkenG deutlich belegt ist (vgl. *Fezer*, § 6 MarkenG, Rdn. 6; siehe auch BT-Drucks. 12/6581, S. 68) und eröffnet dem älteren Berechtigten die Ansprüche aus § 14 MarkenG gegenüber dem jüngeren Berechtigten. Endet also der Lizenzvertrag, droht dem

## II. Gesetzliche Regelung

Nach dem Wortlaut des § 30 Abs. 1 MarkenG werden merchandising - Markenlizenzen von der gesetzlichen Neuregelung der Lizenz durch § 30 MarkenG nicht miterfaßt<sup>656</sup>. § 30 Abs. 1 MarkenG bestimmt, daß das Markenrecht „für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz genießt, Gegenstand von ... Lizenzen ... sein“ kann. Schutz genießt die Marke nach dem Sprachgebrauch des Markengesetzes für diejenigen Waren oder Dienstleistungen, für die sie im Fall des Markenschutzes nach § 4 Nr. 1 MarkenG eingetragen ist, also für die in der Anmeldung angegebenen Waren oder Dienstleistungen<sup>657</sup> bzw. für die Waren oder Dienstleistungen, als deren Kennzeichen die Marke im Fall des Markenschutzes nach § 4 Nr. 2 und 3 MarkenG die erforderliche Verkehrsgeltung oder Notorietät bereits erlangt hat. Als Kennzeichen andere Waren oder Dienstleistungen genießt die Marke keinen Schutz. Der Schutz der Marke für die von ihr erfaßten Waren oder Dienstleistungen richtet sich zwar unter bestimmten Voraussetzungen auch gegen die Benutzung des Zeichens für andere Waren oder Dienstleistungen (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG). Daß das geschützte Zeichen nach dem Sprachgebrauch des Markengesetzes gleichwohl für diese anderen Waren oder Dienstleistungen keinen eigentlichen Markenschutz genießt, ergibt sich daraus, daß das Gesetz in § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 3 MarkenG zwischen solchen Waren oder Dienstleistungen differenziert, „für die die Marke Schutz genießt“ und solchen, die diesen Waren oder Dienstleistungen ähnlich bzw. nicht ähnlich sind, die also offenbar selbst keinen Schutz genießen. § 30 Abs. 1 MarkenG greift die Formulierung des § 14 MarkenG wortgleich auf und verbannt damit Lizenzen für solche Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke keinen Schutz genießt, aus ihrem Anwendungsbereich, indem die

---

ehemaligen Lizenznehmer trotz seines Markenrechts bei jeder einzelnen Benutzungshandlung die auf § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gestützte Markenverletzungsklage des ehemaligen Lizenzgebers (*Fezer*, § 30 MarkenG, Rdn. 50, ganz allgemein für den Fall des Erwerbs eines eigenen Markenrechts durch einen Lizenznehmer). Die Weiterbenutzung des ursprünglich fremden Zeichens trotz Wegfalls der zunächst von beiden Parteien als notwendig erachteten Lizenz dürfte in der Regel auch eine unlautere und ungerechtfertigte Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der bekannten Marke darstellen, so daß sämtliche Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG jeweils vorliegen.

<sup>656</sup> Diese Frage wurde bisher - soweit ersichtlich - nur von *Schönfeld*, S. 101, bezogen auf die Vorschrift des Art. 21 GemMVO, gestreift.

<sup>657</sup> § 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.

denkbaren sachlichen Geltungsbereiche einer von der Regelung des § 30 MarkenG erfaßten Markenlizenz abschließend umschrieben werden: Eine Markenlizenz i.S.d. § 30 MarkenG kann sich entweder auf alle Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz genießt oder auf einen Teil derselben beziehen. Nicht vorgesehen ist demgegenüber, daß sich die Markenlizenz auf Waren oder Dienstleistungen bezieht, für die die Marke keinen Schutz genießt.

Sinn und Zweck der ausdrücklichen Erwähnung des Umstandes, daß Markenlizenzen für alle oder für einen Teil der Produkte eingeräumt werden können, für die die Marke Schutz genießt, liegen zwar eher in einer Erweiterung der rechtlichen Möglichkeiten der Lizenzvertragsparteien als in einer Beschränkung. So wie der insoweit gleichlautende § 27 Abs. 1 MarkenG zum Ausdruck bringt, daß das Markenrecht nicht nur insgesamt, sondern auch für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz genießt, also auch teilweise übertragen werden kann, das Spektrum der Verwertungsmöglichkeiten des Markeninhabers erweitert und neben der vollständigen Markenübertragung auch die Markenteilung<sup>658</sup> ermöglicht, soll mit der fraglichen Wendung in § 30 Abs. 1 MarkenG zum Ausdruck gebracht werden, daß eine Lizenz nicht nur für alle, sondern auch für nur einen Teil der Produkte erteilt werden kann, auf die sich das Markenrecht des Lizenzgebers bezieht. Gleichwohl hilft diese teleologische und systematische Erwägung nicht über den insoweit nicht auslegungsfähigen Wortlaut des § 30 Abs. 1 MarkenG hinweg, der zwar sowohl von solchen Lizenzen spricht, die sich auf alle vom Markenrecht des Lizenzgebers erfaßten Waren oder Dienstleistungen beziehen, als auch von solchen, die sich nur auf einen Teil dieser Produkte beziehen, nicht aber von den Lizenzen, die eine Benutzung der Marke für solche Waren oder Dienstleistungen zum Inhalt haben, für die die Marke selbst keinen Schutz genießt.

Den Befund der grammatikalischen Auslegung bestätigt außerdem die Entstehungsgeschichte des Markengesetzes insofern, als merchandising oder verwandte Erscheinungen weder in den Materialien zu § 30 MarkenG<sup>659</sup>, noch im Wortlaut des Diskussionsent-

---

<sup>658</sup> *Fezer*, § 27 MarkenG, Rdn. 22 f.

<sup>659</sup> BT-Drucks. 12/6581, S. 53 ff.

wurfs zum Markenrechtsreformgesetz vom 24.2.1993<sup>660</sup>, dem Vorläufer des Markenrechts von 1994 oder in dessen Begründung und auch nicht in den Materialien zu den europäischen Markenrechtsneuregelungen<sup>661</sup> erwähnt werden. Andererseits zeigen die Regelungen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG und des ihm zugrundeliegenden Art. 5 Abs. 2 MRRL, daß sich deutscher Gesetzgeber und europäischer Richtliniengeber der Möglichkeit einer branchenfremden Verwendung bekannter Marken durchaus bewußt waren, weshalb die Ausklammerung dieser Verträge aus der gesetzlichen Regelung der Markenlizenz nicht aus Versehen erfolgt sein kann. Ein deutlicher Hinweis auf die historische Absicht des Markengesetzgebers ergibt sich außerdem aus dem Wortlaut des Art. 8 Abs. 1 der das neue deutsche Markenrecht prägenden Markenrechtsrichtlinie, wonach die Lizenz für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen erteilt werden kann, für die die Marke „eingetragen“ ist. Da die Markenrechtsrichtlinie ausschließlich von Markenschutz kraft Eintragung ausgeht<sup>662</sup>, liegt mit dieser Formulierung eine im Wege der Auslegung nicht überwindbare Grenze des Wortlauts des Art. 8 Abs. 1 MRRL vor, nach der dessen Anwendungsbereich auf Lizenzen an jenen Waren oder Dienstleistungen beschränkt ist, auf die sich der Markenschutz des Lizenzgebers ursprünglich bezieht<sup>663</sup>. Läßt das Abstellen der Formulierung des § 30 Abs. 1 MarkenG auf den Kreis der Waren oder Dienstleistungen, „für die die Marke Schutz genießt“, im Hinblick auf die unter dem mit der Überschrift „Schutzzinhalt“ versehenen Abschnitt 3 des Markengesetzes aufgeführten markenrechtlichen Befugnisse aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG im Ungleichartigkeitsbereich immerhin leise Zweifel offen, ob der „Schutz“ der Marke im Sinne des § 30 Abs. 1 MarkenG nicht über den Bereich der eigentlich geschützten Waren oder Dienstleistungen hinausgreift, schließt die Anknüpfung der Richtlinie an die „eingetragenen“ Waren jede Unklarheit über die Reichweite der Lizenzregelung aus, da in der Eintragung ein bestimmter Kreis von Waren oder Dienstleistungen abschließend

---

<sup>660</sup> GRUR 1993, 599 ff.

<sup>661</sup> Siehe *Kommission*, Denkschrift zur Schaffung einer EWG - Marke, GRUR Int. 1976, 481 ff; Arbeitsdokument Nr. 11 der Arbeitsgruppe „Gemeinschaftsmarke“, GRUR Int. 1978, 452 ff und GRUR Int. 1981, 86 ff; *EG-Ministerrat*, Veränderter Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Gemeinschaftsmarke - Konsolidierter Text, GRUR Int. 1989, 388 ff; Erwägungsgründe des Rates der EG zur Markenrechtsrichtlinie, GRUR Int. 1989, 294.

<sup>662</sup> Siehe Art. 1 MRRL.

<sup>663</sup> Entsprechend verhält es sich bei Art. 22 Abs. 1 der in engem Zusammenhang mit der MRRL entstandenen GemMVO.

schriftlich niedergelegt ist<sup>664</sup>. Die Abweichung in der Formulierung des deutschen Markengesetzes vom Sprachgebrauch der Richtlinie beruht nur darauf, daß das MarkenG neben dem Markenschutz kraft Eintragung weitere Tatbestände der Entstehung von Markenschutz ohne Eintragung zuläßt und bei der Regelung der Lizenz auch die eintragunglosen Markentypen miteinbeziehen will. Es ist aber unwahrscheinlich, daß der deutsche Gesetzgeber mit dem zu diesem Zweck erforderlichen Unterschied in der Formulierung zugleich für die nationale Markenlizenz hinsichtlich des Anwendungsbereichs der Lizenzvorschriften eine von der europäischen abweichende Rechtslage schaffen wollte, ohne eine insoweit eindeutiger Abgrenzung der Formulierung vorzunehmen oder wenigstens in den Materialien auf seine Absicht hinzuweisen.

Der Ausschluß des merchandising aus dem Anwendungsbereich des § 30 MarkenG hat allerdings nicht mehr und nicht weniger zur Folge, als daß dessen Regelungen keine unmittelbare Anwendung auf merchandising - Lizenzverträge über Marken finden. Der Begrenzung des Anwendungsbereichs der Norm kann daher nicht weitergehend eine Äußerung des Gesetzgebers über die Unzulässigkeit oder über Grenzen des Inhalts des längst etablierten Markenmerchandising entnommen werden<sup>665</sup>. Es ist vielmehr davon auszugehen, daß der Gesetzgeber die weitere Fortbildung dieses Rechtsinstituts - ähnlich wie die näheren Einzelheiten zur Lizenz an der geschäftlichen Bezeichnung<sup>666</sup> - in vollem Umfang Rechtsprechung und Rechtslehre überlassen wollte.

### *III. Rechtsinhalt und Drittwirkungen der merchandising - Markenlizenz*

Im folgenden soll untersucht werden, ob die über den Rechtsinhalt und die Drittwirkungen der durch § 30 MarkenG geregelten Markenlizenz i.e.S. gewonnenen Erkenntnisse für die von § 30 MarkenG nicht erfaßte merchandising - Markenlizenz gleichermaßen Geltung beanspruchen oder inwiefern Abweichungen bestehen.

---

<sup>664</sup> Vgl. Art. 26 Abs. 1 c MRRL, § 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG und § 18 Nr. 19 MarkenV.

## 1. Kein positives Benutzungsrecht des merchandising - Markenlizenznehmers

Der merchandising - Markenlizenznehmer, der kein eigenes Markenrecht an dem Zeichen des Lizenzgebers für seine den ursprünglich geschützten Waren oder Dienstleistungen ungleichartigen Waren oder Dienstleistungen innehat, kann wegen der Ableitung seiner Berechtigung aus dem Recht des Lizenzgebers ein positives Benutzungsrecht an der Marke für die Waren oder Dienstleistungen, auf die sich die Markenlizenz bezieht, nur zustehen, wenn sich das positive Benutzungsrecht des Markeninhabers auch auf die Benutzung der Marke für Waren oder Dienstleistungen erstreckt, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt. Das positive Benutzungsrecht des Markeninhabers wurde im ersten Kapitel als sein nach dem geltenden Markenrecht bestehendes Recht zur umfassenden Verwertung der Marke anerkannt. Konstituierender Bestandteil dieses Rechts ist neben der Befugnis des benutzungsberechtigten Markeninhabers zum Ausschluß fremder Benutzung im Bereich gleichartiger Waren oder Dienstleistungen nach dem Markengesetz auch der Ausschluß fremder Benutzungshandlungen im Bereich andersartiger Waren oder Dienstleistungen, wenn die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG vorliegen<sup>667</sup>. Fraglich erscheint allerdings, ob umgekehrt dem Markeninhaber die eigene Benutzung seiner bekannten Marke für andersartige Waren oder Dienstleistungen zur Verwertung seiner Marke in gleicher Weise garantiert ist, wie es bei der Benutzung für diejenigen Produkte, für die ursprünglich Markenschutz erlangt wurde, der Fall ist, ob also der Inhaber einer bekannten Marke m.a.W. ein positives Recht zur Benutzung der Marke auch für nicht geschützte Waren oder Dienstleistungen innehat<sup>668</sup>.

---

<sup>665</sup> Ebenso *Schönfeld*, S. 101.

<sup>666</sup> BT-Drucks. 12/6581, S. 86.

<sup>667</sup> *Schluep*, MarkenR, S. 222 f.

<sup>668</sup> Unter denjenigen Autoren, die überhaupt ein positives Benutzungsrecht des Markeninhabers annehmen, besteht - wenn auch mit unterschiedlicher Begründung - Einigkeit darüber, daß sich das positive Benutzungsrecht auf die Benutzung des Zeichens für die geschützten Waren oder Dienstleistungen beschränkt (*Busse/Starck*, § 15 WZG, Rdn. 2; *Fezer*, § 14 MarkenG, Rdn. 333; *von Gamm*, § 15 WZG Rdn. 11; *Herbst*, S. 13; *Krieger*, FS Rowedder, S. 239; *Schluep*, Markenrecht, S. 228; *Schönfeld*, S. 101). Angesichts der ausdrücklichen gesetzlichen Erwähnung der branchenfremden Benutzung im Zusammenhang mit dem „Schutzinhalt“ des Rechts (so die Überschrift des Abschnitts 3 des Markengesetzes), erscheint eine Überprüfung dieser unter Geltung des Warenzeichengesetzes geprägten Auffassung durchaus veran-

Zum positiven Benutzungsrecht des Markeninhabers zählen diejenigen Befugnisse, die über das Recht des Markeninhabers zur Benutzung der Marke hinausgehen und nicht im Ausschlußrecht gegenüber Benutzungshandlungen Dritter bestehen<sup>669</sup>.

Kein Zweifel besteht zunächst daran, daß der Markeninhaber zur Benutzung des Zeichens für Waren oder Dienstleistungen, auf die sich der Markenschutz nicht bezieht, grundsätzlich berechtigt ist, da ihm diese Berechtigung vorbehaltlich fremder Kennzeichenrechte kraft allgemeiner Handlungsfreiheit<sup>670</sup> wie jeder anderen Rechtsperson zusteht. Die Verwendung einer bekannten Marke für andere Produkte, als diejenigen, für die sie bislang verwendet worden ist, ist für sich auch nicht unlauter, irreführend oder gar sittenwidrig, so daß die Berechtigung des Markeninhabers zur Vornahme solcher Benutzungshandlungen nicht durch die §§ 1, 3 UWG, 826 BGB oder sonstige Verbots- oder Sanktionsnormen eingeschränkt ist<sup>671</sup>. Diese Benutzungsberechtigung geht aber nicht über die Befugnis zur einfachen Benutzung der Marke hinaus und wird als solche vollständig durch die allgemeine Handlungsfreiheit gewährleistet, so daß sie für sich keinen Bestandteil des positiven Benutzungsrechts des Markeninhabers ausmachen kann. Weiterhin zählt die rein negative Befugnis des Markeninhabers, unter den Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG Dritten die Benutzung der Marke für ungleichartige Waren oder Dienstleistungen zu untersagen, als solche ebenfalls nicht zum positiven Inhalt des Markenrechts.

Ein über diese beiden Berechtigungen hinausgehendes Recht des Markeninhabers ergab sich im Bereich der Benutzung der Marke zur Kennzeichnung der vom Schutz des Markenrechts erfaßten Waren oder Dienstleistungen aus der Verbindung von Benutzungsberechtigung und Ausschlußrecht<sup>672</sup>. Durch die Ausstattung mit dem Ausschlußrecht erlangt das Benutzungsrecht des Markeninhabers im Bereich der Waren oder Dienstleis-

---

laßt.

<sup>669</sup> S.o. Kapitel 2, I.1.

<sup>670</sup> Zur privatrechtlichen Bedeutung der allgemeinen Handlungsfreiheit s.o. Fn. 214.

<sup>671</sup> Derartige Einschränkungen der Benutzungsberechtigung sind etwa denkbar bei der - hier nicht näher untersuchten (vgl. oben Fn. 1) - Benutzung einer der Marke ähnlichen Zeichens für gleichartige (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) oder ungleichartige (§ 14 Abs. 2 Nr. 3, 2. Alt. MarkenG) Waren durch den Markeninhaber bzw. mit seiner Zustimmung (vgl. dazu *Schluemp*, Markenrecht, S. 226).

tungen, auf die sich die Marke bezieht, eine andere Qualität, wird zur exklusiven Befugnis mit bevorzugtem Rechtsschutz und unterscheidet sich damit deutlich von der ohne Markenschutz geltenden allgemeinen Berechtigung zur Verwendung des Zeichens, indem es dessen Verwertung ermöglicht. Als wesentlich für die andersartige Qualität des positiven Benutzungsrechts des Markeninhabers gegenüber seiner schlichten Benutzungsberechtigung erwies sich das weitgehende Ausschlußrecht des Markeninhabers aus den Abs. 2 - 5 des § 14 MarkenG, mit dem sich die Benutzungsberechtigung verbindet. Denn nur das unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Markeninhabers stehende umfassende Verbot der Benutzung der Marke durch Dritte im geschäftlichen Verkehr vermag die zur Entfaltung der Marke notwendige Steuerung ihres Einsatzes sicherzustellen.

Es erscheint fraglich, ob die Verbindung der allgemeinen Benutzungsberechtigung im Bereich ungleichartiger Waren oder Dienstleistungen mit dem entsprechenden Verbotungsrecht zu einer eigenen Berechtigung von vergleichbarer Rechtsqualität führt.

Der Benutzungsberechtigung im Ungleichartigkeitsbereich steht nämlich im Gegensatz zu den umfassenden Abwehrrechten des Markeninhabers im Bereich gleichartiger Waren und Dienstleistungen lediglich die Abwehrbefugnis des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zur Seite. Diese weist gegenüber den für das positive Benutzungsrecht des Markeninhabers im Bereich der geschützten Waren oder Dienstleistungen zentralen Ausschlußtatbeständen der Nr. 1 und 2 des § 14 Abs. 2 MarkenG einen gewichtigen Unterschied auf. Während im Gleichartigkeitsbereich jede Benutzung der Marke oder eines ähnlichen Zeichens im geschäftlichen Verkehr untersagt ist, verbietet Abs. 2 Nr. 3 die Benutzung nur dann, wenn sie die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Wann Benutzungshandlungen unlauter sind, läßt sich zwar noch in Anlehnung an die zu § 1 UWG als Abwehnorm gegen Eingriffe in Kennzeichenrechte entstandene Kasuistik<sup>673</sup> einigermaßen sicher voraussagen, obwohl das Urteil über die Unlauterkeit eines

---

<sup>672</sup> Kapitel 2, II.1.

