

Schriften zum geistigen Eigentum
und zum Wettbewerbsrecht

112

Felix Jehle

Marken- und Patentrechte in Unternehmen

Risiken und Grenzen der vertraglichen
Schutzrechtsteilhabe



Nomos

Schriften zum geistigen Eigentum
und zum Wettbewerbsrecht

Herausgegeben von

Prof. Dr. Christian Berger, Universität Leipzig
Prof. Dr. Horst-Peter Götting, Techn. Universität Dresden

Band 112

Felix Jehle

Marken- und Patentrechte in Unternehmen

Risiken und Grenzen der vertraglichen
Schutzrechtsteilhabe



Nomos

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Zugl.: Frankfurt am Main, Univ., Diss., 2019

ISBN 978-3-8487-6322-1 (Print)

ISBN 978-3-7489-0422-9 (ePDF)

D30

1. Auflage 2019

© Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2019. Gedruckt in Deutschland. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten. Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.

Für Silvia Baumgartner und meine Eltern

Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Sommer 2019 als Dissertation vom Fachbereich der Rechtswissenschaft der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main angenommen. Mein erster Dank gilt Herrn Prof. Dr. Louis Pahlow, der das Thema angeregt und mir die Möglichkeit gegeben hat, an seinem Lehrstuhl während der Anfertigung der vorliegenden Arbeit tätig zu sein. Die kritischen und kontroversen Diskussionen zu dieser Arbeit im Doktorandenseminar des Lehrstuhls haben meine persönliche aber auch meine fachliche Entwicklung gefördert und geprägt. Herrn Prof. Dr. Andreas Cahn danke ich für die Übernahme des Zweitgutachtens.

Prof. Dr. Christian Berger und Prof. Dr. Horst-Peter Götting, LL.M. danke ich für die Aufnahme des Buches in die Reihe „Schriften zum geistigen Eigentum und zum Wettbewerbsrecht“.

Zu großem Dank bin ich meinen Eltern verpflichtet, die mir durch ihre stetige Unterstützung das Studium der Rechtswissenschaft in Konstanz und Frankfurt ermöglicht haben. Ganz besonders möchte ich Eva-Maria Baranyai danken, die einen unerschütterlichen Glauben in das Gelingen dieser Arbeit bewiesen hat und mir unermüdlich in der nicht immer einfachen Bearbeitungszeit zur Seite stand.

Ihr, Anna Forat, Verena Rassow und Dr. Max Weber danke ich für die kritische Durchsicht des Manuskripts. Sie haben einen wesentlichen Anteil daran, dass die Arbeit mit weniger Unschärfen und orthografischen Fehlern gedruckt werden konnte, als es mir allein möglich gewesen wäre.

Frankfurt den 14.07.2019

Felix Jehle

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	17
Einleitung	21
I. Fragestellung	21
II. Forschungsstand	23
III. Gang der Untersuchung	27
1. Kapitel: Verbundene Unternehmen und Immaterialgüterrechte	31
I. Das Recht der verbundenen Unternehmen	31
1. Mehrheitsbesitz und mit Mehrheit beteiligte Unternehmen, § 16 AktG	33
2. Abhängige und herrschende Unternehmen, § 17 AktG	34
3. Konzernunternehmen, § 18 AktG	35
4. Wechselseitig beteiligte Unternehmen, § 19 i. V. m. § 328 AktG	36
5. Der Unternehmensvertrag, §§ 291, 292 AktG	36
6. Zwischenergebnis	37
II. Patent- und Markenrechte als Rechte an Immaterialgütern	38
1. Kategorien und Systematik des Patentrechts	38
2. Kategorien und Systematik im Markenrecht	40
a. Die Individualmarke und das Markenanwartschaftsrecht	40
b. Die Kollektivmarke	42
c. Das Unternehmenskennzeichen	43
III. Zusammenfassung	44
2. Kapitel: Unternehmen als Markenrechts- und Patentinhaber	45
I. Das Unternehmen als Inhaber eines Patents	45
1. Unternehmen und Einzelerfindung	46
a. Arbeitnehmererfindungen	46
b. Organwalter und Gesellschafter als Erfinder	47