<sup>673</sup> Begründung zum Markenrechtsreformgesetz, BT-Drucks. 12/6581, S. 72.



geschäftlichen Verhaltens stets die Umstände des Einzelfalls berücksichtigen muß<sup>674</sup>. Mit dem Tatbestandsmerkmal des Fehlens eines rechtfertigenden Grundes hat der Gesetzgeber aber ausdrücklich Platz für eine Interessenabwägung im Einzelfall geschaffen<sup>675</sup>. Weder kann daher der Inhaber einer bekannten Marke Dritten generell die Benutzung seines Zeichens für die Markierung ungleichartiger Waren oder Dienstleistungen untersagen, noch gibt es einen feststehenden Kreis von Benutzungshandlungen im Ungleichartigkeitsbereich, die stets unzulässig sind. Denn jede Benutzungshandlung bedarf zu ihrer Abwehrfähigkeit der stets von den Umständen des Einzelfalls abhängenden Unlauterkeit und Unbefugtheit. Anders als das Abwehrrecht, mit dem die Benutzungsberechtigung im Bereich der Produkte, auf die sich das Markenrecht bezieht, ausgestattet ist, gewährt daher das Abwehrrecht des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, mit dem sich die Benutzungsberechtigung im Bereich ungleichartiger Waren verbindet, nur einen Einzelfallschutz. Dieser Schutz verschafft der Benutzung keine echte Exklusivität und damit nicht jene besondere Qualität, die das Benutzungsrecht des Markeninhabers im Bereich derjenigen Waren oder Dienstleistungen, auf die sich das Markenrecht bezieht, durch seine Verbindung mit den umfassenden Abwehrbefugnissen der Abs. 2 - 4 des § 14 MarkenG erreicht.

Aber auch die Benutzungsberechtigung, gleichfalls konstitutives Element des positiven Benutzungsrechts des Markeninhabers, weist gegenüber dem Recht zur Benutzung der Marke im Bereich der geschützten Waren oder Dienstleistungen eine erhebliche Schwäche auf, indem ihr jeglicher Bestandsschutz gegenüber später entstehenden fremden Rechten fehlt. So müßte die Benutzungsbefugnis des Markeninhabers im Bereich ungleichartiger Waren oder Dienstleistungen einem später entstandenen Markenrecht weichen, wenn diese jüngere Marke der prioritätsälteren Marke zwar ähnlich oder sogar mit ihr identisch ist, ihre Benutzung sich aber - etwa aufgrund ihres im Ausland begründeten eigenständigen Renommees - nicht als ungerechtfertigte und unlautere Ausnutzung des Rufs der älteren Marke darstellt<sup>676</sup>. Während die Rechtsqualität des durch § 14 Abs. 2

---

<sup>674</sup> *Baumbach/Hefermehl*, Wettbewerbsrecht, Einl. UWG, Rdn. 113; *von Gamm*, § 1 UWG, Rdn. 35.

<sup>675</sup> *Fezer*, § 14 MarkenG, Rdn. 429.

<sup>676</sup> Da in diesem Fall die Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG nicht vorliegen, kann der Markeninhaber die Löschung der prioritätsjüngeren Marke nicht verlangen. Aus dem jüngeren Markenrecht folgt dann die Befugnis, dem Inhaber des älteren Rechts die Benutzung des Zeichens für die Waren oder

Nr. 3 MarkenG begründeten Verbotsrechts durch diesen Kollisionsfall nicht in Frage gestellt wird, da die Ausschließungsbefugnis mangels vorliegender Tatbestandsvoraussetzungen von vorneherein nicht einschlägig ist und unbeeinträchtigt weiterhin gegen jede rechtswidrige Benutzungshandlung Abwehr ermöglicht, zeigt der bedingungslose Untergang der Benutzungsbefugnis allein aufgrund der Entstehung eines jüngeren Rechts, daß diese vom geltenden Recht privatrechtlich nicht gewährleistet wird, sondern nur vorbehaltlich fremder Rechte erlaubt ist. Anders als die Benutzungsberechtigung im Bereich der geschützten Waren oder Dienstleistungen weist sie im Bereich ungleichartiger Produkte nicht mehr die Qualität eines subjektiven Rechts auf<sup>677</sup>. Ein Verständnis der Benutzungsberechtigung in diesem Bereich als Teil des positiven Benutzungsrechts verbietet sich daher.

Führt der an besondere Voraussetzungen geknüpfte Ausschluß fremder Benutzungshandlungen im Bereich ungleichartiger Waren oder Dienstleistungen auch in Verbindung mit der Benutzungsberechtigung des Markeninhabers demnach nicht zu einer Erweiterung der positiven Berechtigung des Markeninhabers auf die Benutzung auch für diese Waren, so erschöpft sich die Bedeutung dieser Ausschlußmacht als „Überhang an Verbotsbefugnissen“<sup>678</sup> in einer Abrundung des positiven Benutzungsrechts des Markeninhabers im Bereich der geschützten Waren oder Dienstleistungen. Der Kern des positiven Benutzungsrechts besteht in der Befugnis zur Verwertung der Marke als der Garantie der Zuweisung ihres wirtschaftlichen Werts an den Berechtigten, was es erfordert, unlauteres und ungerechtfertigtes Ausnutzen des Markenwerts auch durch die Benutzung der Marke für Waren oder Dienstleistungen, für die Marke an sich nicht geschützt ist, zu unterbinden. Nur als Reflex dieses Verbots bleiben die im Einzelfall für

---

Dienstleistungen, für die das neue Markenrecht erworben wurde, zu verbieten (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

<sup>677</sup> S.o. Fn. 214.

<sup>678</sup> Im Patentrecht ist der Überhang an Verbotsbefugnissen gegenüber den positiven Handlungsbefugnissen seit langem anerkannt, vgl. erstmals RG, GRUR 1940, 23, 25 und aus jüngerer Zeit BGH, GRUR 1989, 411, 412 - Offenend-Spinnmaschine. *Herbst* (S. 243) weist zutreffend darauf hin, daß der Verbotsbefugnisüberhang keine Besonderheit des Immaterialgüterrechts ist, sondern auch im Sachenrecht geläufig ist. So darf etwa der Sacheigentümer Störungen (z.B. außerhalb des Grundstücks verursachter Lärm) abwehren, deren Vornahme nicht Inhalt seines Rechts, sondern allenfalls kraft allgemeiner Handlungsfreiheit erlaubt ist. Vgl. auch BGH NJW 2000, 2195, 2199 - Marlene Dietrich.

Dritte unzulässigen Benutzungshandlungen dem Markeninhaber selbst oder seiner regelmäßig entgeltlich erteilten Zustimmung vorbehalten. Der Markeninhaber kann damit Unterscheidungskraft und Wertschätzung, den „Zusatznutzen“ der bekannten Marke in den Grenzen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zwar auch im Bereich andersartiger Waren oder Dienstleistungen ausnutzen und damit seine Verwertung der Marke über die Möglichkeiten der eigenen Benutzung, Erteilung einer Lizenz i.e.S. und der Veräußerung hinaus tatsächlich erweitern. Der positive Inhalt seines Rechts, die durch das Markenrecht garantierten Handlungsbefugnisse erstrecken sich aber nicht auf den Ertrag aus diesen Verwertungshandlungen. Die Abschöpfung des Gewinns aus der branchenfremden Benutzung des Zeichen bleibt vielmehr eine günstige Nebenwirkung des die Zuweisung des wirtschaftlichen Werts der Marke an den Markeninhaber flankierenden Ausschlußrechts aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, ohne daß sie einen Bestandteil des Inhalts des subjektiven Markenrechts ausmache.

Da sich das positive Benutzungsrecht des Markeninhabers demnach nicht auf die Benutzung der Marke für Waren oder Dienstleistungen erstreckt, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, kann auch der merchandising - Markenlizenznehmer für die Waren oder Dienstleistungen, auf die sich sein Lizenzrecht bezieht, allein aufgrund der Lizenz kein positives Benutzungsrecht an der Marke erlangen<sup>679</sup>. Aufgrund der Lizenz erhält der merchandising - Markenlizenznehmer lediglich die auf seiner allgemeinen Handlungsfreiheit beruhende Berechtigung zur Benutzung der Marke für seine Waren oder Dienstleistungen zurück, die ihm durch das Markenrecht des Lizenzgebers und das darauf beruhende Verbot des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG verlorengegangen war. Erwirbt der merchandising - Markenlizenznehmer allerdings eine eigene Marke, steht ihm für die Dauer der Lizenz das positive Benutzungsrecht an seiner eige-

---

<sup>679</sup> Anders als das Recht des Markeninhabers hat das Benutzungsrecht des Lizenznehmers die Qualität eines subjektiven Privatrechts, weil der Lizenznehmer nach dem Inhalt des Lizenzvertrags einen Anspruch gegen den Lizenzgeber auf die Benutzung der Marke hat. Allerdings übertrifft das Recht des Lizenznehmers damit nur scheinbar die Befugnisse des Lizenzgebers, dem kein subjektives Privatrecht zur Benutzung seiner Marke für die nicht geschützten Waren oder Dienstleistungen zusteht. Denn der subjektivrechtliche Charakter der Benutzungsberechtigung des Lizenznehmers rührt alleine daher, daß diese - anders als die Benutzungsberechtigung des Lizenzgebers aus der allgemeinen Handlungsfreiheit - mit einem Gewährleistungsanspruch gegen ein anderes Privatrechtssubjekt (den Lizenzgeber) ausgestattet ist. Freilich geht dieser Anspruch wegen Unmöglichkeit der Erfüllung unter, sobald das Benutzungsrecht des Lizenzgebers wegen eines später entstehenden besseren Rechts endet.

nen, mit der Marke des Lizenzgebers identischen Marke zu, dem wie jedem Markenrecht Priorität vor später entstehenden Markenrechten zukommt.

## 2. Abwehrrecht des merchandising - Markenlizenznehmers gegen fremde Benutzungshandlungen

Ebenso wie ein positives Benutzungsrecht kommt ein selbständiges Abwehrrecht des merchandising - Markenlizenznehmers, der kein eigenes Markenrecht an dem Zeichen des Lizenzgebers für seine ungleichartigen Waren oder Dienstleistungen erworben hat, aufgrund der Ableitung seiner Rechtsstellung von derjenigen des Lizenzgebers und Markeninhabers nur in Betracht, wenn und soweit dem Markeninhaber selbst Schutzansprüche gegen fremde Benutzungshandlungen zustehen. Keine Bedeutung entfalten in dem Bereich der nicht eigentlich geschützten Waren oder Dienstleistungen die Tatbestände der Nr. 1 und 2 des § 14 Abs. 2 MarkenG, da diese dem Markeninhaber Abwehrbefugnisse nur im Gleichartigkeitsbereich eröffnen. Der Markeninhaber hat aber den Abwehranspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 MarkenG, der es ihm bei gegebenen Voraussetzungen immerhin ermöglicht, einem Dritten die Benutzung eines mit der Marke identischen Zeichens für die Waren oder Dienstleistungen des Lizenznehmers zu untersagen, so daß ihm Befugnisse eröffnet sind, die hinsichtlich der an sich nicht geschützten Waren oder Dienstleistungen des Lizenznehmers denjenigen aus § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG inhaltlich entsprechen. Weiterhin kann er auch die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen die denen des Lizenznehmers ähnlich sind, wenigstens im Einzelfall - nämlich wenn die besonderen Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, die unlautere und ohne rechtfertigenden Grund erfolgende Ausnutzung oder Beeinträchtigung von Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Marke insoweit vorliegen - untersagen, so daß ein ähnlicher Schutz wie im Fall des § 14 Abs. 2 Nr. 2 besteht. Aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG folgt schließlich vorbehaltlich der besonderen Voraussetzungen dieses Tatbestandes auch die Möglichkeit, Benutzungshandlungen im Bereich von Waren oder Dienstleistungen abzuwehren, die weder den geschützten, noch den Waren oder Dienstleistungen des Lizenznehmers ähnlich sind. Weiterhin steht dem Markeninhaber im Ungleichartigkeitsbereich uneingeschränkt der Schutz der Abs. 3 und 4 i.V.m. Abs. 5 des § 14 MarkenG

zur Seite, da diese Benutzungstatbestände nicht an die geschützten Waren oder Dienstleistungen anknüpfen.

Der Markeninhaber und Lizenzgeber kann also aus § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 und 4, jeweils i.V.m. Abs. 5 MarkenG einen Schutz seiner Marke bei ihrer Verwendung für die an sich nicht geschützten Waren oder Dienstleistungen des Lizenznehmers gegen fremde Benutzungshandlungen herleiten, der in groben Zügen dem entspricht, den die Marke im Bereich der Waren oder Dienstleistungen, auf die sich die Marke bezieht, aus § 14 Abs. 2 - 5 MarkenG genießt. Sehr fraglich erscheint, ob dieser gegen jeden wirkende Schutz nun auch dem merchandising - Markenlizenznehmer zusteht.

Der merchandising - Markenlizenznehmer verfügt wie wir gesehen haben, über kein positives Benutzungsrecht an der Marke für seine Waren oder Dienstleistungen. Die Annahme selbständiger Abwehrbefugnisse des Lizenznehmers in dem angedeuteten Umfang, in welchem sie dem Lizenzgeber im Bereich der Waren oder Dienstleistungen des Lizenznehmers zustehen, bedeutete daher den Erwerb gegen Dritte gerichteter negativer Befugnisse ohne gleichzeitigen Erwerb von privatrechtlich bedeutsamen Handlungsrechten. An Handlungsbefugnis erwirbt der Lizenznehmer durch die merchandising - Markenlizenz lediglich seine - im Verhältnis zu anderen Privatrechtssubjekten bedeutungslose - allgemeine Handlungsfreiheit zurück. Er kann zwar vom Lizenzgeber, der ihm vor Erteilung der Lizenz die Benutzung untersagen konnte, die Gestattung verlangen. Im Verhältnis zu Dritten sind seine Handlungsmöglichkeiten dadurch aber nicht erweitert worden. Denn andere Privatrechtspersonen als der Markeninhaber oder eventuelle Lizenznehmer konnten dem merchandising - Markenlizenznehmer auch vor der Erteilung der Lizenz die Benutzung der Marke nicht verbieten<sup>680</sup>, so daß der Lizenznehmer an Handlungsberechtigung privatrechtlich nur im Verhältnis zum Lizenzgeber dazugewonnen hat. Die fehlende Relevanz des Benutzungsrechts im Verhältnis zu Dritten zeigt sich auch in ihrer fehlenden Bestandskraft gegenüber konkurrierenden später entstehenden Rechten, aufgrund derer der Lizenznehmer wie der Markeninhaber selbst

---

<sup>680</sup> Kein Dritter in diesem privatrechtlichen Sinn ist der Staat, der auch ohne jeden Willensakt des Markeninhabers gem. § 143 MarkenG die nicht lizenzierte Benutzung wenn nicht untersagen, so doch wenigstens strafrechtlich verfolgen kann.

im Bereich der Waren oder Dienstleistungen, auf die sich sein Markenrecht nicht bezieht, jederzeit mit dem Untergang seines Benutzungsrechts rechnen muß. Nimmt man nun ein gegen jeden Dritten wirkendes Verbotungsrecht des merchandising - Markenlizenznehmers an, bedeutete demnach die Lizenz für den Lizenznehmer im Verhältnis zu Dritten die Erlangung von Abwehrbefugnissen ohne gleichzeitigen Erwerb von Handlungsrechten. Bei der merchandising - Markenlizenz handelte es sich um ein Ausschlußrecht ohne positiven Rechtsinhalt, das aufgrund der Ableitung der Lizenz vom Markenrecht des Lizenzgebers nur als Teilübertragung abgespaltener Verbotsbefugnisse aus dem Markenrecht erklärt werden könnte. Ob eine derartige Übertragung von ausschließlich negativen Befugnissen möglich ist, erscheint fraglich.

Im Sachenrecht stände einer Übertragung lediglich von Verbotsmacht offensichtlich der Grundsatz des *numerus clausus* entgegen, da der Katalog beschränkter dinglicher Rechte an Sachen kein Recht kennt, das ausschließlich in der Ausübung von Verbotsbefugnissen besteht, so daß man ohne weiteres zur Unzulässigkeit der Begründung eines derartigen Rechts käme. Selbst wenn man nun davon ausgeht<sup>681</sup>, daß das Prinzip von der geschlossenen Zahl im Immaterialgüterrecht keine Anwendung findet, kann daraus nicht ohne weiteres auf die Zulässigkeit der gegen jedermann wirkenden Übertragung nur von Verbotsbefugnissen geschlossen werden, da sich ein solcher Umkehrschluß aus logischen Gründen verbietet. Die dann weiterhin offene und schwierige Frage, ob die Übertragung ausschließlich von Verbotungsmacht wenigstens als gebundene Übertragung, also ohne endgültige Ablösung dieser Befugnisse vom Schutzrecht, aufgrund der grundsätzlichen Verfügungsfreiheit des Inhabers eines Immaterialgüterrechts überhaupt möglich ist, bedarf entsprechend der begrenzten Fragestellung der vorliegenden Untersuchung<sup>682</sup> keiner Erörterung<sup>683</sup>. Bereits ein Blick auf den Zweck derjenigen Verbotsbefugnisse des merchandising - Markenlizenzgebers, deren Übertragung angenommen werden müßte, also der Rechte aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. Abs. 3, 4 und 5 MarkenG, verrät, daß hier die isolierte Übertragung dieser Befugnisse nicht in Frage kommt. Der

---

<sup>681</sup> Siehe dazu oben Fn. 410.

<sup>682</sup> Vgl. oben S. 24 bei Fn. 115.

<sup>683</sup> Überwiegend wird es für unmöglich erachtet, ausschließlich negative Befugnisse abzutreten (vgl. oben S. 21 bei Fn. 103). Heftig diskutiert wurde vor allem die umgekehrte Frage, ob ausschließlich positive Befugnisse abgetreten werden können, siehe dazu unten Fn. 691.

Zweck der genannten Tatbestände erschöpft sich in der Abrundung und Absicherung des positiven Benutzungsrechts des Markeninhabers im Bereich der geschützten Waren oder Dienstleistungen<sup>684</sup>. Dem Berechtigten soll nicht die umfassende Vermarktung des Zeichens garantiert, sondern nur ein Schutz gegen die Ausnutzung und Beeinträchtigung des in der bekannten Marke liegenden wirtschaftlichen Werts gewährleistet werden. Alleine daraus erklärt sich die einer Vermarktung des Zeichens außerhalb des Bereichs der geschützten Waren oder Dienstleistungen eher hinderliche Beschränkung des Schutzes im Bereich ungleichartiger Waren oder Dienstleistungen auf die Fälle, die die engen Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG erfüllen, und den darauf beruhenden eher punktuellen Charakter des Schutzes<sup>685</sup>. Die durch das Abwehrrecht im Ungleichartigkeitsbereich eröffneten wirtschaftlichen Möglichkeiten bleiben bloßer Reflex eines Verbotsbefugnisüberhangs, werden also solche nicht garantiert und zählen nicht zum Inhalt des subjektiven Markenrechts. Gestände man nun den durch § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG begründeten Verbotsbefugnisüberhang isoliert dem merchandising - Markenlizenznehmer mit absoluter Wirkung zu, könnte dies alleine der vom Gesetz nicht beabsichtigten Gewährleistung der ungestörten Verwendung der Marke im Ungleichartigkeitsbereich dienen, nicht dagegen der Verwirklichung des positiven Benutzungsrechts des Markeninhabers an seiner Marke im Bereich der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz genießt. Der merchandising - Markenlizenznehmer genießt das positive Benutzungsrecht im Bereich der geschützten Waren oder Dienstleistungen, zu dessen Absicherung die Befugnis alleine geschaffen wurde, überhaupt nicht aufgrund der Lizenz, so daß ein eigenes Abwehrrecht, gestände man ihm es zu, mit der Verfolgung des Zwecks der dieses Abwehrrecht regelnden Norm in keinem Zusammenhang stände, sondern lediglich eine Nebenwirkung der Ausschließungsbefugnis fördern könnte, deren Gewährleistung das Gesetz gar nicht leisten will. Die Befugnis würde beim Lizenznehmer ausschließlich der Abschöpfung des wirtschaftlichen Werts der Marke im Bereich nicht geschützter Waren dienen und damit einen Handlungsbereich absichern,

---

<sup>684</sup> Siehe soeben S. 200 f.

<sup>685</sup> Die engen Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, unter denen eine Abwehr im Ungleichartigkeitsbereich überhaupt möglich ist, schließen es auch aus, in der Zuweisung des wirtschaftlichen Werts aus der Benutzung der Marke im Bereich nicht geschützter Waren oder Dienstleistungen einen Nebenzweck des Ausschlußtatbestandes zu erblicken.

der beim Markeninhaber lediglich als Reflex der umfassenden Absicherung seines positiven Benutzungsrechts vorhanden ist, ohne wirklich garantiert zu sein.

Es ist daher mit dem Zweck der durch § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG eröffneten Ausschlußbefugnisse unvereinbar, ihren Erwerb durch einen Lizenznehmer anzunehmen, der selbst keinen Anteil an jenem positiven Benutzungsrecht des Lizenzgebers hat, dessen Absicherung die Ausschlußbefugnis alleine dient. Der merchandising - Markenlizenznehmer kann daher nicht aus eigenem Recht gegen fremde Benutzungshandlungen an der lizenzierten Marke vorgehen, auch wenn diese Benutzungshandlungen die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG erfüllen.

### 3. Sukzessionsschutz des merchandising - Markenlizenznehmers

Die Frage nach dem Sukzessionsschutz des merchandising - Markenlizenznehmers stellt sich anders als diejenige nach dem positiven Benutzungsrecht des Lizenznehmers und nach seinem Abwehrrecht auch dann, wenn der Lizenznehmer eigenen Markenschutz erwirbt. Denn sein gegenüber dem Markenrecht des Lizenzgebers prioritätsjüngeres Markenrecht steht und fällt mit der Benutzungserlaubnis des merchandising - Markenlizenzgebers. Veräußert dieser die Marke, droht dem Lizenznehmer seitens des Erwerbers bei der eingetragenen Marke die Nichtigkeitsklage bzw. bei eigenem Markenschutz kraft Verkehrsgeltung oder Notorietät die Markenverletzungsklage gegenüber jeder weiteren Benutzung seiner Marke<sup>686</sup>, wenn der Erwerber die Lizenz nicht gegen sich gelten lassen muß. Ebenso endet mit der Veräußerung der Marke das Benutzungsrecht des Lizenznehmers, wenn weder er, noch der Lizenzgeber eine neue Marke für die Waren oder Dienstleistungen des Lizenznehmers erworben haben und die merchandising - Markenlizenz keinen Sukzessionsschutz genießt.

Nachdem der Gesetzgeber die merchandising - Markenlizenz insgesamt nicht geregelt hat, fehlt es an einer gesetzlichen Regelung dieser Frage. Aus der positiven Regelung des Sukzessionsschutzes des Lizenznehmers bei der Markenlizenz i.e.S. kann auch nicht



der zwingende Umkehrschluß gezogen werden, daß anderen als den von § 30 MarkenG erfaßten Markenlizenzen kein Sukzessionsschutz zugute komme. Ebenfalls kein zwingendes Argument liefert § 155 MarkenG, wonach Sukzessionsschutz von Markenlizenzen ausgeschlossen ist, wenn die Markenlizenz vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes erteilt und die Veräußerung der Marke vor diesem Zeitpunkt erfolgt ist. Diese Regelung erweckt zwar den Anschein, der Gesetzgeber wolle Sukzessionsschutz Lizenzen nur dann zugestehen, wenn zunächst einmal § 30 MarkenG überhaupt auf sie Anwendung finde. Bei § 155 MarkenG handelt es sich aber um eine reine Übergangsvorschrift, die einerseits der Tatsache Rechnung trägt, daß die überwiegende Meinung bei allen Markenlizenzen vor Inkrafttreten des Markengesetzes Sukzessionsschutz ablehnte und die andererseits der Rechtssicherheit dient, indem ohne die Regelung unklar gewesen wäre, ob und für welche Rechtsübergänge bei Altlizenzen die genannte früher vorherrschende Ansicht nachträglich eventuell hätte korrigiert werden müssen<sup>687</sup>. Darin erschöpft sich aber auch schon der Aussagegehalt der Norm, so daß diese nicht als Äußerung des Gesetzgebers zur nachträglichen Entscheidung des früheren rechtswissenschaftlichen Meinungsstreites für die eine Seite gewertet werden darf und ihr erst recht keine Aussage zur Frage des Sukzessionsschutzes bei Lizenzen entnommen werden kann, die von § 30 MarkenG gar nicht erfaßt sind.

Nun ließe sich im Anschluß an die Untersuchung des positiven Benutzungsrechts des merchandising - Markenlizenznehmers die Ansicht vertreten, wenn der Lizenznehmer vom Lizenzgeber nicht einmal ein positives Benutzungsrecht an der Marke erlange und - ebenso wie der Lizenzgeber selbst im Hinblick auf die vom Markenschutz nicht erfaßten Waren oder Dienstleistungen des Lizenznehmers - ständig mit dem Untergang seiner Benutzungsberechtigung aufgrund der Entstehung eines konkurrierenden jüngeren Markenrechts rechnen müsse, komme ein Bestandsschutz gegenüber einem Erwerber der Marke von vorneherein nicht in Betracht. Eine solche Argumentation erinnert an die früher oft vertretene Erklärung des Sukzessionsschutzes der einfachen Patent- oder Urheberrechtslizenz als Folge der Übertragung alleine des positiven Benutzungsrechts im

---

<sup>686</sup> S.o. Fn. 655.

Umfang der Lizenz auf den Lizenznehmer ohne gleichzeitige Übertragung des Verbotungsrechts<sup>688</sup>. Diese Lehre sprach dem einfachen Lizenznehmer jede Ausschließungsbefugnis und damit der einfachen Lizenz den absoluten Rechtscharakter ab. Der gleichwohl überwiegend befürwortete, aber damals zunächst gar nicht, dann nur im Urheberrecht gesetzlich verankerte Sukzessionsschutz des Lizenznehmers erschien auf der Grundlage dieser Ansicht dann als drittbelastende Wirkung des Lizenzvertrages, der einen Erwerber benachteiligt, obwohl er an der Lizenzvereinbarung nicht beteiligt war<sup>689</sup>. Um diesen Einwand des Vertrags zu Lasten eines Dritten zu vermeiden, versuchte man die Erteilung der einfachen Lizenz trotz des angenommenen Fehlens von Ausschlußbefugnissen des Lizenznehmers als Teilübertragung des Patent- oder Urheberrechts, also als Verfügung über das Schutzrecht zu erklären, so daß der Erwerber eines Schutzrechts, an dem eine Lizenz besteht, keine fremde Verpflichtung gegen sich gelten lassen muß, sondern mit den Worten *Kraßers* nur hinnehmen muß, „daß der Veräußerer durch die Lizenzerteilung seine patentrechtlichen Befugnisse eingeschränkt hat und nur noch insoweit übertragen kann, als sie ihm verblieben sind“<sup>690</sup>. Gegenstand der an den Lizenznehmer erfolgenden Teilübertragung konnte dabei nach dieser Ansicht lediglich die „positive“ Berechtigung des Lizenzgebers zur Benutzung des Immaterialguts sein, nachdem dem einfachen Lizenznehmer aufgrund seiner Lizenz keine „negativen“ Ausschlußbefugnisse zustehen sollten und diese damit auch nicht übertragen sein konnten<sup>691</sup>. Liegt nun bei der merchandising - Markenlizenz in der Tat keine Übertragung

---

<sup>687</sup> Vgl. BT-Drucks. 12/6581, S. 129; *Fezer*, § 155 MarkenG, Rdn. 2 f.

<sup>688</sup> *Kohler*, Handbuch, S. 508 ff, bes. S. 511; *von Tuhr*, Der allgemeine Teil des Deutschen Bürgerlichen Rechts, 2. Band, 1. Hälfte (1914), S. 67, Fn. 46; *Seligsohn*, § 6 PatG, Anm. 10; *H. Isay*, § 6 PatG, Anm. 31; *Ulmer*, Urheber- und Verlagsrecht, S. 297; *Hubmann/Götting*, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 193. Eingehend *Kraßer*, GRUR Int. 1983, 539 ff, bes. 543 f.

<sup>689</sup> So ausdrücklich BGH GRUR 1982, 411, 412 - Verankerungsteil, bevor der Sukzessionsschutz des einfachen Patentlizenznehmers gesetzlich geregelt wurde.

<sup>690</sup> GRUR Int. 1983, 543.

<sup>691</sup> Ebenso wie die Übertragung ausschließlich negativer Befugnisse auch mutet die Möglichkeit der Übertragung ausschließlich positiver Befugnisse ohne gleichzeitige Übertragung der dazugehörigen Abwehrbefugnisse in der sachenrechtlich geprägten Dogmatik des privaten Güterrechts ungewöhnlich an. Dennoch wird sie im Immaterialgüterrecht überwiegend für grundsätzlich möglich gehalten, siehe neben den soeben im Fußnotenapparat Genannten auch *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 106; a.A. *Herbst*, S. 210 ff; *Seetzen*, Der Verzicht im Immaterialgüterrecht, S. 71 und *Weinmann*, S. 517 ff, bes. S. 520.

von Ausschließungsbefugnissen vor<sup>692</sup>, aber - mangels eigener positiver Befugnisse des Lizenzgebers - auch keine Übertragung einer positiven Handlungsberechtigung vor, käme es zu überhaupt keiner Übertragung, so daß es nach dieser Lehre beim Einwand des Bundesgerichtshof bliebe, wonach der Lizenzvertrag dem Dritten Verpflichtungen auferlegt, obwohl er den Vertrag nicht mitabgeschlossen hat. Die teilweise Übertragung des positiven Benutzungsrechts vom Lizenzgeber auf den Lizenznehmer wäre demnach zwingende Voraussetzung der Anerkennung von Sukzessionsschutz, jedenfalls soweit er nicht gesetzlich geregelt ist, so daß bei der merchandising - Markenlizenz Sukzessionsschutz mangels einer Übertragung positiver Befugnisse von vorneherein ausscheiden müßte.

Zuzugeben ist *Kraßer*, daß die Ausstattung des Lizenzrechts mit Sukzessionsschutz der Lizenzerteilung den Charakter einer Verfügung verschafft. Da der Markenveräußerer dem Erwerber weniger Rechtsmacht verschaffen kann als dieser erhalten würde, wenn er die Lizenz nicht beachten müßte, verbraucht der Markeninhaber mit der Einräumung einer sukzessionsgeschützten Lizenz seine Verfügungsmacht, er verringert die Befugnisse, die er dem Erwerber vermitteln kann<sup>693</sup>. Der durch die Erteilung der Lizenz eintretende Rechtsverlust auf Seiten des Lizenzgebers betrifft aber nicht das Benutzungsrecht des jeweiligen Markeninhabers, indem es dessen Handlungsbefugnisse nicht schmälert, sondern bedeutet ausschließlich eine Verringerung der Ausschlußbefugnisse, selbst wenn der Lizenznehmer wie im Fall der merchandising - Markenlizenz keine eigenen Ausschlußbefugnisse erlangt. Während nämlich der Erwerber des Schutzrechts ohne den Zwang zur Anerkennung der Lizenz seine Ausschließungsbefugnisse gegenüber jedermann geltendmachen könnte, verschafft ihm der Veräußerer nach Erteilung einer sukzessionsgeschützten Lizenz nur noch die Rechtsmacht zum Ausschluß von

---

<sup>692</sup> Soeben 3.b.

<sup>693</sup> Ebenso führt die gesetzliche Ausstattung der von Miteigentümer beweglicher Sachen vereinbarten Verwaltungs- und Benutzungsregelungen mit Wirkung für und gegen Erwerber von Miteigentumsanteilen durch § 746 BGB zu einer „echten Belastung“ der Miteigentumsanteile (*Baur/Stürner*, Sachenrecht, S. 566 m.w.Nw.). Keiner Erörterung bedarf hier die Frage, ob auch die Vermietung eines Grundstücks aufgrund der Regelung des § 571 BGB verfügbaren Charakter hat (vgl. hierzu *Herbst*, S. 179 ff m.w.Nw.). Wegen des zusätzlichen Erfordernisses der Besitzeinräumung, in Anbetracht des andererseits mit dem Besitz des Mieters verbundenen absoluten Schutzes (§§ 858 ff BGB) sowie im Hinblick auf den über den bloßen Sukzessionsschutz hinausgehenden Eintritt des Erwerbers in den Mietvertrag läßt sich die Grundstücksvermietung auch nicht ansatzweise mit der Lizenzerteilung vergleichen.

jedermann mit Ausnahme des Lizenznehmers. An Benutzungsberechtigung erleidet der jeweilige Schutzrechtsträger alleine dadurch aber keine Einbuße<sup>694</sup>, so daß von einer Übertragung positiver Befugnisse, selbst im weitesten Sinne keine Rede sein kann. Dem Verlust des Lizenzgebers ausschließlich an negativen Befugnissen entspricht zwar ein Zuwachs an Handlungsmöglichkeiten beim Lizenznehmer, indem dieser ohne Lizenz keine Benutzungshandlungen vornehmen durfte, nun aber aufgrund der Lizenz dazu berechtigt ist. Denn unabhängig davon, ob die erworbene Berechtigung positiven Charakter im Sinne einer Überschreitung der Befugnisse kraft allgemeiner Handlungsfreiheit trägt oder ob der Lizenznehmer wie im Fall der merchandising - Markenlizenz lediglich seine durch das Schutzrecht eingeschränkte allgemeine Handlungsfreiheit aufgrund der Lizenz zurückerwirbt, werden durch sie die Handlungsmöglichkeiten des Lizenznehmers gegenüber dem Zustand vor Lizenzerteilung für die Dauer der Lizenz erweitert. Da der Lizenzgeber aber lediglich eines Teils seines Verbotungsrechts verlustig gegangen ist, liegt keine Übertragung positiver Benutzungsbefugnisse vor. Allenfalls ließe sich von einer Übertragung des den Lizenznehmer betreffenden Ausschnitts aus den negativen Befugnissen auf den Lizenznehmer reden, der beim Lizenznehmer den Charakter eines Handlungsrechts annimmt<sup>695</sup>. Die Anerkennung von Sukzessionsschutz kann aber jedenfalls nicht die Übertragung von positiven Handlungsbefugnissen des Lizenzgebers auf den Lizenznehmer erfordern, nachdem der Lizenzgeber lediglich einen Teil seines Verbotungsrechts für die Dauer der Lizenz einbüßt. Das Fehlen eines eigenen positiven Benutzungsrechts des Lizenzgebers steht daher bei der merchandising - Markenlizenz anders als der Anerkennung eines eigenen Abwehrrechts des Lizenznehmers der Anerkennung von Sukzessionsschutz nicht entgegen.

---

<sup>694</sup> Das gilt entgegen *Kraßer*, GRUR Int. 1983, 544 (linke Spalte, letzter Absatz) selbst dann, wenn man das Benutzungsrecht des Schutzrechtinhabers nur als ausschließliches für relevant hält. Das ausschließliche Benutzungsrecht ermöglicht als positiver Inhalt des Immaterialgüterrechts die Verwertung des Immaterialguts (Kapitel 2, I.1.). Demselben Zweck dient die Möglichkeit der Lizenzerteilung, indem der in der Lizenz liegende Verzicht auf das Verbotungsrecht die Verwertung des Immaterialguts insgesamt und damit auch im Interesse des Lizenzgebers fördert und sie nicht etwa beeinträchtigt (Kapitel 2, I.2.). Mit der Erteilung einer Lizenz verwirklicht der Schutzrechtinhaber sein positives Benutzungsrecht und verliert es nicht einmal teilweise (vgl. bereits oben Fn. 435).

<sup>695</sup> Im zweiten Kapitel (II.3.) wurde aufgezeigt, daß die Lizenzerteilung die gebundene Übertragung eines Teils des Schutzrechts im Anschluß an dessen qualitative Teilung bedeutet. In diesem Zusammenhang wurde im Anschluß an *Forkel* (Gebundene Rechtsübertragungen, S. 28 ff, 33, 41 f) bereits darauf hingewiesen, daß solcherart übertragene Befugnisse auf der verlierenden und gewinnenden Seite nicht identisch sein müssen.

Ist Sukzessionsschutz des merchandising - Markenlizenznehmers demnach weder aufgrund der zwingenden Vorgaben des Markengesetzes, noch aufgrund seines Mangels an einem vom Lizenzgeber herrührenden positiven Benutzungsrecht an der Marke ausgeschlossen und damit grundsätzlich denkbar, kommt Lückenschließung im Wege der analogen Anwendung einer sukzessionsschutzgewährenden Regelung in Betracht. Grundlage eines Analogieschlusses oder auch eventuell eines Umkehrschlusses<sup>696</sup> kann nur die Vorschrift des § 30 Abs. 5 MarkenG sein, deren Regelungsgegenstand mit der hier offenen Frage immerhin insoweit vergleichbar ist, als es um den Sukzessionsschutz einer Lizenz an der Marke geht. Der für den Analogieschluß erforderlichen ausreichenden Vergleichbarkeit von Markenlizenz i.e.S. und merchandising - Markenlizenz in den für die rechtliche Bewertung maßgebenden Gesichtspunkten<sup>697</sup> scheinen aber zunächst das Fehlen eines positiven Benutzungsrechts des merchandising - Markenlizenznehmers sowie der Mangel an eigenen Abwehrbefugnissen des Lizenznehmers gegen Störungen des Rechts durch Dritte entgegenzustehen, nachdem der Inhaber einer Markenlizenz i.e.S. über beides verfügt. Die nähere Untersuchung der Interessen derjenigen Personen, die durch die Anerkennung oder Ablehnung des Sukzessionsschutzes der merchandising - Markenlizenz berührt werden, sowie ein Vergleich mit der Interessenlage bei der Markenlizenz i.e.S. wird offenbaren, ob es auf diesen Unterschied ankommt oder ob eine für den Analogieschluß ausreichende Vergleichbarkeit der Interessenlagen besteht.

Zur Untersuchung der Interessenlage bei der merchandising - Markenlizenz bietet sich ein Rückgriff auf die frühere Diskussion um den Sukzessionsschutz des einfachen Patentlizenznehmers an. Vor allem im Rahmen der Auseinandersetzung mit dem Verankerungsteil-Urteil des Bundesgerichtshofs<sup>698</sup> wurde von verschiedenen Autoren eingehend die Interessenlage bei der einfachen Patentlizenz analysiert. Der Untersuchung wurde dabei überwiegend die noch heute herrschende Ansicht vom fehlenden eigenen Abwehr-

---

<sup>696</sup> Analogie- und Umkehrschluß schließen sich nicht wechselseitig aus (*Klug*, Juristische Logik, S. 143 ff). Denkbar ist auch, daß die Interessenlage weder ausreichend vergleichbar ist, um einen Analogieschluß zu rechtfertigen, noch ausreichend divergiert, um zu einem Umkehrschluß zu zwingen. Aus der herangezogenen Norm ergeben sich dann alleine überhaupt keine Erkenntnisse für die zu bewältigende Lückenfüllung.

<sup>697</sup> *Larenz*, Methodenlehre, S. 381.

<sup>698</sup> GRUR 1982, 411 ff.

recht des Patentlizenznehmers zugrundegelegt<sup>699</sup>. Ein positives Benutzungsrecht des einfachen Lizenznehmers nahm man zwar allgemein an, wollte damit aber<sup>700</sup> zumeist nicht mehr als die eigene Berechtigung des Lizenznehmers zur Benutzung der Erfindung im Gegensatz zur bloßen Duldung objektiv rechtswidriger Benutzungshandlungen durch den Lizenzgeber zum Ausdruck bringen oder kennzeichnete mit dem Begriffspaar die Ausstattung der so verstandenen Benutzungsberechtigung mit Sukzessionsschutz. Damit lag der Auseinandersetzung meistens ein Verständnis der einfachen Patentlizenz zugrunde, nach dem die Stellung des Lizenznehmers in den Fragen des Benutzungsrechts und des Drittschutzes des Lizenznehmers kaum von der zuvor herausgearbeiteten Position des Lizenznehmers bei der merchandising - Markenlizenz abweicht. Der einzige erhebliche Unterschied zwischen der so verstandenen einfachen Patentlizenz und der merchandising - Markenlizenz liegt in der Bestandskraft des Benutzungsrechts des Patentlizenznehmers gegenüber später entstehenden kollidierenden Rechten Dritter begründet, die dem Benutzungsrecht des merchandising - Markenlizenznehmers fehlt, nachdem sie der Markenlizenzgeber selbst im Bereich der Benutzungsberechtigung des Lizenznehmers nicht genießt. Es ist daher bei entsprechender Berücksichtigung dieses Unterschiedes möglich, Erkenntnisse, die in der Auseinandersetzung um den Sukzessionsschutz des einfachen Patentlizenznehmers gewonnen wurden, soweit sie zutreffen, zur Beantwortung der Frage nach dem Sukzessionsschutz des merchandising - Markenlizenznehmers heranzuziehen.

Übereinstimmend wurde in der genannten Diskussion das Interesse des einfachen Patentlizenznehmers als grundsätzlich schutzwürdig anerkannt, durch eine Veräußerung des Patents sein Benutzungsrecht nicht zu verlieren. Bereits *Breuer*<sup>701</sup> verwies zu Recht auf den erheblichen wirtschaftlichen Schaden, den ein Lizenznehmer erleiden würde, der seinen ganzen Betrieb auf die Ausnutzung des Patents einrichtet, auf dieser Grundlage Investitionen tätigt und in großem Umfang Verpflichtungen übernimmt, wenn ihm durch die Übertragung des Patents die weitere Benutzung der Erfindung unmöglich

---

<sup>699</sup> Von den im folgenden herangezogenen Autoren vertritt als einziger *Weinmann* ein eigenes Abwehrrecht des Lizenznehmers gegen eigenmächtige Benutzungshandlungen Dritter (S. 556 ff, bes. 559 f und passim), legt diese Auffassung seiner Untersuchung der Interessenlage aber nicht zugrunde.

<sup>700</sup> Wie im zweiten Kapitel unter I. zu Beginn ausführlich dargelegt.

<sup>701</sup> GRUR 1912, 55. Ähnlich auch *Kohler*, Handbuch, S. 510.

wird. Der dabei entstehende vertragliche Schadensersatzanspruch des Lizenznehmers gegen den Lizenzgeber gleicht diese Gefahr kaum aus, da seine Realisierung an der Zahlungsunfähigkeit oder einer Haftungsbeschränkung des Lizenzgebers scheitern kann und außerdem einen immerhin denkbaren wirtschaftlichen Zusammenbruch des Betriebs des Lizenznehmers nicht ausreichend zu kompensieren vermag<sup>702</sup>. Zu einer entsprechenden Situation könnte es auch bei der Veräußerung einer Marke nach Erteilung einer merchandising - Markenlizenz kommen, wenn etwa der Lizenznehmer ein neu eingeführtes Produkt mit der bekannten Marke gekennzeichnet oder einen ganzen Produktionszweig auf der Marke des Lizenzgebers aufgebaut hat. Das auf dieser Gefahr gründende Interesse des Markenlizenznehmers am Fortbestand der merchandising - Markenlizenz erscheint vor allem deshalb schutzwürdig, weil sich der Lizenznehmer gegen den Verlust seines Benutzungsrechts im Fall der Veräußerung der Marke nicht wirksam absichern kann<sup>703</sup>. Ferner ist entsprechend einer Überlegung *Kraßers* auch für den Bereich des Markenmerchandising zu berücksichtigen, daß es volkswirtschaftlich wenig vorteilhaft erscheint, die Zerstörung von Werten zuzulassen, die der Lizenznehmer durch Investition und Planung geschaffen hat, weshalb von einem dem Interesse des Lizenznehmers entsprechenden Interesse der Allgemeinheit am Fortbestand der Lizenz auszugehen ist<sup>704</sup>.

Wie insbesondere *Weinmann* für die Patentlizenz dargestellt hat<sup>705</sup>, haben weiterhin Lizenznehmer, Lizenzgeber und Allgemeinheit ein gleichlaufendes Interesse an der optimalen Verwirklichung des Zwecks der Lizenz. Als Zweck der Lizenz am Immaterialgüterrecht wurde oben die Ermöglichung einer Verwertung des Immaterialguts durch den Lizenznehmer, zugleich die Verbesserung der Verwertung des Immaterialguts durch den Schutzrechtsinhaber und damit einhergehend die Förderung der Entfaltung des Immaterialguts im Interesse der Allgemeinheit herausgearbeitet<sup>706</sup>. Aus Sicht beider Lizenzvertragsparteien steht dabei die bestmögliche Verwertung des Immaterialguts als Zweck der Lizenz im Vordergrund. Diesem Zweck kommt die Lizenz desto näher, je

---

<sup>702</sup> *Kraßer*, GRUR 1983, 545 (unter 3.); *Forkel*, NJW 1983, 1768, Fn. 38.

<sup>703</sup> *Völp*, GRUR 1983, 45.

<sup>704</sup> A.a.O., S. 546; ähnlich wiederum bereits *Kohler*, Handbuch, S. 510.

<sup>705</sup> *Weinmann*, S. 232 f.

<sup>706</sup> S.o. S. 83.

sicherer und verlässlicher die Stellung des Lizenznehmers ist und damit an Attraktivität gewinnt<sup>707</sup>. Muß der Lizenznehmer dagegen mit einem jederzeitigen Ende seiner Berechtigung rechnen und die eventuelle Nutzlosigkeit seiner Investitionen in Kauf nehmen, wird er sich - wenn überhaupt - nur sehr zögerlich dazu entschließen, eine Lizenz zu erwerben, was dem genannten Zweck der Lizenz ausgesprochen abträglich wäre. Zweck speziell der merchandising - Markenlizenz ist nun die Ausnutzung von Bekanntheit und Wertschätzung der Marke des Lizenzgebers über den Gleichartigkeitsbereich hinaus. Wenn auch die Verfolgung dieses Ziels nicht zum Inhalt des positiven Benutzungsrechts an der Marke des Lizenzgebers zählt, sondern als günstige Nebenwirkung des die Verwertung der Marke im Gleichartigkeitsbereich flankierenden Ausschlußrechts aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG lediglich erlaubt ist, liegt es nicht anders als bei sonstigen Lizenzen an Immaterialgüterrechten im Interesse von Lizenzgeber und Lizenznehmer, diesen Zweck der merchandising - Markenlizenz bestmöglich zu verwirklichen. Dabei steht der grundsätzlichen Schwürdigkeit dieser Interessen auch nicht entgegen, daß das der Lizenz zugrundeliegende Verbotungsrecht des Lizenzgebers aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht dem von den merchandising - Markenlizenzvertragsparteien verfolgten Zweck zu dienen bestimmt ist. Denn die merchandising - Markenlizenz ist vom Gesetz insgesamt nicht geregelt worden, ohne daß der Gesetzgeber damit eine Aussage über ihre Unerwünschtheit oder gar Unzulässigkeit getroffen hätte. Erkennt man sie als gängiges Rechtsinstitut des Wirtschaftslebens an, spricht nichts gegen die Schwürdigkeit der Interessen der beteiligten Personen und der Allgemeinheit, den mit der Lizenz verfolgten Zweck optimal zu verwirklichen.

Nun ließe sich gegen die Beachtlichkeit sämtlicher vorgenannter Belange einwenden, beide, Lizenzgeber wie Lizenznehmer müßten auch ohne Veräußerung der Marke jederzeit mit dem Ende der Lizenz rechnen, nämlich aufgrund der grundsätzlich möglichen Entstehung eines fremden Markenrechts im Bereich der Waren oder Dienstleistungen des Lizenznehmers, als deren Folge die Benutzungserlaubnis von Lizenzgeber und Lizenznehmer enden würde<sup>708</sup>. In der Tat erscheint es nicht erforderlich, dem Lizenzneh-

---

<sup>707</sup> Weinmann, a.a.O. Vgl. auch Forkel, NJW 1983, 1768: Auch der Inhaber des Schutzrechts selbst würde einen Nachteil dadurch erleiden, daß ihm Auswertungsmöglichkeiten entgingen.

<sup>708</sup> S.o. S. 199 f.



mer im Fall der Veräußerung der Marke mehr Sicherheit zu verschaffen, als er unabhängig von einer Veräußerung der Marke genießt. Es ist aber zu beachten, daß sich die Frage nach dem Sukzessionsschutz auch dann stellt, wenn der Lizenznehmer für seine Waren oder Dienstleistungen ein eigenes Markenrecht an markenrechtlich geschützten Zeichen des Lizenzgebers erworben hat<sup>709</sup>. In diesem Fall genießt das Benutzungsrecht des Lizenznehmers für die Dauer der Lizenz nicht anders als die Berechtigung aus einer Markenlizenz i.e.S. Vorrang gegenüber später entstehenden Rechten, so daß der genannte Einwand nicht zum Tragen kommt. Die Interessenlage stellt sich also bei Erwerb eines eigenen prioritätsjüngeren Markenrechts des Lizenznehmers verschieden dar gegenüber der Situation ohne eigenen Rechtserwerb. Die damit mögliche Differenzierung zwischen merchandising - Markenlizenzen ohne eigenes Recht des Lizenznehmers und solchen mit eigenem Recht in der Frage des Sukzessionsschutzes erscheint allerdings unratsam, da ein eigenes Recht des Lizenznehmers kraft Verkehrsgeltung der Marke als Kennzeichen der Waren oder Dienstleistungen des Lizenznehmers selbst dann jederzeit entstehen kann, wenn der Lizenznehmer keine Eintragung der Marke erwirkt. Aus demselben Grund muß sich die Untersuchung der Interessenlage in erster Linie an der merchandising - Markenlizenz mit eigenem Recht des Lizenznehmers orientieren. Der Einwand des mangelnden Bestandsschutzes der Benutzungsberechtigung des Lizenznehmers, der noch kein eigenes Markenrecht erworben hat, gegenüber einem eventuellen kollidierenden prioritätsjüngeren Recht kann daher insgesamt vernachlässigt werden, zumal jedenfalls der dauerhafte Nichterwerb eines eigenen Markenrechts durch den Lizenznehmer angesichts der notwendig vorliegenden Bekanntheit der Marke des Lizenzgebers, aufgrund derer die Marke bei ihrer Benutzung durch den Lizenznehmer als Kennzeichen seiner Waren oder Dienstleistungen schnell die für § 4 Nr. 2 MarkenG erforderliche Verkehrsgeltung erwerben wird, eher die Ausnahme sein dürfte.

Wie bei der einfachen Patentlizenz sind damit bei der merchandising - Markenlizenz erhebliche schutzwürdige Interessen von Lizenznehmer, Lizenzgeber und Allgemeinheit am Fortbestand der Lizenz im Fall der Veräußerung der Marke anzuerkennen. Wie die Diskussion um die Interessenlage bei der Patentlizenz weiterhin gezeigt hat, verdienen

---

<sup>709</sup> S.o. unter 3.c.

demgegenüber etwaige gegenläufige Interessen des Lizenzgebers keine Berücksichtigung. Der Lizenzgeber mag es als Veräußerer des Patents entgegen seinem objektiven Interesse an der optimalen Verwirklichung des Zweckes der Lizenz je nach den Umständen des Einzelfalls, etwa zum Erreichen eines möglichst hohen Verkaufspreises für sein Patent, eher bevorzugen, daß der Erwerber nicht die Lizenz gegen sich gelten lassen muß. Als allgemeines, vom Einzelfall unabhängiges Interesse könnte aber allenfalls sein Interesse genannt werden, die Freiheit der Entscheidung zu behalten, ob die Marke frei von Rechten Dritter veräußert wird oder nicht<sup>710</sup>. Schutzwürdig ist dieses Interesse aber schon deshalb nicht, weil sich ein umsichtiger Lizenzgeber durch geeignete Regelungen die Freiheit dieser Entscheidung unabhängig davon offenhalten kann, ob die einfache Patentlizenz Sukzessionsschutz genießt oder nicht<sup>711</sup>. Eine abweichende Beurteilung dieses Interesses im Fall der Veräußerung einer Marke ist nicht geboten.

Im Patentrecht nicht von der Hand zu weisen ist aber das gegenläufige Interesse eines Erwerbers des Patents, nicht Benutzungsrechte Dritter gegen sich gelten lassen zu müssen, die die ausschließliche Nutzung des Immaterialguts, die ihm sein Recht an sich verspricht, im Umfang dieser Rechte unmöglich machen<sup>712</sup>. Schutzwürdig ist das Interesse dann, wenn der Erwerber die Lizenz nicht kennt und mit ihrem Bestand beispielsweise bei der Vereinbarung des Lizenzentgelts nicht rechnet. Beeinträchtigt ist in diesem Fall auch die Freiheit des Patenterwerbers, sich die Personen, gegenüber denen er verpflichtet ist, selbst auszusuchen<sup>713</sup>. Weiterhin trägt der gutgläubige Patenterwerber bei Anerkennung des Sukzessionsschutzes, genau wie im umgekehrten Fall der Lizenznehmer, das Risiko der Insolvenz des ursprünglichen Lizenzgebers als des Veräußerers der Marke, wenn er zum Ausgleich seiner Einbuße auf einen vertraglichen Schadensersatzanspruch gegen diesen verwiesen wird.

Zwingende Voraussetzung der Schutzwürdigkeit des genannten Interesses des Patenterwerbers ist allerdings seine Gutgläubigkeit hinsichtlich des Bestandes der einfachen

---

<sup>710</sup> Vgl. *Kraßer*, a.a.O. (vor 2.).

<sup>711</sup> Nimmt man Sukzessionsschutz an, kann er diesen durch Vereinbarung einer auflösenden Bedingung oder eines Kündigungsrechts umgehen. Lehnt man Sukzessionsschutz ab, kann er eine Veräußerung des Schutzrechts vom Eintritt des Erwerbers in den Lizenzvertrag abhängig machen.

<sup>712</sup> *Kraßer*, a.a.O. (unter 2.); *Pietzcker*, Patentgesetz (1929), Anm. 18 zu § 6.

Patentlizenz. Sucht man nun im Bereich des Markenrechts nach dem entsprechenden Interesse des Erwerbers einer Marke, ist zu beachten, daß die Nichtkenntnis des Erwerbers von dem Bestehen eines branchenfremden Nutzungsrechts und damit seine Gutgläubigkeit praktisch kaum denkbar ist. Anders als beim Patent ist es bei einer *im Inland bekannten* Marke sehr unwahrscheinlich, daß einem Erwerber die branchenfremde Nutzung der Marke durch ein anderes Unternehmen nicht bekanntgeworden ist. Zwar bleibt es denkbar, daß eine bereits erteilte Lizenz im Marktgeschehen nicht zu Tage getreten ist und der Erwerber nichts von ihr erfährt, weil der Lizenznehmer sie zwar erworben, aber tatsächlich nicht genutzt hat. Nachdem es sich bei Inhabern und damit potentiellen Veräußerern von bekannten Marken in aller Regel um Aktiengesellschaften oder sonstige, jedenfalls aufgrund ihrer Marke renommierte Großunternehmen handelt, die es sich bei einer in der Regel von der Öffentlichkeit aufmerksam verfolgten<sup>714</sup> Markenveräußerung nicht ernsthaft leisten werden, ihrem Vertragspartner eine bestehende Lizenz zu verschweigen, ist das genannte schutzwürdige Interesse des gutgläubigen Erwerbers bei der merchandising - Markenlizenz zwar vorhanden, hat aber aus praktischen Gründen ein wesentlich geringeres Gewicht als der entsprechende Umstand beim Bestehen einer einfachen Patentlizenz. *Kraßer* hat für die Patentveräußerung außerdem zutreffend ausgeführt, das Risiko des Erwerbers, eine einfache Lizenz gegen sich gelten zu lassen, erhöhe das angesichts fehlender Publizitätserfordernisse bei Verfügungen über das Patent ohnehin bestehende erhebliche Risiko, eine frühere Übertragung des Patents oder eine zuvor erteilte unstreitig sukzessionsgeschützte ausschließliche Patentlizenz trotz guten Glaubens dulden zu müssen, nur unwesentlich<sup>715</sup>, was die Bedeutung seines Interesses weiter abschwächt. Kommt es entgegen dem Vorgesagten bei der Veräußerung einer Marke tatsächlich einmal zum Erwerb der Marke ohne Kenntnis von vorherigen Verfügungen oder Lizenzerteilungen des Veräußerers, erhöht sich in diesem Sinne das Risiko des Erwerbers, eine frühere Markenveräußerung oder eine vorrangige Erteilung nach § 30 Abs. 5 MarkenG sukzessionsgeschützter ausschließlicher oder einfacher Mar-

---

<sup>713</sup> *Kraßer*, a.a.O.

<sup>714</sup> In der Süddeutschen Zeitung vom 6./7. Juni 1998 wurde auf S. 1 darüber berichtet, daß der VW-Konzern die Firma Rolls-Royce Motor Cars aufkauft und daß er dabei die Rechte an der Marke Rolls-Royce zunächst nicht miterwirbt.

kenlizenzen i.e.S. hinnehmen zu müssen, vergleichsweise geringfügig um die Gefahr, mit einer Lizenz zur Benutzung der Marke für Waren oder Dienstleistungen, für die Marke keinen Schutz genießt, belastet zu sein<sup>716</sup>.

Insgesamt stehen also einer relativ geringfügigen Erhöhung des Risikos, das den Erwerber einer Marke aufgrund der gesetzlich nicht vorgeschriebenen Publizität vorhergehender Verfügungen über die Marke ohnehin treffen kann, aber in der Praxis regelmäßig kaum treffen wird, ein erhebliches wirtschaftliches Interesse des Lizenznehmers sowie die übereinstimmenden Interessen von Lizenznehmer, Lizenzgeber und Allgemeinheit an der bestmöglichen Verwirklichung des mit der merchandising - Markenlizenz verfolgten Zweckes gegenüber. Die letztgenannten Belange überwiegen an praktischer Bedeutung und Schutzwürdigkeit bei weitem das gegenläufige Interesse eventueller gutgläubiger Erwerber, ohne daß es dazu einer näheren Begründung der Abwägung bedürfte. Auch bei der einfachen Patentlizenz wurde die Interessenabwägung stets einhellig, nicht zuletzt durch den Gesetzgeber, als er den Sukzessionsschutz auch des einfachen Patentlizenznehmers im Jahr 1986 nomierte, zugunsten des Lizenznehmers entschieden<sup>717</sup>, wobei der hier vollzogene Vergleich der Interessenlagen von Patentveräußerung und Markenveräußerung nach merchandising - Markenlizenzerteilung keine Unterschiede zutage gefördert hat, die eine unterschiedliche Behandlung der markenrechtlichen im Vergleich zur patentrechtlichen Konstellation erfordern würde.

Bei der merchandising - Markenlizenz überwiegen damit gewichtige Interessen der Lizenzvertragsparteien sowie der Allgemeinheit am Fortbestand der Lizenz trotz Veräußerung des Schutzrechts die gegenläufigen Interessen gutgläubiger Erwerber. Ohne im

---

<sup>715</sup> *Kraßer*, GRUR 1983, 545.

<sup>716</sup> Für die Markenlizenz i.e.S. an einer Gemeinschaftsmarke verlangt Art. 23 GemMVO zum Schutz des Erwerbers entweder die Eintragung der Lizenz im Markenregister oder die positive Kenntnis des Erwerbers von der Markenlizenz als Voraussetzung des Sukzessionsschutzes. Einen derartigen Gutgläubenschutz hat das deutsche Markengesetz nicht übernommen.

<sup>717</sup> *Kohler*, Handbuch, S. 510; *Breuer*, GRUR 1912, 55; *Pietzcker*, § 6 PatG, Anm. 18; *Brandi-Dohrn*, GRUR 1983, 146 ff, bes. S. 148; *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen, S. 85 f, und NJW 1983, 1767 f; *Kraßer*, GRUR Int. 1983, 544 ff; *Klawitter*, MDR 1982, 895 f ; *Leßmann*, DB 1987, 147 ff; *Mager*, GRUR 1983, 51; *Rosenberger*, GRUR 1983, 203 ff; *Völpl*, GRUR 1983, 47; *Weinmann*, S. 233 f. Der BGH, der im Verankerungsteil - Urteil den Sukzessionsschutz des einfachen Patentlizenznehmers ablehnte, hat die Interessenlage im einzelnen gar nicht untersucht.

Rahmen dieser Untersuchung entscheiden zu müssen, ob man mit *Herbst, Forkel, Kraßer* und *Schricker* im Sukzessionsschutz des Lizenznehmers einen allgemeinen Grundsatz des Immaterialgüterrechts zu erblicken hat<sup>718</sup>, steht es außer Frage, daß es eben diese Interessenlage ist, die den Gesetzgeber bewogen hat, im Markengesetz den Sukzessionsschutz der Markenlizenz i.e.S. festzuschreiben<sup>719</sup>. Schon vor Inkrafttreten des Markengesetzes wurde aufgrund der Interessenlage der Sukzessionsschutz des Markenlizenznehmers von namhaften Autoren vertreten<sup>720</sup> und von der Gegenmeinung überwiegend allein wegen der Akzessorietät des Warenzeichens, mit der man den verfügenden Charakter der Erteilung einer mit Sukzessionsschutz ausgestatteten Lizenz für unvereinbar hielt, abgelehnt. Insgesamt zeigt sich damit, daß kein erheblicher Unterschied zwischen den Interessenlagen in den Fällen der Veräußerung einer Marke nach Erteilung einer Markenlizenz i.e.S. und nach Erteilung einer merchandising - Markenlizenz besteht, sondern es sich vielmehr um vergleichbare Interessenlagen handelt. Wie außerdem der Ausblick auf die frühere Diskussion um die Interessenlage bei der einfachen Patentlizenz deutlich offenbart hat, besteht kein Zusammenhang zwischen der Beurteilung der Interessenlage und den Fragen des Bestehens oder Nichtbestehens von positivem Benutzungsrecht und Abwehrrecht des Lizenznehmers gegenüber eigenmächtigen Benutzungshandlungen Dritter, so daß die darauf beruhenden Unterschiede zwischen Markenlizenz i.e.S. und merchandising - Markenlizenz einer analogen Anwendung des § 30 Abs. 5 MarkenG nicht im Wege stehen.

#### *IV. Die Rechtsnatur der merchandising - Markenlizenz*

Die Untersuchung von Rechtsinhalt und Drittwirkungen der merchandising - Markenlizenz hat ergeben, daß dem merchandising-Markenlizenznehmer allein aufgrund seiner Lizenz weder ein positives Benutzungsrecht an der Marke, noch eigene Schutzansprüche gegen rechtswidrige Benutzungshandlungen Dritter an der Marke zukommen. Seine Rechtsposition ist aber in analoger Anwendung des § 30 Abs. 5 MarkenG mit Sukzessi-

---

<sup>718</sup> *Herbst*, S. 250; *Forkel*, FS Kraft, S. 99; *Kraßer*, GRUR Int. 1973, 234; *Schricker*, FS von Gamm, S. 299. A.A. *Leßmann*, DB 1987, 151; siehe dazu auch *Weinmann*, S. 505, Fn. 2208.

<sup>719</sup> BT-Drucks. 12/8165, S. 87. Siehe zur Interessenlage bei der Markenlizenz i.e.S. auch *Schönfeld*, S. 116; bezogen auf die Firmenlizenz *Müller*, Firmenlizenz, S. 65 f.

<sup>720</sup> *Reimer-Reimer*, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht (3. Aufl., 1954), S. 348 f; *Krieger*, FS Ulmer,

onsschutz ausgestattet. Gestützt auf diese Erkenntnisse soll nunmehr entsprechend der Vorgehensweise im dritten Kapitel dieser Untersuchung abschließend die Einordnung der merchandising-Markenlizenz in das System des deutschen Privatrechts versucht werden.

### 1. Kein absoluter Charakter der merchandising - Markenlizenz

Vermittelt die merchandising-Markenlizenz ihrem Inhaber kein eigenes Abwehrrecht gegen eigenmächtige Benutzungshandlungen Dritter, fehlt es ihr jedenfalls in dieser Richtung, also im Hinblick auf die Exklusivität der Benutzung der Marke durch den Lizenznehmer am ausschlaggebenden Merkmal der Absolutheit, nämlich an einem prinzipiell gegen jedermann gerichteten Anspruch.

Verfehlt wäre es allerdings, alleine aus dem Fehlen des Abwehranspruchs gegen fremde Benutzungshandlungen, die nicht von einer Erlaubnis des Markeninhabers gedeckt sind, auf den relativen, nicht absoluten Charakter der merchandising-Markenlizenz zu schließen. Denn die Absolutheit eines Rechts setzt nicht voraus, daß die Gewährleistung seines Inhalts in jeder Hinsicht mit Wirkungen gegenüber allen Rechtssubjekten ausgestattet ist<sup>721</sup>. So zeigt das Beispiel der Dienstbarkeit, daß absolute Ausschlußwirkung eines beschränkten dinglichen Rechts gegenüber jedermann gewährleistet sein kann<sup>722</sup>, ohne daß sich der Berechtigte auch gegen jede konkurrierende Ausübung der ihm zugewiesenen Befugnisse zur Wehr zu setzen vermag. Nur wenn eine konkurrierende Benutzung die Ausübung der dem Dienstbarkeitsberechtigten versprochenen Handlungsmöglichkeiten beeinträchtigt, greift der absolute Abwehranspruch ein, der aber nicht an der eigenmächtigen Rechtsausübung als solcher, sondern alleine an der dadurch begründeten Störung der Rechtsausübung des Dienstbarkeitsberechtigten anknüpft, weshalb sich etwa ein Wegeberechtigter nicht gegen jede eigenmächtige Benutzung des Wegs durch

---

S. 45 ff; *Baumbach/Hefermehl*, § 8 WZG - Anhang, Rdn. 18 (letzterer nur für die ausschließliche Lizenz).

<sup>721</sup> Zutreffend *Forkel*, *Gebundene Rechtsübertragungen*, S. 98 ff, 104 ff; ansatzweise auch *Völz*, *GRUR* 1983, 48.

einen Dritten mit Erfolg zur Wehr setzen kann<sup>723</sup>.

Entsprechend ist es auch bei der merchandising-Markenlizenz denkbar, daß die Ausübung des Lizenzrechts nach § 823 Abs. 1 BGB i.V.m. §§ 12, 1004 BGB in entsprechender Anwendung mit absoluter Wirkung gegen jedwede Störung geschützt ist und deshalb ihr absoluter Charakter zu bejahen wäre, obwohl sie grundsätzlich keinen Abwehranspruch gegen eigenmächtige Benutzungshandlungen Dritter als solche begründet. Ohne daß die Exklusivität der Benutzungsberechtigung Bestandteil des absolut geschützten Inhalts des Lizenzrechts wäre, könnte das Lizenzrecht gleichwohl mit grundsätzlichen Achtungsansprüchen gegenüber jedermann ausgestattet und damit als absolutes Recht zu verstehen sein.

Im Rahmen des vierten Kapitels wurde nun dargelegt, daß jeglicher Schutz, den § 823 Abs. 1 BGB - und damit auch §§ 12, 1004 BGB in entsprechender Anwendung - den in § 823 Abs. 1 BGB aufgezählten Rechten gewährt, die ungestörte Ausübung derjenigen Handlungs- und Betätigungsmöglichkeiten umfaßt, die die subjektiven Ausschließlichkeitsrechte ihren Inhabern mit Wirkung gegenüber jedermann zuweisen. Geschützt ist der Inhalt der subjektiven Ausschließlichkeitsrechte durch die bürgerlich-rechtlichen Abwehnormen gegen jedwede Beeinträchtigung seiner Verwirklichung. Um festzustellen, gegen welche Handlungen Dritter § 823 Abs. 1 BGB und §§ 12, 1004 Abs. 1 BGB entsprechend mit Wirkung *inter omnes* Abwehrbefugnisse verleihen, muß daher vorweg und ohne argumentativen Rückgriff auf § 823 Abs. 1 BGB der Inhalt des einzelnen in Frage stehenden subjektiven Rechts ermittelt werden. Unter Rechtsinhalt in diesem Sinne sind - wie dargelegt<sup>724</sup> - diejenigen Handlungs- und Betätigungsmöglichkeiten zu verstehen, die die ausschließlichen subjektiven Rechte ihren Inhabern zur freien und selbständigen Entscheidung zuweisen. Außer Frage steht dabei, daß der Rechtsinhalt eines subjektiven Rechts deliktische und negatorische Relevanz nur insoweit entfalten kann, als er über das allgemein erlaubte, über dasjenige hinausgeht, was kraft allgemei-

---

<sup>722</sup> § 1027 i.V.m. § 1004 BGB.

<sup>723</sup> *Palandt-Bassenge*, § 1027 BGB, Rdn. 1.

<sup>724</sup> Kapitel 4, 4.a.

ner Handlungsfreiheit jedermann auch ohne ein besonderes privates subjektives Recht zu tun vermag, nachdem die Verwirklichung der allgemeinen Handlungsfreiheit privatrechtlich bedeutungslos und insbesondere deliktisch gerade nicht geschützt ist<sup>725</sup>.

Es erscheint fraglich, ob die merchandising-Markenlizenz ihrem Inhaber überhaupt einen derartigen Handlungs- und Betätigungsfreiraum gewährleistet. Erwies sich nämlich bei der Markenlizenz i.e.S. der deliktisch und nach bürgerlichem Recht negatorisch geschützte Inhalt des Rechts als gleichbedeutend mit dem positiven Benutzungsrecht des Markenlizenznehmers im Sinne desjenigen Inhalts der Lizenz, der über das schlichte Recht zur Benutzung der Marke hinausgeht, deutet das Fehlen eines positiven Benutzungsrechts des Lizenznehmers bei der merchandising-Markenlizenz darauf hin, daß bei ihr überhaupt kein durch die §§ 823 Abs. 1, 1004 BGB geschützter Rechtsinhalt vorhanden ist. Die Suche nach einem eventuellen positiven Inhalt der merchandising - Markenlizenz hatte ergeben, daß allein aufgrund der merchandising-Markenlizenz alleine, also ohne ihr Zusammentreffen mit einem eigenen, prioritätsjüngeren und vom merchandising - Markenlizenzgeber geduldeten Markenrecht des merchandising - Markenlizenznehmers, keinerlei Zuweisung von Handlungs- und Betätigungsmöglichkeiten an den Lizenznehmer stattfindet, die über das allgemein Erlaubte, über den Bereich der allgemeinen Handlungsfreiheit hinausgeht. Steht nämlich die Möglichkeit der Verwertung der Marke außerhalb des Bereichs der durch die Marke an sich geschützten Waren oder Dienstleistungen bereits dem Markeninhaber nur als Reflex der umfassenden Verwertungsgarantie im Kernbereich des Markenrechts offen, ohne Bestandteil des Markenrechts selbst zu sein, können auch über die schlichte Benutzung hinausgehende Verwertungshandlungen des merchandising - Markenlizenznehmers, der seine Berechtigung ausschließlich vom Markeninhaber ableitet, nicht allgemein gewährleisteter Bestandteil seines Rechts sein. Durch die merchandising - Markenlizenz erlangt der Lizenznehmer lediglich die ihm ursprünglich zustehende, durch das Markenrecht des Lizenzgebers und das darauf beruhende Verbot des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG verlorengegangene Berechtigung zur Benutzung der geschützten Marke für seine Waren oder Dienstleistungen zurück. Einen Anspruch erlangt er lediglich gegenüber dem Lizenzgeber oder - aufgrund

---

<sup>725</sup> Vgl. oben S. 49 bei Fn. 214.



des Sukzessionsschutzes analog § 30 Abs. 5 MarkenG - gegenüber dem vom Lizenzgeber verschiedenen Markeninhaber, nämlich den Anspruch auf Gewährlassen der Benutzung, auf die Zustimmung zur Benutzung der Marke, auf die Wiedererlangung der ihm wie jedem anderen durch mit Entstehung des erforderlichen Bekanntheitsgrades der lizenzierten Marke verlorengegangenen Erlaubtheit der Benutzung des Zeichens. Wird daher der Lizenznehmer in der Ausübung seines Lizenzrechts, nämlich in der Benutzung des Zeichens für seine, von den Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz genießt, verschiedenen Produkte gestört - etwa ungerechtfertigt abgemahnt -, muß er sich wie jedermann, der in der Ausübung seiner allgemeinen Handlungsfreiheit gestört wird, auf objektiv-rechtliche Schutzvorschriften wie insbesondere § 823 Abs. 2 BGB, § 826 BGB und § 1 UWG verweisen lassen.

Eine Anwendung der §§ 823 Abs. 1, 1004 BGB auf die merchandising - Markenlizenz verbietet sich somit, an dem absoluten Charakter dieses Rechts fehlt es.

## 2. Kein verdinglichtes obligatorisches Recht

Ein über das allgemein Erlaubte hinausgehendes Recht bedeutet die merchandising - Markenlizenz demnach nur im Verhältnis zu einer Person, nämlich zu der des Lizenzgebers oder des Markeninhabers, was für den obligatorischen Charakter des Lizenzrechts spricht. Der Sukzessionsschutz, den der merchandising - Markenlizenznehmer in analoger Anwendung des § 30 Abs. 5 MarkenG genießt, begründet allerdings augenscheinlich eine gewisse Wirkung der Lizenz über die Lizenzvertragsparteien hinaus, indem jeder Dritte, sofern er die Marke erwirbt, den Bestand der Lizenz gegen sich gelten lassen muß. Der Sukzessionsschutz führt daher bildlich gesprochen zu einer Art Anhaftung der merchandising - Markenlizenz an die Marke oder mit anderen Worten zu einer Verknüpfung von Lizenz und Marke, die unabhängig von der Person des durch die Lizenz obligatorisch Verpflichteten und ohne den Willen des Lizenznehmers nicht lösbar ist. Diese Verknüpfung ist zwar nicht nur typisch für dingliche Rechte, sondern ist sogar notwendige Folge echter Dinglichkeit eines Rechts. Dennoch rechtfertigt sie - wie im zweiten Kapitel ausgeführt<sup>726</sup> - die Einordnung eines Rechts unter die dinglichen Rechte nur dann, wenn das Recht außer durch den Sukzessionsschutz auch durch die Absolutheit mindestens in einzelnen Beziehungen gekennzeichnet ist.

Ein Recht, das wie die merchandising - Markenlizenz Sukzessionsschutz genießt, aber keinen absoluten Charakter hat, kann daher nicht als dingliches Recht bezeichnet werden. Um den an sich für echte dingliche Rechte typischen Sukzessionsschutz bei der begrifflichen Einordnung eines derartigen obligatorischen Rechts zum Ausdruck zu bringen, bietet sich aber eventuell der von *Dulckheit* geprägte, mittlerweile gängige Begriff der „Verdinglichung obligatorischer Rechte“ an<sup>727</sup>. Unter diesem Schlagwort werden zumeist verschiedene subjektive Rechte zusammengefaßt, die sowohl typische Merkmale des absoluten, als auch solche des relativen Rechts aufweisen.

Über die Rechtsnatur der nicht wenigen<sup>728</sup> „Mischgebilde“<sup>729</sup> von obligatorischem und

---

<sup>726</sup> Unter II.

<sup>727</sup> *Dulckheit*, Die Verdinglichung obligatorischer Rechte, 1951.

<sup>728</sup> Neben den zumeist diskutierten Fällen der Vormerkung (§ 883 BGB), des Rechts zum Besitz aus Schuldverhältnissen (§ 986 Abs. 2 BGB) und der Grundstücksmitte (§ 571 BGB) weist *Weitnauer*, FS

dinglichem Recht besteht bis heute keine vollständige Klarheit. *Herbst* und *Weinmann* bestehen darauf, „verdinglichte“ Rechte stets als echte obligatorische Rechte zu begreifen, deren relativer Charakter durch bestimmte Wirkungen gegenüber Dritten, die denen absoluter Rechte gleichen, nicht in Frage gestellt wird<sup>730</sup>. *Canaris*<sup>731</sup> und ihm folgend *Larenz*<sup>732</sup> sprechen dagegen allgemein vom Vorhandensein einzelner „Spezifika der Dinglichkeit“<sup>733</sup>, meinen also, daß die verdinglichten Rechte bestimmte echte dingliche Elemente enthalten und begreifen sie daher als „Zwischenstufen zwischen echten dinglichen Rechten und rein obligatorischen Rechten“<sup>734</sup>. In diesem Sinne bezeichnen auch *Baur/Stürner* den Fall der schuldrechtlichen Benutzungsvereinbarung einer im Miteigentum mehrerer stehenden beweglichen Sache<sup>735</sup> als „echte Belastung“ des Miteigentumsanteils<sup>736</sup>.

Eine allgemeine Stellungnahme zur Rechtsnatur der verdinglichten obligatorischen Rechte kann hier nicht abgegeben werden, da sie eine Einbeziehung sämtlicher Rechtspositionen, deren Wirkungen in der Mitte zwischen relativem und absolutem Recht anzusiedeln sind, in die Untersuchung erfordern und damit Thema und Rahmen dieser Arbeit überschreiten würde. Die zusammenfassende Betrachtung der bisher gewonnenen Erkenntnisse über Inhalt und Drittwirkungen der merchandising - Markenlizenz macht eine Auseinandersetzung mit dem verdinglichten obligatorischen Recht aber ohnehin entbehrlich, weil sie ihren ausschließlich obligatorischen Charakter ergibt und es sich damit bei der merchandising - Markenlizenz um gar keine Verdinglichung einer obligatorischen Rechtsposition handelt. Entscheidendes Gewicht bei der Beurteilung der merchandising - Markenlizenz kommt nämlich dem Umstand zu, daß der sukzessionsge-

---

Larenz, S. 712 ff auf eine ganze Reihe weiterer Fälle hin, in denen eine an einer Vertragsbeziehung nicht beteiligte Person kraft Gesetzes in diese Beziehung eintritt.

<sup>729</sup> *Canaris*, FS Flume I, S. 372.

<sup>730</sup> *Herbst*, S. 179 ff, 183 ff, 247 f; *Weinmann*, S. 296 ff, 299; wohl auch *Weitmayer*, FS Larenz, S. 705 ff, bes. S. 721: Die Vereinbarungen verlieren ihren schuldrechtlichen Charakter nicht. „Eine weitergehende ‚dingliche‘ Wirkung kommt ihnen nicht zu, ...“.

<sup>731</sup> FS Flume I, S. 371 ff, 380, 425.

<sup>732</sup> BGB AT (7. Aufl., 1989), S. 229 f.

<sup>733</sup> *Canaris*, a.a.O., S. 372.

<sup>734</sup> A.a.O., S. 425.

<sup>735</sup> § 746 BGB.

<sup>736</sup> Sachenrecht, S. 566.

schütze merchandising - Markenlizenznehmer keine positive und damit überhaupt keine privatrechtlich bedeutsame Benutzungsberechtigung am Gegenstand seines Rechts erworben hat. Der Lizenznehmer benutzt bei der Ausübung seines Rechts nicht eigentlich die Marke in der Weise, in der sie rechtlichen Schutz genießt, sondern er verwirklicht lediglich seine wiedererlangte allgemeine Handlungsfreiheit außerhalb des positiven Schutzzinhalts der Marke. Sein subjektives Recht, das die merchandising - Markenlizenz begründet, erschöpft sich in einem Anspruch gegen den merchandising - Markenlizenzgeber, der verpflichtet ist, die Benutzung der Marke, soweit er sie ihm an sich verbieten kann, zu dulden. Dieses relative Recht weist aber dem merchandising - Markenlizenznehmer die Marke selbst unter keinem Gesichtspunkt unmittelbar zu, weshalb sie nicht, auch nicht in einzelnen Beziehungen als Gegenstand seiner Berechtigung bezeichnet werden kann. Daß die merchandising - Markenlizenz deshalb auch in keiner Hinsicht absoluten Schutz genießt, wurde zuvor<sup>737</sup> klargestellt.

Der dem merchandising - Markenlizenznehmer analog § 30 Abs. 5 MarkenG zukommende Sukzessionsschutz besagt nun nicht mehr, als daß die genannte Verpflichtung des Lizenzgebers zur Einwilligung in bestimmte Benutzungshandlungen außerhalb des positiven Schutzbereichs der Marke auf eine andere Person kraft Gesetzes bzw. kraft analoger Anwendung des Gesetzes übergehen kann. Die Marke selbst steht dabei außerhalb dieser personalen Rechtsbeziehungen. Wenngleich der Wechsel der Rechtszuständigkeit an der Marke den Anlaß für den Wechsel in der Person der Verpflichteten darstellt, so liegt der Grund hierfür nicht in einer Berechtigung des merchandising - Markenlizenznehmers an der Marke, sondern alleine in der analog anzuwendenden Entscheidung des Gesetzgebers, in Abweichung von den allgemeinen Regeln die vom Veräußerer der Marke begründete schuldrechtliche Verpflichtung gegen den Erwerber gelten zu lassen.

Fehlt es aber an einer unmittelbaren Berechtigung des merchandising - Markenlizenznehmers an der Marke, so mangelt es seinem Lizenzrecht an jeglichem Element der Dinglichkeit, nachdem es das Wesen des dinglichen Rechts ausmacht, daß mindestens

---

<sup>737</sup> Unter a).

einzelne am oder mit Hilfe des Gegenstandes verwirklichbare Interessen dem Inhaber des dinglichen Rechts unmittelbar zugewiesen sind<sup>738</sup>, daß dem Rechtsinhaber wenigstens in einzelnen Beziehungen eine verbindliche Entscheidungskompetenz<sup>739</sup> hinsichtlich des Gegenstands des Rechts unmittelbar zusteht. Die merchandising - Markenlizenz ist damit ein in jeder Beziehung obligatorisches Recht. Der ihr zukommende Sukzessionschutz begründet entgegen dem äußeren Anschein nicht einmal eine dingliche Wirkung der merchandising - Markenlizenz, sondern führt als Ausnahme vom schuldrechtlichen Grundsatz der Vertragsfreiheit zur Begründung eines Schuldverhältnisses zwischen merchandising - Markenlizenznehmer und Markenerwerber kraft Gesetzes bzw. analoger Anwendung des Gesetzes, also zu einem nicht vertraglich begründeten, sondern sog. gesetzlichen Schuldverhältnis<sup>740</sup>.

Obwohl es damit an jeglicher Dinglichkeit der sukzessionsgeschützten merchandising - Markenlizenz fehlt, bedeutet ihre Erteilung - entgegen der Befürchtung des Bundesgerichtshofes im Jahr 1982 für die einfache Patentlizenz nach damaliger Rechtslage<sup>741</sup> - keinen Vertrag zu Lasten des Erwerbers als einem Dritten. Denn nicht der Erwerber wird durch die Erteilung der Lizenz benachteiligt, sondern der Lizenzgeber selbst verringert durch die Einräumung der sukzessionsgeschützten merchandising - Markenlizenz seine Ausschlußbefugnisse um diejenigen gegen den Lizenznehmer und kann daher sein Recht nur noch im ihm gebliebenen Umfang übertragen. Tatsächlich *verfügt* der Markeninhaber daher mit der Begründung des Lizenzrechts über sein Markenrecht<sup>742</sup>, ohne daß der merchandising - Markenlizenz deshalb dinglicher Charakter oder auch nur dingliche Wirkung zukäme<sup>743</sup>. Der Geber einer sukzessionsgeschützten merchandising -

---

<sup>738</sup> S.o. S. 68 f bei Fn. 266.

<sup>739</sup> *Hadding*, JZ 1986, 927.

<sup>740</sup> Beim gesetzlichen Schuldverhältnis handelt es sich um keine Ausnahme vom Grundsatz der Vertragsfreiheit, weil gar kein Vertrag, sondern alleine ein Schuldverhältnis begründet wird (vgl. *Larenz*, Schuldrecht I, S. 49). Damit handelt es sich beim gesetzlichen Schuldverhältnis um eine gesetzliche Beschränkung der Privatautonomie, die ihren systematischen Platz im Schuldrecht als dem „Recht der Schuldverhältnisse“ (Überschrift des Zweiten Buchs des BGB) hat.

<sup>741</sup> GRUR 1982, 411, 412 - Verankerungsteil.

<sup>742</sup> S.o. S. 208 f.

<sup>743</sup> Der Umstand alleine, daß die Begründung eines Rechts Verfügungscharakter hat, läßt keinen zwingenden Schluß auf den dinglichen Charakter des durch die Verfügung begründeten Rechts zu. Wie bereits mehrfach hervorgehoben, muß dem Verlust an Befugnissen eines Verfügenden kein Zuwachs an *identischen* Befugnissen beim Erwerber entsprechen (vgl. zuletzt oben Fn. 694).

Markenlizenz verliert sein Ausschließungsrecht gegenüber dem Lizenznehmer mit absoluter, nämlich von jedermann als potentiellm Erwerber zu beachtender Wirkung, während der Lizenznehmer lediglich seine allgemeine Handlungsfreiheit wiedererlangt und damit weder ein absolutes Ausschließungsrecht, noch positive, über die Verwirklichung der allgemeinen Handlungsfreiheit hinausgehende und damit von Dritten zu beachtende Ansprüche erwirbt. Daß der Erwerber diesen verringerten Umfang seiner Ausschlußbefugnisse hinnehmen muß, beruht im übrigen nicht auf Parteivereinbarung, sondern auf der gesetzlichen Anordnung des Sukzessionsschutzes bzw. auf deren analoger Anwendung.

Die durch den Sukzessionsschutz begründete scheinbar dingliche Wirkung der merchandising - Markenlizenz erweist sich damit als systematisch ausschließlich schuldrechtlich zu erfassende Besonderheit dieses Rechts gegenüber anderen obligatorischen Rechten, weshalb sie von vorneherein nicht als Verdinglichung obligatorischer Rechte bezeichnet werden kann<sup>744</sup>.

---

<sup>744</sup> Mit dieser These wird überhaupt nicht, auch nicht mittelbar Stellung im Streit um die systematische Einordnung der Verdinglichung obligatorischer Rechte bezogen. Der hier maßgebliche Umstand, das Fehlen jeder unmittelbaren Berechtigung des merchandising - Markenlizenznehmers am Gegenstand seines Lizenzrechts, ist bei den häufiger diskutierten Tatbeständen der Verdinglichung offensichtlich nicht anzutreffen. So steht beispielsweise die Berechtigung eines Miteigentümers an einer beweglichen Sache bei der Beurteilung einer ihn begünstigenden Benutzungsregelung außer Frage. Ebenso begründet nach überwiegender Ansicht das Besitzrecht des Grundstücksmieters eine mindestens relative Berechtigung am Grundstück selbst (vgl. eingehend *Diederichsen*, Das Recht zum Besitz aus Schuldverhältnissen, S. 90 ff; zum Besitzrecht *Larenz*, Schuldrecht II 1, S. 22).

## Kapitel 6: Zusammenfassung

1. Die Rechtsnatur der Markenlizenz läßt sich nur auf der Grundlage gesicherter Erkenntnisse über ihren Rechtsinhalt und ihre Wirkungen gegenüber Dritten bestimmen<sup>745</sup>. Der gegenteilige methodische Ansatz von *Schanda* und *Weinmann* - die Ableitung von Rechtsinhalt und Drittwirkungen der Markenlizenz aus der Annahme der absoluten Rechtsposition des Lizenznehmers - ist abzulehnen, weil sich der absolute oder relative Charakter der Lizenz ohne Rückgriff auf Erkenntnisse über ihre Wirkungen nicht sicher bestimmen läßt<sup>746</sup>.

2.a) Wesentlicher Rechtsinhalt der Markenlizenz ist ein positives Benutzungsrecht des Markenlizenznehmers an der Marke<sup>747</sup>. Unter dem positiven Benutzungsrecht des Lizenznehmers ist derjenige Inhalt des Lizenzrechts zu verstehen, der über das Recht des Lizenznehmers zur schlichten Benutzung des Immaterialguts hinausgeht und nicht lediglich in der Ausübung eines eventuellen Ausschlußrechts gegenüber Benutzungshandlungen Dritter besteht<sup>748</sup>. Der Sache nach handelt es sich beim positiven Benutzungsrecht von Markeninhaber und Markenlizenznehmer um die Befugnis nicht nur zur Benutzung, sondern weitergehend zur *Verwertung* der Marke als dem Namen eines Produkts<sup>749</sup>.

Die früher herrschende gegenteilige Auffassung vom fehlenden positiven Benutzungsrecht von Markeninhaber und Markenlizenznehmer<sup>750</sup>, die im wesentlichen mit der Beschränkung des Warenzeichenschutzes auf die Herkunftsfunktion der Marke begründet wurde, ist spätestens seit dem Inkrafttreten des Markengesetzes obsolet geworden<sup>751</sup>. Aber auch nach der Aufgabe des Dogmas vom Monopol der Herkunftsfunktion taugt die Funktionslehre nicht zur Begründung einer Einschränkung des Markenschutzes, weil

---

<sup>745</sup> Kapitel 1, II.

<sup>746</sup> Begründung: S. 18 - 25.

<sup>747</sup> Kapitel 2, I.

<sup>748</sup> S. 32.

<sup>749</sup> S. 53 - 67.

<sup>750</sup> S. 34 ff.

<sup>751</sup> S. 41 - 43.

sich ihre Anwendung insgesamt methodisch nicht rechtfertigen läßt<sup>752</sup>.

b) Aus § 30 Abs. 5 MarkenG folgt der Sukzessionsschutz des Markenlizenznehmers. Seine gesetzliche Anordnung läßt aber weder für sich besehen, noch in der Zusammenschau mit den abschließenden<sup>753</sup> Regelungen des § 30 Abs. 2 MarkenG einen zwingenden Schluß auf einen absoluten oder dinglichen Charakter der Markenlizenz zu<sup>754</sup>.

c) Sowohl der ausschließliche, als auch der nicht ausschließliche Markenlizenznehmer genießen ein eigenes Abwehrrecht gegen eigenmächtige Benutzungshandlungen Dritter im Umfang ihrer Lizenz<sup>755</sup>. Das Abwehrrecht des ausschließlichen Markenlizenznehmers ergibt sich aus einer Analogie zu den Regelungen des § 31 Abs. 3 S. 1 UrhG und des § 9 Abs. 2 VerlG<sup>756</sup>. Das gesetzlich ebenfalls nicht geregelte Abwehrrecht des nicht ausschließlichen Markenlizenznehmers ergibt sich mangels einer analogiefähigen Norm<sup>757</sup> im Wege der Orientierung an der Natur der Sache aus der Gegenüberstellung und Abwägung der widerstreitenden berührten Interessen<sup>758</sup>. Dem durch die Zubilligung eines eigenen Abwehrrechts gestärkten Verwertungsinteresse des Markenlizenznehmers sowie den insoweit gleichlaufenden Interessen des Lizenzgebers und der Allgemeinheit<sup>759</sup> stehen kaum schutzwürdige Interessen anderer Personen gegenüber<sup>760</sup>.

3.a) Die Markenlizenz ist aufgrund ihres Rechtsinhalts und ihrer Drittwirkungen ein absolutes Recht<sup>761</sup>. Diesem Ergebnis steht die Regelung des § 30 Abs. 3 MarkenG nicht entgegen, obwohl hiernach die Erhebung der Markenverletzungsklage durch den Markenlizenznehmer von der Zustimmung eines anderen Rechtssubjekts, nämlich des Markeninhabers, abhängig ist<sup>762</sup>. Der Anwendungsbereich des § 30 Abs. 3 MarkenG ist nämlich teleologisch auf diejenigen Fälle zu reduzieren, in denen entweder der Marken-

---

<sup>752</sup> S. 43 - 49.

<sup>753</sup> S. 63 f.

<sup>754</sup> Kapitel 2, II.

<sup>755</sup> Kapitel 2, III.

<sup>756</sup> Kapitel 2, III.1.

<sup>757</sup> S. 80 f.

<sup>758</sup> S. 82 ff.

<sup>759</sup> S. 83 - 88.

<sup>760</sup> S. 88 - 93.

<sup>761</sup> Kapitel 3, I.

<sup>762</sup> Kapitel 3, I.1.



inhaber oder ein anderer Lizenznehmer mit Zustimmung des Markeninhabers bereits Klage wegen der vom Markenlizenznehmer beanstandeten Markenverletzung erhoben hat<sup>763</sup>, so daß die tatsächliche Durchsetzbarkeit der eigenen Markenverletzungsansprüche des Lizenznehmers stets gewährleistet ist.

b) Die Markenlizenz ist ein dingliches Recht<sup>764</sup> und zwar ein beschränktes dingliches Recht des gewerblichen Rechtsschutzes<sup>765</sup>. Ihre Begründung erfolgt wie diejenige der beschränkten dinglichen Sachenrechte im Wege der gebundenen Rechtsübertragung<sup>766</sup>.

c) Die Beendigung des schuldrechtlichen Lizenzvertrages, z.B. durch außerordentliche Kündigung, hat analog § 9 Abs. 1 VerlG den automatischen Untergang des Lizenzrechts und damit den Rückfall der Befugnisse an den Markeninhaber zur Folge<sup>767</sup>. Strikt von diesem Problem zu trennen ist die Frage, ob die in der Markenlizenzerteilung liegende Verfügung der Geltung des Abstraktionsprinzips unterfällt<sup>768</sup>. Letztere Frage ist dahingehend zu beantworten, daß es sich bei der Markenlizenzerteilung um ein kausales Verfügungsgeschäft handelt, daß also das Abstraktionsprinzip keine Anwendung findet<sup>769</sup>.

4. Neben den Abwehrbefugnissen aus § 14 Abs. 2 - 7 MarkenG steht dem Markenlizenznehmer deliktischer und negatorischer Schutz nach bürgerlichem Recht gem. § 823 Abs. 1 BGB bzw. §§ 12, 862, 1004 BGB analog zu<sup>770</sup>. Obwohl insbesondere der zweite Absatz des § 14 MarkenG offensichtlich abschließenden Charakter hat<sup>771</sup>, ist die konkurrierende und auf der Tatbestandsseite<sup>772</sup> weiter als § 14 MarkenG reichende Anwendung der bürgerlich-rechtlichen Abwehnormen weder nach dem Wortlaut des § 14 MarkenG<sup>773</sup>, noch aus teleologischen oder systematischen Gründen<sup>774</sup> ausgeschlossen und damit gem. § 2 MarkenG geboten. Die abschließenden Verletzungstatbestände des §

---

<sup>763</sup> Kapitel 3, I.1.a. und b.

<sup>764</sup> Kapitel 3, II.

<sup>765</sup> Kapitel 3, III.

<sup>766</sup> Kapitel 3, III.1. und 2.

<sup>767</sup> Kapitel 3, IV.2.

<sup>768</sup> S. 133 - 138.

<sup>769</sup> Begründung: Kapitel 3, IV.3.

<sup>770</sup> Kapitel 4.

<sup>771</sup> S. 159 f.

<sup>772</sup> S. 158 f.

<sup>773</sup> S. 159 f.

14 MarkenG konkretisieren nämlich den Schutzzinhalt der Marke lediglich im Hinblick auf konkurrierende Benutzungshandlungen Dritter, legen m.a.W. normativ fest, welche Benutzungshandlungen Dritter als Marken- oder Markenlizenzverletzungen gelten und welche nicht<sup>775</sup>. Die Erfüllung eines Verletzungstatbestandes der Absätze 2 - 4 des § 14 MarkenG ist aber nicht darüber hinaus zwingende Voraussetzung des Vorliegens einer rechtlich beachtlichen Markenverletzung<sup>776</sup>. Die gegenteilige Auffassung nähme der zentralen Regelung des § 14 Abs. 1 MarkenG jede eigenständige praktische Bedeutung<sup>777</sup>.

Inhaltlich begründet die Anwendung der bürgerlich-rechtlichen Abwehnormen den umfassenden Schutz der Markenlizenz gegen jede Störung der Verwertungsbefugnisse des Lizenznehmers, also der mit absoluter Wirkung garantierten Ausübung des im zweiten Kapitel herausgearbeiteten<sup>778</sup> positiven Inhalts des Lizenzrechts<sup>779</sup>.

5. Merchandising - Markenlizenzen<sup>780</sup> werden von den Regelungen des § 30 MarkenG insgesamt nicht erfaßt<sup>781</sup>.

a) Die merchandising - Markenlizenz vermittelt dem Lizenznehmer kein positives Benutzungsrecht<sup>782</sup>, weil der Lizenzgeber selbst für die von der merchandising - Markenlizenz erfaßten Waren oder Dienstleistungen kein positives Benutzungsrecht innehat<sup>783</sup>. Denn zum einen steht die Benutzungsberechtigung des Markeninhabers im Bereich der nicht geschützten Waren oder Dienstleistungen unter dem ständigen Damoklesschwert der späteren Entstehung eines besseren Markenrechts<sup>784</sup>. Zum anderen hat in diesem Bereich das Verbotungsrecht des Markeninhabers - weitere unabdingbare Vorausset-

---

<sup>774</sup> S. 160 ff.

<sup>775</sup> Kapitel 4, III.1.

<sup>776</sup> Kapitel 4, III. 2.

<sup>777</sup> S. 165 f und S. 171 f.

<sup>778</sup> Kapitel II, 1. Im Rahmen der Zusammenfassung des 6. Kapitels siehe im Haupttext unter 2.a).

<sup>779</sup> Kapitel 4, IV.

<sup>780</sup> Kapitel 5, I.

<sup>781</sup> Kapitel 5, II.

<sup>782</sup> Kapitel 5, III.1.

<sup>783</sup> S. 196 ff.

<sup>784</sup> S. 199 f.

zung einer „positiven“ Benutzungsberechtigung<sup>785</sup> -, keinen umfassenden und generellen Charakter, sondern steht stets unter dem Vorbehalt einer Interessenabwägung im Einzelfall<sup>786</sup>.

b) Der merchandising - Markenlizenznehmer hat allein aufgrund seiner Lizenz kein eigenes Abwehrrecht gegen eigenmächtige Benutzungshandlungen Dritter<sup>787</sup>, weil der Zweck der aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG folgenden Verbotsbefugnisse - die Abrundung des Markenschutzes im Bereich der geschützten Waren oder Dienstleistungen - die isolierte Geltendmachung dieser Rechte durch einen ausschließlich im Ungleichartigkeitsbereich zur Benutzung berechtigten Lizenznehmer nicht erfassen kann<sup>788</sup>.

c) Der merchandising - Markenlizenznehmer genießt aber Sukzessionsschutz analog § 30 Abs. 5 MarkenG<sup>789</sup>, weil die Ausklammerung der merchandising - Markenlizenz aus dem Anwendungsbereich des § 30 MarkenG die Gewährung von Sukzessionsschutz nicht ausschließt<sup>790</sup> und die Voraussetzungen einer Rechtsanalogie<sup>791</sup>, insbesondere die Vergleichbarkeit der Interessenlagen vorliegen. Das Fehlen eines positiven Benutzungsrechts des Markenlizenznehmers schließt seinen Sukzessionsschutz nicht aus<sup>792</sup>.

d) Bei der merchandising - Markenlizenz handelt es sich um kein absolutes Recht und damit auch um kein dingliches Recht<sup>793</sup>. Es fehlt ihr an Abwehrbefugnissen gegen eigenmächtige Benutzungshandlungen Dritter. Mangels eines eigenen positiven Rechtsinhalts genießt sie auch keinen bürgerlich-rechtlichen deliktischen oder negatorischen Schutz<sup>794</sup>.

e) Die merchandising - Markenlizenz stellt auch keinen Tatbestand der sog. Verdingli-

---

<sup>785</sup> S. 51 ff.

<sup>786</sup> S. 198 f.

<sup>787</sup> Kapitel 5, III.2.

<sup>788</sup> S. 204 ff.

<sup>789</sup> Kapitel 5, III.3.

<sup>790</sup> S. 206 f.

<sup>791</sup> S. 211 ff.

<sup>792</sup> S. 207 ff.

<sup>793</sup> Kapitel 5, IV.1.

<sup>794</sup> S. 221 ff.

chung obligatorischer Rechte dar<sup>795</sup>. Da diese Lizenz keine über das allgemein Erlaubte hinausgehende Berechtigung des Lizenznehmers an der Marke begründet, fehlt es bei ihr an jedem Element der Dinglichkeit<sup>796</sup>. Die scheinbar dingliche Wirkung des Sukzessionschutz ist systematisch eine schuldrechtlich zu erfassende Besonderheit des Rechts gegenüber anderen obligatorischen Rechtspositionen<sup>797</sup>.

---

<sup>795</sup> Kapitel 5, IV.2.

<sup>796</sup> S. 225 ff.

<sup>797</sup> S. 227 f.

## Literaturverzeichnis

- Ahrens, Claus* Die Notwendigkeit eines Geschäftsbetriebserfordernisses für Geschäftsbezeichnungen nach dem neuen Markengesetz, GRUR 1995, S. 635 ff
- Aicher, Josef* Das Eigentum als subjektives Recht. Zugleich ein Beitrag zur Theorie des subjektiven Rechts. Berlin 1975
- Althammer, Werner* Warenzeichengesetz, 4. Auflage; Köln/Berlin/Bonn/München 1989 (zit.: *Althammer* [4. Aufl., 1989], WZG)
- Althammer, Werner/  
Klaka, Rainer* Markengesetz, 5. Auflage; Köln/Berlin/Bonn/München 1997 (zit.: *Althammer*-Bearbeiter, MarkenG)
- Ballerstedt, Kurt* Über Zivilrechtsdogmatik, in: Festschrift für Werner Flume zum 70. Geburtstag, Band 1; Köln 1978, S. 257 ff (zit.: *Ballerstedt*, FS Flume)
- Balz, Manfred* Paradigmenwechsel im Warenzeichenrecht, RabelsZ 45 (1981), S. 316 ff
- Bappert, Walter/  
Maunz, Theodor/  
Schricker, Gerhard* Verlagsrecht, Kommentar zum Gesetz über das Verlagsrecht vom 19.6.1901, 2. Auflage; München 1984 (zit.: *Bappert/Maunz/Schricker*, VerlG)
- von Bar, Christian* Verkehrspflichten, Richterliche Gefahrsteuerungsgebote im deutschen Deliktsrecht; Köln/Berlin/Bonn/München 1980 (zit.: *Von Bar*, Verkehrspflichten)
- Baumbach, Adolf/  
Hefermehl, Wolfgang* Warenzeichenrecht und Internationales Wettbewerbs- und Zeichenrecht, 12. Auflage; München 1985 (zit.: *Baumbach/Hefermehl*, WZG)
- Baumbach, Adolf/  
Hefermehl, Wolfgang* Wettbewerbsrecht, 18. Auflage; München 1995 (zit.: *Baumbach/Hefermehl*, Wettbewerbsrecht)
- Baur, Jürgen F./  
Stürner, Rolf* Sachenrecht, 17. Auflage; München 1999
- Beater, Axel* Nachahmung im Wettbewerb; Tübingen 1995
- Beier, Friedrich-Karl* Ausschließlichkeit, gesetzliche Lizenzen und Zwangslizenzen im Patent- und Musterrecht, GRUR 1998, 185 ff
- Beier, Friedrich-Karl/  
Krieger, Ulrich* Wirtschaftliche Bedeutung, Funktionen und Zweck der Marke, GRUR Int. 1976, S. 125 ff
- Benkard, Georg* Patentgesetz. Gebrauchsmustergesetz, bearbeitet von K. Bruchhausen, R. Rogge, A. Schäfers und E. Ullmann, 9. Auflage; München 1993 (zit.: *Benkard* - Bearbeiter, PatG)
- Bernhardt, Wolfgang/  
Kraßer, Rudolf* Lehrbuch des Patentrechts, 4. Auflage; München 1986 (zit.: *Bernhardt/Kraßer*, Patentrecht)

- Bleckmann, Albert* Europarecht, 6. Auflage; Köln/Berlin/Bonn/München 1997
- Bloch, Gérard* Länderbericht Frankreich, in: License, Assign, S. 23 ff (zit.: *Bloch*, License, Assign)
- Bolze, A.* Übertragung der Ausübung eines Patentrechts, Gruchots Beiträge 38 (1894), S. 75 ff und 39 (1895), S. 1 ff
- Bork, Reinhard* Kennzeichenschutz im Wandel - Zum Verhältnis des bürgerlich-rechtlichen zum wettbewerbsrechtlichen Schutz der berühmten Marke gegen Verwässerungsgefahr, GRUR 1989, S. 725 ff
- Brandi-Dohrn, Matthias* Sukzessionsschutz bei der Veräußerung von Schutzrechten, GRUR 1983, S. 146 ff
- Breuer, Isaac* Die rechtliche Natur der Patentlizenz, GRUR 1912, S. 44 ff und 86 ff
- Bucher, Eugen* Das subjektive Recht als Normsetzungsbefugnis; Tübingen 1965
- Bueb, Wolfgang* Zur Stellung des einfachen Lizenznehmers gegenüber dem Patentverletzer, GRUR 1938, S. 470 ff
- Bühling, Jochen* Die Markenlizenz im Rechtsverkehr, GRUR 1998, 196 ff
- Busse, Rudolf* Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 4. Auflage; Berlin/New York 1972 (zit: *Busse* [4. Aufl., 1972], PatG)
- Busse, Rudolf (begr.)* Patentgesetz, 5. Auflage, bearbeitet von Alfred Keukenschrijver, Klaus Schwendi und Thomas Baumgärtner; Berlin/New York 1999 (zit.: *Busse* - Bearbeiter, PatG)
- Busse, Rudolf/  
Starck, Joachim* Warenzeichengesetz, 6. Auflage; Berlin/New York 1990 (zit.: *Busse/Starck*, WZG)
- Bydlinski, Franz* Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, 1. Auflage; Wien/New York 1982 (zit.: *Bydlinski*, Methodenlehre)
- von Caemmerer, Ernst* Rechtsvergleichung und Reform der Fahrnisübereignung; RabelsZ 12 (1938/39), S. 675 ff
- von Caemmerer, Ernst* Wandlungen des Deliktsrechts, in: Festschrift zum hundertjährigen Bestehen des Deutschen Juristentages, 2. Band; Karlsruhe 1960, S. 49 ff (zit.: *Von Caemmerer*, FS Deutscher Juristentag II).
- Canaris, Claus-Wilhelm* Die Verdinglichung obligatorischer Rechte, in: Festschrift für Werner Flume zum 70. Geburtstag, Band 1; Köln 1978, S. 371 ff (zit.: *Canaris*, FS Flume)
- Coing, Helmut* Zur Geschichte des Privatrechtssystems; Frankfurt a.M. 1962

- Deutsch, Erwin* Die Warenzeichenlizenz im Kollisionsrecht, in: Die Warenzeichenlizenz. Festschrift für Eugen Ulmer, 2. Auflage; München/Köln/ Berlin/Bonn 1966, S. 463 ff (zit.: *Deutsch*, FS Ulmer)
- Deutsch, Erwin* Fahrlässigkeit und erforderliche Sorgfalt. Eine privatrechtliche Untersuchung; Köln, Berlin, Bonn, München 1963 (zit.: *Deutsch*, Fahrlässigkeit und erforderliche Sorgfalt)
- Deutsch, Volker* Der Schutz von Marken und Firmen außerhalb des Wettbewerbsbereichs, in: Festschrift für Alfred Gaedertz zum 70. Geburtstag; München 1992, S. 99 ff (zit.: *V. Deutsch*, FS Gaedertz)
- Diederichsen, Uwe* Das Recht zum Besitz aus Schuldverhältnissen; Hamburg 1965
- Dreiss, Uwe/  
Klaka, Rainer* Das neue Markengesetz: Entstehung und Erlöschen, Verfahren, Kollision und gerichtliche Durchsetzung; Bonn 1995 (zit.: *Dreiss/Klaka*, Das neue MarkenG)
- Dulckeit, Gerhard* Die Verdinglichung obligatorischer Rechte; Tübingen 1951
- Eckert, Jörn* Der Begriff Freiheit im Recht der unerlaubten Handlungen, JuS 1994, S. 625 ff
- Ehlgen, Heinz-Werner* Merchandising, ZUM 1996, S. 1008 ff
- Engels, Stephan* Die Rechtsnatur der Markenlizenz unter der Geltung des Markengesetzes 1995, Dissertation; Köln 1999
- Engisch, Karl* Einführung in das juristische Denken, 9. Auflage, herausgegeben und bearbeitet von Thomas Würtenberger und Dirk Otto; Stuttgart/Berlin/Köln 1997 (zit.: *Engisch*, Einführung).
- Enneccerus, Ludwig/  
Lehmann, Heinrich* Recht der Schuldverhältnisse, 15. Auflage; Tübingen 1958
- Enneccerus, Ludwig/  
Nipperdey, Hans Carl* Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 2. Halbband, 15. Auflage; Tübingen 1960 (zit.: *Enneccerus/Nipperdey*, BGB AT, 2. Halbband)
- Erman, Walter (Hrsg.)* Handkommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 9. Auflage; Münster 1993 (zit.: *Erman*-Bearbeiter)
- Fezer, Karl-Heinz* Aspekte einer Rechtskritik an der economic analysis of law und am property rights approach, JZ 1986, S. 817 ff
- Fezer, Karl-Heinz* Das Markenrecht im Aufwind des Europäischen Binnenmarkts, in: Festschrift für Alfred Gaedertz zum 70. Geburtstag; München 1992, S. 153 ff (zit.: *Fezer*, FS Gaedertz)

- Fezer, Karl-Heinz* Der wettbewerbsrechtliche Schutz der unternehmerischen Leistung, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in Deutschland. Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und ihrer Zeitschrift, Band II; Weinheim 1991, S. 939 ff (zit.: *Fezer*, FS GRUR II)
- Fezer, Karl-Heinz* Markenrecht; München 1997 (zit.: *Fezer*, MarkenG)
- Fezer, Karl-Heinz* Nochmals: Kritik an der ökonomischen Analyse des Rechts, JZ 1988, S. 223 ff
- Fezer, Karl-Heinz* Teilhabe und Verantwortung. Die personale Funktionsweise des subjektiven Rechts; München 1986 (zit.: *Fezer*, Teilhabe und Verantwortung)
- Flume, Werner* Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, Zweiter Band: Das Rechtsgeschäft, 3. Auflage; Berlin/Heidelberg/New York 1979 (zit.: *Flume*, BGB AT)
- Fikentscher, Wolfgang* Die Warenzeichenlizenz im Recht der Wettbewerbsbeschränkungen, in: Die Warenzeichenlizenz. Festschrift für Eugen Ulmer, 2. Auflage. München/Köln/Berlin/Bonn 1966, S. 405 ff (zit.: *Fikentscher*, FS Ulmer)
- Fikentscher, Wolfgang* Schuldrecht, 8. Auflage; Berlin/New York 1992
- Fikentscher, Wolfgang* Wirtschaftsrecht (2 Bände), München 1983
- Fischer, Ernst* Schadensersatz für den nicht-ausschließlichen Lizenznehmer, GRUR 1980, S. 374 ff
- Fischer, Walther* Der dingliche Charakter des Patentrechts und der Lizenzvertrag, GRUR 1927, S. 738 ff
- Flume, Werner* Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, Bd. II: Das Rechtsgeschäft, 4. Auflage; Berlin/Heidelberg/New York 1992 (zit.: *Flume*, Allgemeiner Teil II)
- Forkel, Hans* Der Franchisevertrag als Lizenz am Immaterialgut Unternehmen, ZHR 153 (1989), S. 511 ff
- Forkel, Hans* Gebundene Rechtsübertragungen. Ein Beitrag zu den Verfügungsgeschäften über Patent-, Muster-, Urheber- und Persönlichkeitsrechte. Erster Band: Patent, Musterrechte, Urheberrecht; Köln/Berlin/Bonn/München 1977 (zit.: *Forkel*, Gebundene Rechtsübertragungen)
- Forkel, Hans* Lizenzen an Persönlichkeitsrechten durch gebundene Rechtsübertragung, GRUR 1988, S. 491 ff



- Forkel, Hans* Unbeschränkte und beschränkte Übertragung der Rechte an Marken sowie Unternehmenskennzeichen nach dem deutschen Markengesetz von 1994, in: *Studia z Prawa Gospodarczego i Handlowego. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Stanisława Włodyki*; Krakau 1996, S. 103 ff (zitiert: *Forkel*, Festschrift Włodyka)
- Forkel, Hans* Zur dinglichen Wirkung einfacher Lizenzen, *NJW* 1988, S. 1764 ff
- Forkel, Hans* Zur Fortentwicklung unseres Lizenzrechts, in: Festschrift für Alfons Kraft; Neuwied/Frankfurt a.M. 1998, S. 85 ff
- Forkel, Hans* Zur Zulässigkeit beschränkter Übertragungen des Namensrechts, *NJW* 1993, S. 3181 ff
- Fraenkel, Michael* Tatbestand und Zurechnung bei § 823 Abs. 1 BGB; Berlin 1979 (zit.: *Fraenkel*, Tatbestand und Zurechnung)
- Freitag, Andreas* Die Kommerzialisierung von Darbietung und Persönlichkeit des ausübenden Künstlers; Baden - Baden 1993
- Fromm, Friedrich Karl/  
Nordemann, Wilhelm* Urheberrecht, Kommentar zum Urheberrechtsgesetz und zum Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, 8. Auflage; Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1994 (zit.: *Fromm/Nordemann* - Bearbeiter, UrhG)
- von Gamm, Otto-Friedrich  
Freiherr* Die Warenzeichenlizenz, *WRP* 60, S. 299 ff
- von Gamm, Otto-Friedrich  
Freiherr* Geschmacksmustergesetz, 2. Auflage; München 1989 (zit.: *Von Gamm*, GeschmMG)
- von Gamm, Otto-Friedrich  
Freiherr* Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 3. Auflage; Köln/Berlin/Bonn/München, 1993 (zit.: *Von Gamm*, UWG)
- von Gamm, Otto-Friedrich  
Freiherr* Markenbenutzung und Benutzungszwang, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in Deutschland. Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und ihrer Zeitschrift, Band II; Weinheim 1991, S.801 ff (zit.: *Von Gamm*, FS GRUR II).
- von Gamm, Otto-Friedrich  
Freiherr* Schwerpunkte des neuen Markenrechts - Referat anlässlich der GRUR - Jahrestagung am 3.6.1994, *GRUR* 1994, S. 775 ff
- von Gamm, Otto-Friedrich  
Freiherr* Urheberrechtsgesetz; München 1968 (zit.: *Von Gamm*, UrhG)
- von Gamm, Otto-Friedrich  
Freiherr* Warenzeichengesetz; München/Berlin 1965 (zit.: *Von Gamm*, WZG)
- Gaul, Dieter/  
Bartenbach, Kurt* Patentlizenz- und Know-how-Vertrag, 3. Auflage; Köln/Berlin/Bonn/München 1993

- Geiger, Rudolf* EG - Vertrag, 2. Auflage; München 1995 (zit.: *Geiger*, EGV)
- Götting, Horst-Peter* Anmerkung zu BGH JZ 1995, S. 201 - Marskondom, JZ 1995, S. 206 ff
- Götting, Horst-Peter* Persönlichkeitsrechte als Vermögensrechte; Tübingen 1995
- Grabitz, Eberhard/  
Hilf, Michael (Hrsg.)* Kommentar zur Europäischen Union, Stand: 12. Ergänzungslieferung; München 1998 (zit.: *Grabitz*-Bearbeiter, EGV)
- Groß, Michael* Markenlizenzvertrag. Heidelberger Musterverträge, Band 84, Heidelberg 1995
- Haberstumpf, Helmut* Verfügungen über urheberrechtliche Nutzungsrechte im Verlagsrecht, in: Festschrift für Heinrich Hubmann zum 70. Geburtstag; Frankfurt a.M. 1985, S. 127 ff (zit.: *Haberstumpf*, FS Hubmann)
- Haberstumpf, Helmut/  
Hintermeier, Jürgen* Einführung in das Verlagsrecht; Darmstadt 1985 (zit.: *Haberstumpf/Hintermeier*, Verlagsrecht).
- Hadding, Walther* Rechtsverhältnis zwischen Person und Sache, JZ 1986, S. 926
- Hagens, Alfred* Warenzeichenrecht; Berlin/Leipzig 1927 (zit.: *Hagens*, WZG)
- Haß, Peter* Gedanken zur sklavischen Nachahmung, GRUR 1979, S. 361 ff
- Heck, Philipp* Grundriß des Sachenrechts; Berlin 1930 (zit.: *Heck*, Sachenrecht)
- Helle, Jürgen* Wirtschaftliche Aspekte zivilrechtlichen Persönlichkeits-schutzes, RabelsZ 60 (1996), S. 449 ff
- Henn, Günter* Patent- und Know-how-Lizenzvertrag. Ein Handbuch, 3. Auflage, Heidelberg 1992
- Henning-Bodewig, Frauke/  
Kur, Anette* Marke und Verbraucher. Funktionen der Marke in der Marktwirtschaft, Band I Grundlagen, Weinheim 1988 (zit.: *Henning-Bodewig/Kur*, Marke und Verbraucher)
- Herbst, Reimer* Die rechtliche Ausgestaltung der Lizenz und ihre Einordnung in das System des Bürgerlichen Rechts, Dissertation; Göttingen 1968 (zit.: *Herbst*)
- Heydt, Ludwig* Zur Funktion der Marke, GRUR Int. 1976, S. 339 ff
- Hubmann, Heinrich* Das Persönlichkeitsrecht, 2. Auflage; Köln/Graz 1967 (zit.: *Hubmann*, Persönlichkeitsrecht)
- Hubmann, Heinrich/  
Götting, Horst Peter* Gewerblicher Rechtsschutz, 6. Auflage (unter Mitarbeit von Hans Forkel); München 1998

- Ingerl, Reinhard/  
Rohnke, Christian* Die Umsetzung der Markenrechts-Richtlinie durch das deutsche Markengesetz, NJW 1994, S. 1247 ff
- Ingerl, Reinhard/  
Rohnke, Christian* Markengesetz, 1998 (zit.: *Ingerl/Rohnke*, MarkenG)
- Isay, Herrmann* Patentgesetz und Gesetz, betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern, 6. Auflage, Berlin 1932 (zit.: *H. Isay*, PatG)
- Isay, Rudolf* Der Rechtsschutz des Lizenzträgers, GRUR 14 (1909), S. 58 ff
- Jansen, Nils* Das Problem der Rechtswidrigkeit bei § 823 Abs. 1 BGB, 1999 (bislang unveröffentlicht, demnächst in AcP)
- Jansen, Nils* Die Struktur der Gerechtigkeit, Dissertation; Baden – Baden 1998
- Jansen, Nils* Die Struktur rationaler Abwägungen, ARSP Beiheft 66 (1997), S. 152 ff
- Jonas, Kay-Uwe* Rechtsprobleme der Vermarktung, GRUR Int. 1995, S. 232 ff
- Kaulen, Walter* Zur Lizenz im Warenzeichenrecht, Dissertation; Heidelberg 1940
- Keller, Erhard* Die zeichenmäßige Benutzung im Markenrecht, GRUR 1996, 607 ff
- Kelsen, Hans* Reine Rechtslehre, 2. Auflage; Wien 1960
- Klauer, Georg/  
Möhring, Philipp* Patentrechtskommentar, 3. Auflage; München 1971 (zit.: *Klauer/Möhring*, PatG)
- Klawitter, Christian* Kein Schutz des einfachen Patentlizenznehmers bei Veräußerung des Patents durch den Patentinhaber, MDR 1982, S. 895 f
- Klippel, Diethelm* Der zivilrechtliche Schutz des Namens; Paderborn/München/Wien/Zürich 1985
- Klippel, Diethelm* Grundfragen des Schutzes gewerblicher Kennzeichen gegen Verwässerungsgefahr, GRUR 1986, S. 697 ff
- Klug, Ulrich* Juristische Logik, 4. Auflage; Berlin 1982
- Kötz, Hein* Deliktsrecht, 8. Auflage; Neuwied 1998
- Kohler, Josef* Das Recht des Markenschutzes; Würzburg 1884
- Kohler, Josef* Handbuch des Deutschen Patentrechts; Mannheim 1900 (zit.: *Kohler*, Handbuch)
- Kohler, Josef* Lehrbuch des Deutschen Patentrechts, Mannheim/Leipzig 1908 (zit.: *Kohler*, Lehrbuch)

- Kohler, Josef* Warenzeichenrecht, 2. Auflage; Mannheim/Leipzig 1910 (zit.: *Kohler*, Warenzeichenrecht)
- Kraft, Alfons* Die Entwicklung des Warenzeichenrechts als Teil des allgemeinen Wettbewerbsrechts, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in Deutschland. Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und ihrer Zeitschrift, Band II; Weinheim 1991, S. 729 ff (zit.: *Kraft*, FS GRUR II)
- Kraft, Alfons* Markenrecht und Markenschutz, in: Markenartikel heute: Marke, Markt und Marketing, Wiesbaden 1978, S. 85 ff (zit.: *Kraft*, Markenartikel heute)
- Kraft, Alfons* Notwendigkeit und Chancen eines verstärkten Schutzes bekannter Marken im neuen WZG, MA 1991, S. 52 ff
- Kraßer, Rudolf* Verpflichtung und Verfügung im Immaterialgüterrecht, GRUR Int. 1973, S. 230 ff
- Kraßer, Rudolf* Die Wirkung der einfachen Patentlizenz, GRUR Int. 1983, S. 537 ff
- Kraßer, Rudolf/  
Schmid, Hans-Dieter* Der Lizenzvertrag über technische Schutzrechte aus der Sicht des deutschen Zivilrechts, GRUR Int. 1982, 324 ff
- Krieger, Ulrich* Das Recht zur Benutzung der Marke, in: Festschrift für Heinz Rowedder zum 70. Geburtstag; Köln/Berlin/Bonn/München 1994, S. 229 ff (zit.: *Krieger*, FS Rowedder)
- Krieger, Ulrich* Die gemeinschaftliche Benutzung von Warenzeichen durch mehrere Unternehmen nach deutschem Recht, in: Die Warenzeichenlizenz. Festschrift für Eugen Ulmer, 2. Auflage; München/Köln/ Berlin/Bonn 1966, S. 3 ff (zit.: *Krieger*, in: Warenzeichenlizenz)
- Kroitzsch, Hermann* Rufausbeutung und § 1 UWG-Lizenz, GRUR 1986, S. 597 ff
- Krüger-Nieland, Gerda* Neue Beurteilungsmaßstäbe für die Verwechslungsgefahr im Warenzeichenrecht, GRUR 1980, S. 425 ff
- Kunz-Hallstein, Hans-Peter* Perspektiven der Angleichung des nationalen Markenrechts in der EWG, GRUR Int. 1992, S. 81 ff
- Kur, Annette* Die gemeinschaftliche Markenbenutzung - Markenlizenzen und verwandte Tatbestände, GRUR Int. 1990, S. 1 ff
- Kur, Anette* Die Harmonisierung der europäischen Markengesetze - offene Fragen - Harmonisierungslücken, GRUR 1997, S. 241 ff

- Larenz, Karl* Allgemeiner Teil des deutschen bürgerlichen Rechts, 7. Auflage; München 1989 (zit.: *Larenz*, BGB AT, [7. Aufl., 1989])
- Larenz, Karl/  
Wolf, Manfred* Allgemeiner Teil des deutschen bürgerlichen Rechts, 8. Auflage; München 1997 (zit.: *Larenz/Wolf*, BGB AT)
- Larenz, Karl* Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6. Auflage; München 1991 (zit.: *Larenz*, Methodenlehre)
- Larenz, Karl* Lehrbuch des Schuldrechts. Erster Band, 14. Auflage; München 1987 (zit.: *Larenz*, Schuldrecht I)
- Larenz, Karl* Lehrbuch des Schuldrechts. Zweiter Band, 1. Teilband, 13. Auflage; München 1986 (zit.: *Larenz*, Schuldrecht II 1)
- Larenz, Karl/  
Canaris, Claus-Wilhelm* Schuldrecht. Zweiter Band, 2. Teilband, 13. Auflage; München 1997
- Larenz, Karl* Zur Struktur „subjektiver Rechte“, in: Beiträge zur europäischen Rechtsgeschichte und zum geltenden Zivilrecht. Festgabe für Johannes Sontis; München 1977, S. 129 ff (zit.: *Larenz*, FS Sontis)
- Lehmann, Michael* Die wettbewerbswidrige Ausnutzung und Beeinträchtigung des guten Rufs bekannter Marken, Namen und Herkunftsangaben, GRUR Int. 1986, S. 6 ff
- Lehmann, Michael* Eigentum, geistiges Eigentum, gewerbliche Schutzrechte. Property Rights als Wettbewerbsbeschränkung zur Förderung des Wettbewerbs, GRUR Int. 1983, S. 356 ff
- Lehmann, Michael* Wettbewerbs- und warenzeichenrechtliche Bemerkungen zur Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 6.10.1983 - Verkauf unter Einstandspreis II, GRUR 1984, S. 313 ff
- Lehmann, Michael/  
Schönfeld, Thomas* Die neue europäische und deutsche Marke: Positive Handlungsrechte im Dienst der Informationsökonomie, GRUR 1994, S. 481 ff
- Lichtenstein, Erich* Der Lizenzvertrag im engeren Sinne, NJW 1965, S. 1839 ff
- Lichtenstein, Erich* Zum Abwehranspruch des einfachen Lizenznehmers, GRUR 1965, S. 344 ff
- Lindenmaier, Fritz (begr.)* Das Patentgesetz, 6. Auflage; Köln/ Berlin/Bonn/München 1973 (zit.: *Lindenmaier*-Bearbeiter, PatG)
- Loewenheim, Ulrich* Die berühmte Marke im europäischen Spannungsfeld, MA 1991, S. 238 ff
- Loewenheim, Ulrich* Markenlizenzen und Franchising, GRUR Int. 1994, S. 156 ff

- Loewenheim, Ulrich* Warenzeichen und Wettbewerbsbeschränkung; Bad Homburg 1970 (zit.: *Loewenheim*, Warenzeichen und Wettbewerbsbeschränkung)
- Loewenheim, Ulrich* Warenzeichen, freier Warenverkehr, Kartellrecht, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in Deutschland. Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und ihrer Zeitschrift, Band II; Weinheim 1991, S. 1051 ff (zit.: *Loewenheim*, FS GRUR II)
- Löwisch, Manfred* Der Deliktsschutz relativer Rechte; Berlin 1970 (zit.: *Löwisch*, Deliktsschutz)
- Lüdecke, Wolfgang/  
Fischer, Ernst* Lizenzverträge; Weinheim 1957 (zit.: *Lüdecke/Fischer*, Lizenzverträge)
- Lüdecke, Wolfgang* Zur rechtlichen Natur der Lizenz, NJW 1966, S. 815 ff
- Mager, Heinrich* Besonderheiten des dinglichen Anspruchs, AcP 193 (1993), S. 68 ff
- Mager, Heinrich* Einfache Lizenz bei Veräußerung des Schutzrechts, GRUR 1983, S. 51
- Magold, Hans Arno* Personenmerchandising: Der Schutz der Persona im Recht der USA und Deutschlands, Dissertation; Frankfurt a. M./Berlin/Bern/New York/Paris/Wien 1994 (zit.: *Magold*, Personenmerchandising)
- Mangini, Vito* Niedergang der Herkunftsfunktion, GRUR Int. 1996, S. 462 ff
- Medicus, Dieter* Bürgerliches Recht, 17. Auflage; München 1995
- Meister, Herbert E.* Marke und Recht. Texte und Materialien, 1. Auflage; Wiesbaden, 1993; 2. Auflage; Wiesbaden 1994; 3. Auflage; Wiesbaden 1997 (zit.: *Meister*, Marke und Recht [Aufl., Jahr]).
- Meyer, Andreas* Das deutsche und französische Markenrecht nach der Umsetzung der Ersten Markenrechtsrichtlinie, GRUR Int. 1996, 596 ff
- Moench, Christoph* Die Bedeutung der Meinungsfreiheit bei Eingriffen in geschützte Rechtspositionen, NJW 1984, S. 2920 ff
- Möhring, Philipp/  
Nicolini, Käte* Urheberrechtsgesetz; Berlin/Frankfurt a.M. 1970 (zit.: *Möhring/Nicolini*, UrhG)
- von Mühlendahl,  
Alexander* Deutsches Markenrecht, Texte und Materialien; München 1995 (zit.: *Von Mühlendahl*, Deutsches Markenrecht)

- von Mühlendahl, A./  
Ohlgart, Dietrich C./  
von Bomhard, Verena* Die Gemeinschaftsmarke; Bern/München 1998
- Müller, Markus* Firmenlizenz und Konzernfirma, Dissertation; Köln/Belin/  
Bonn/München 1996 (zit.: *Müller*, Firmenlizenz)
- Münchener Kommentar* Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 3.  
Auflage 1997 (zit.: MünchKomm-Bearbeiter)
- Mugdan, B.* Die gesamten Materialien zum Bürgerlichen Gesetzbuch  
für das Deutsche Reich, Bände I - IV; Berlin 1899 (zit.:  
*Mugdan*, Motive)
- Munk, Leo* Die Patentrechtliche Lizenz; Berlin 1897
- Nehrlich, Jörg/  
Römermann, Volker  
(Hrsg.)* Insolvenzordnung. Kommentar, Stand 1. Januar 1999;  
München 1999 (*Nehrlich/Römermann*, InsO)
- Nipperdey, Hans Carl* Rechtswidrigkeit, Sozialadäquanz, Fahrlässigkeit, Schuld  
im Zivilrecht, NJW 1957, S. 1777 ff
- Palandt, Otto (begr.)* Bürgerliches Gesetzbuch, 58. Auflage; München 1999  
(zit.: *Palandt*-Bearbeiter)
- Pietzcker, Eduard* Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 1. Halbband;  
Berlin/Leipzig 1929 (zit.: *Pietzcker*, PatG)
- Piper, Henning* Der Schutz der bekannten Marken, GRUR 1996, S. 429 ff
- Pinzger, G.* Der Schadensersatz des einfachen Lizenznehmers, GRUR  
1938, S. 148 ff
- Raiser, Ludwig* Der Stand der Lehre vom subjektiven Recht im Deutschen  
Zivilrecht, JZ 1961, S. 465 ff
- Raiser, Ludwig* Dingliche Anwartschaften; Tübingen 1961
- von Rauscher auf Weeg,  
Hans Hugo* Bindung an den Geschäftsbetrieb, Eintragbarkeit und Über-  
tragung von Warenzeichen bei wirtschaftlich verbundenen  
Unternehmen, in: Die Warenzeichenlizenz. Festschrift für  
Eugen Ulmer, 2. Auflage; München/Köln/ Berlin./Bonn  
1966, S. 479 ff (zit.: *Von Rauscher auf Weeg*, in: FS Ul-  
mer).
- Rehbinder, Manfred* Urheber- und Verlagsrecht, 10. Auflage; München 1998  
(zit.: *Rehbinder*, UrhG)
- Reuss, Karl Friedrich* Die Intensitätsstufen der Abreden und die Gentlemen-  
Agreements, AcP 154 (1955), S. 483 ff
- Reimer, Dietrich* Schranken der Rechtsübertragung im Urheberrecht, GRUR  
1962, S. 619 ff (zit.: *D. Reimer*, GRUR 1962)

- Reimer, Eduard* Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz. Systematischer Kommentar, 3. Auflage; Köln/Berlin/Bonn/München 1968 (zit.: *Reimer*-Bearbeiter, PatG).
- Reimer, Eduard* Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 4. Auflage; Köln/Berlin/Bonn/München, Berlin 1966 (zit.: *Reimer*-Bearbeiter, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht)
- Reinhardt, Rudolf* Das subjektive Recht in § 823 Abs. 1 BGB, JZ 1961, S. 713 ff
- RGRK* Das Bürgerliche Gesetzbuch mit besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Bundesgerichtshofs, 12. Auflage; Berlin/New York 1989
- Riehle, Gerhard* Markenrecht und Parallelimport; Stuttgart 1968
- Rinck, Gerd/  
Schwark, Eberhard* Wirtschaftsrecht, 6. Auflage; Köln/Berlin/Bonn/Münster 1985
- Rittner, Fritz* Wettbewerbs- und Kartellrecht, 5. Auflage; Heidelberg 1995
- Rohnke, Christian* Wie weit reicht „Dimple“ ? GRUR 1991, S. 284 ff
- Rödig, Jürgen* Erfüllung des Tatbestandes des § 823 Abs. 1 BGB durch Schutzgesetzverstoß - Zugleich ein Beitrag zum Deliktsschutz verkörperter relativer Rechte; Bielefeld 1973 (zit.: *Rödig*, Schutzgesetzverstoß)
- Röttger, Martin* Die gemeinsame Verwendung eines Warenzeichens durch mehrere Benutzer, GRUR 53 (1955), S. 564 ff
- Rosenberger, Hans-Peter* Nochmals: Zur Frage des Fortbestandes der einfachen Lizenz bei Übertragung des Patents, GRUR 1983, S. 203 ff
- Ruijsenaars, Heijo* Die Verwertung des Werbewerts bekannter Marken durch den Markeninhaber. Teil 1: Ein Vergleich zwischen Deutschland und den Niederlanden, GRUR Int. 1988, S. 385 ff
- Ruijsenaars, Heijo* Merchandising-Verträge, in: Urhebervertragsrecht. Festgabe für Gerhard Schricker zum 60. Geburtstag; München 1995, S. 597 ff (zit.: *Ruijsenaars*, FS Schricker)
- Ruijsenaars, Heijo* Merchandising von Sportemblemen und Universitätslogos - Ein markenrechtliches Lösungsmodell für Europa, GRUR Int. 1998, S. 110 ff
- Sack, Rolf* Die rechtlichen Funktionen des Warenzeichens, GRUR 1972, S. 402 ff und S. 445 ff
- Sack, Rolf* Sonderschutz bekannter Marken GRUR 1995, S. 81 ff
- Sambuc, Thomas* Rufausbeutung bei fehlender Warengleichartigkeit ? GRUR 1983, S. 533 ff



- Schanda, Reinhard* Die Wirkung der Markenlizenz gegenüber Dritten. Eine Untersuchung zum österreichischen und deutschen Recht, GRUR Int. 1994, S. 275 ff
- Schluep, Walter R.* Anmerkungen zur Ökonomischen Analyse des Markenrechts, in: Festschrift für Mario M. Pedrazzini; Bern 1990, S. 715 ff (zit.: *Schluep*, FS Pedrazzini)
- Schluep, Walter R.* Das Markenrecht als subjektives Recht; Basel 1964 (zit.: *Schluep*, Markenrecht)
- Schmidt-Bleibtreu, Bruno/  
Klein, Franz/  
Brockmeyer, Hans B.* Kommentar zum Grundgesetz, 9. Auflage; Neuwied/Frankfurt a.M. 1999 (zit.: *Schmidt-Bleibtreu/Klein/Brockmeyer*, GG).
- Schönfeld, Thomas* Die Gemeinschaftsmarke als selbständiger Vermögensgegenstand eines Unternehmens; Baden - Baden 1994 (zit.: *Schönfeld*)
- Schönherr, Fritz* Die Legitimation des Markenlizenznehmers zur Verfolgung von Markeneingriffen, Öbl. 1963, S. 1 f
- Schorn, Franz* Zur Rechtsnatur der Warenzeichenlizenz, WRP 1961, S. 361 f
- Schramm, Carl/  
Wiedemann, Siegmund* Der Patentverletzungsprozeß. Patent- und Prozeßrecht, 3. Auflage; Köln/Berlin/Bonn/München 1987
- Schreiner, Rupert* Die Dienstleistungsmarke: Typus, Rechtsschutz und Funktion; Köln/Berlin/Bonn/München 1983 (zit.: *Schreiner*, Dienstleistungsmarke)
- Schricker, Gerhard* Rechtsfragen der Firmenlizenz, in: Festschrift für Otto-Friedrich Frhr. v. Gamm; Köln/Berlin/Bonn/München 1990, S. 289 ff (zit.: *Schricker*, FS von Gamm)
- Schricker, Gerhard* Urheberrecht, Kommentar; München 1987 (zit.: *Schricker*, UrhG)
- Schürmann, Leo/  
Schluep, Walter R.* Kartellgesetz und Preisüberwachungsgesetz. Kommentar; Zürich 1988 (zit.: *Schürmann/Schluep*, KartellG [Schweiz])
- Schulte, Rainer* Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen, Kommentar auf der Grundlage der deutschen und europäischen Rechtsprechung, 5. Auflage; Köln/Berlin/Bonn/München 1994 (zit.: *Schulte*, PatG)
- Schwab, Karl Heinz/  
Prütting, Hanns* Sachenrecht, 28. Auflage; München 1999
- Schwarz, Mathias/  
Klingner, Norbert* Rechtsfolgen der Beendigung von Filmlizenzverträgen, GRUR 1998, S. 103 ff
- Schwendemann, Ursula* Markenrecht in der Praxis; Stuttgart 1988

- Seetzen, Uwe* Der Verzicht im Immaterialgüterrecht; Göttingen 1969
- Seligsohn, Arnold* Patentgesetz und Gesetz, betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern, 7. Auflage; Berlin/Leipzig 1932 (zit.: *Seligsohn*, Patentgesetz)
- Sieche, Heinz* Die gemeinschaftliche Benutzung von Warenzeichen; Heidelberg 1967
- Soergel, Hans Theodor (begr.)* Bürgerliches Gesetzbuch, Kommentar, 12. Auflage; Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz, ab 1987 (zit.: *Soergel*-Bearbeiter)
- Starck, Joachim* Marken und sonstige Kennzeichenrechte als verkehrsfähige Wirtschaftsgüter - Anmerkungen zum neuen Markenrecht, WRP 1994, S. 698
- Starck, Joachim* Markenmäßiger Gebrauch - Besondere Voraussetzung für die Annahme einer Markenverletzung ? GRUR 1996, 688 ff
- Staudinger, J. von (begr.)* Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 12. Auflage; Berlin 1986 und 13. Auflage; Berlin 1995 (zit.: *Staudinger*-Bearbeiter)
- Storch, Klaus* Das Benutzungsrecht am Warenzeichen, Mitteilungen der deutschen Patenanwälte 1961, S. 133 ff
- Storkebaum, R. (begr.)/  
Kraft, Alfons (Hrsg.)* Warenzeichengesetz; Berlin/Heidelberg/New York 1967 (zit.: *Storkebaum/Kraft*-Bearbeiter)
- Stumpf, Herbert/  
Groß, Michael* Der Lizenzvertrag, 6. Auflage; Heidelberg 1993 (zit.: *Stumpf/Groß*, Lizenzvertrag)
- Tetzner, Heinrich* Das materielle Patentrecht der Bundesrepublik Deutschland; Darmstadt 1972 (zit.: *Tetzner*, Das materielle Patentrecht)
- Tetzner, Heinrich* Warenzeichengesetz; Heidelberg 1958 (zit.: *Tetzner*, WZG)
- Thomas, Heinz/  
Putzo, Hans/  
Reichold, Klaus/  
Hüßtege, Rainer/* Zivilprozeßordnung, 21. Auflage; München 1998
- Tilmann, Winfried* Das neue Markenrecht und die Herkunftsfunktion, ZHR 158 (1994), S. 371 ff
- Tilmann, Winfried* Marke und Verbraucherschutz, GRUR 1983, 103 ff
- Tilmann, Winfried* Zeichenbenutzung und Zeichenverletzung, GRUR 1968, S. 619 ff
- Toni, Anna-Maria* Merchandising und berühmte Marke in Italien - Eine Schwächung der Herkunftsfunktion! GRUR Int. 1990, S. 929 ff

- Troller, Alois* Immaterialgüterrecht, Band I und II, 2. Aufl.; Basel/Stuttgart 1968/1971
- von Tuhr, Andreas* Der Allgemeine Teil des Deutschen Bürgerlichen Rechts, 2. Bd., 1. Hälfte; München/Leipzig 1914
- Ullmann, Eike* Zur Bedeutung der gewillkürten Prozeßstandschaft im Warenzeichen- und Wettbewerbsrecht, in: Festschrift für Otto-Friedrich Frhr. v. Gamm; Köln/Berlin/Bonn/München 1990, S. 315 ff (zit.: *Ullmann*, FS von Gamm)
- Ulmer, Eugen* Urheber- und Verlagsrecht, 3. Auflage; Berlin/Heidelberg/New York 1960 (zit.: *Ulmer*, UrhG)
- Vanzetti, Adriano* Die Funktion der Marke in einem System der freien Übertragbarkeit, GRUR Int. 1999, S. 205 ff
- Vanzetti, Adriano* Funktion und Rechtsnatur der Marke, GRUR Int. 1965, S. 128 ff und 185 ff
- Vierheilig, Wilfried* Sittenwidrige Annäherung an fremde Kennzeichen, GRUR 1977, S. 704 ff
- Völp, Fromut* Vermarktung bekannter Marken durch Lizenzen, GRUR 1985, S. 843 ff
- Völp, Fromut* Weitergeltung der Lizenz bei Veräußerung des Schutzrechts, GRUR 1983, S. 45 ff
- Walchshöfer, Afred* Der Besitz im gewerblichen Rechtsschutz, Dissertation; Erlangen 1962
- Waldle, Elmar* Fabrikzeichenschutz und Markenrecht. Geschichte und Gestalt des deutschen Markenschutzes im 19. Jahrhundert, 1. Teil: Entfaltung; Berlin 1977 (zit.: *Waldle*, Fabrikzeichenschutz und Markenrecht)
- Weinmann, Conrad* Die Rechtsnatur der Lizenz, Dissertation; Bern 1996 (zit.: *Weinmann*)
- Weitnauer, Hermann* Verdinglichte Schuldverhältnisse, in: Festschrift für Karl Larenz zum 80. Geburtstag; München 1983, S. 705 ff
- Weitnauer, Hermann* Verkehrsrichtiges Verhalten ? (Betrachtungen zu dem Laternengaragen-Urteil des BGH), NJW 1962, S. 1190 f
- Wente, Jürgen K./  
Härle, Philipp* Rechtsfolgen einer außerordentlichen Vertragsbeendigung auf die Verfügungen in einer „Rechtekette“ im Filmlizenzgeschäft und ihre Konsequenzen für die Vertragsgestaltung - Zum Abstraktionsprinzip im Urheberrecht, GRUR 1997, S. 96 ff

- Westermann, Harry (begr.)* Sachenrecht, 7. Auflage; Heidelberg 1998 (zit.: *Westermann, Harm P./ Gursky, Karl-Heinz/ Eickmann, Dieter*)
- Will, Stephanie* Der Markenschutz nach § 14 Markengesetz, Dissertation; Baden - Baden; 1996
- Wyss, Hans Bernhard* Die schuldrechtliche Natur des Lizenzvertrages, Dissertation; Zürich 1964
- Zorzi, Nadia* Die Verkehrsfähigkeit der Marke im italienischen Recht und in der Gemeinschaftsmarkenverordnung, GRUR Int. 1997, S. 781 ff