2.	Forschungs- und Entwicklungsgemeinschaften als Patentrechtsinhaber	50
a.	Der Forschungs- und Entwicklungsvertrag	50
aa.	Vertikale Forschungs- und Entwicklungsgemeinschaften	51
bb.	Horizontale Forschungs- und Entwicklungsgemeinschaften	52
b.	Der Inhaber der Rechte an den Entwicklungsergebnissen einer F&E	53
aa.	Die F&E mit eigenen Arbeitnehmern	54
bb.	Die F&E ohne erfinderisch tätige Arbeitnehmer	54
II.	Unternehmen und Konzerne als Inhaber von Marken	56
1.	Die Benutzungsmarke mit Verkehrsgeltung zugunsten eines Unternehmensverbunds	57
2.	Die Verkehrsgeltung zugunsten eines Gleichordnungskonzerns i. S. d. § 18 Abs. 2 AktG	59
III.	Der rechtsfähige Verband und die Kollektivmarke	62
1.	Unternehmen und rechtsfähige Verbände	62
2.	Das verbundene Unternehmen als rechtsfähiger Verband	64
IV.	Unternehmen als Inhaber eines Unternehmenskennzeichens	66
1.	Verbundene Unternehmen als Inhaber eines Unternehmenskennzeichens	66
2.	Einstellung der geschäftlichen Tätigkeit und Mantelverkäufe	68
V.	Zusammenfassung	69
3.	Kapitel: Verwertung von Schutzrechten im Wege der translativen Übertragung	73
I.	Schutzrechtsübertragung	74
1.	Die Abtretung von Marken- und Patentrechten	74
2.	Die Abtretung sonstiger Kennzeichen des MarkenG	76
a.	Namensmarke	76
b.	Firmenmarke	78
c.	Unternehmenskennzeichen	79
d.	Zwischenergebnis	81
3.	Der Rechtsübergang von Marken- und Patentrechten im Register beim DPMA	81

II. Die Teilung von Immaterialgüterrechten	85
1. Die Teilrechtsübertragung von Marken- und Patentrechten	86
a. Systematik der Teilrechtsübertragung einer Marke	86
aa. Voraussetzungen der Teilbarkeit	86
bb. Die deklaratorische Wirkung der Eintragung einer Markenteilung in das Register	88
cc. Die Markenteilung als Verfügungsgeschäft	89
dd. Fehlende Möglichkeit zur Verschmelzung zweier Teilmarken	90
b. Die fehlende Teilrechtsübertragbarkeit von Unternehmenskennzeichen	93
c. Die fehlende Teilrechtsübertragbarkeit von Patentrechten	95
2. Die Teilungsabrede über eine Marke	97
a. Begründung des vertraglichen Pflichtenprogramms einer Teilungsabrede	97
b. Möglichkeiten der rechtlichen Implementierung des vertraglichen Pflichtenprogramms	101
aa. Die bedingte Teilungsabrede	102
bb. Der Gesellschaftsvertrag als Teilungsabrede	103
cc. Fehlende Anwendbarkeit des § 30 Abs. 2 MarkenG auf die Teilungsabrede	104
3. Die Insolvenzrisiken bei Teilungsabreden und Teilrechtsübertragungen	106
a. Das Insolvenzrisiko der bedingten Teilungsabrede in der Insolvenz des Veräußerers	106
b. Das Insolvenzrisiko der bedingten Teilungsabrede in der Insolvenz des Erwerbers	107
c. Das Insolvenzrisiko beim Gesellschaftsvertrag als Teilungsabrede	109
4. Zwischenergebnis	110
III. Zusammenfassung	111
4. Kapitel: Marken- und Patentrechte als Sacheinlage durch translative Schutzrechtsübertragung	113
I. Die rechtlichen Voraussetzungen der Sacheinlagefähigkeit von Marken- und Patentrechten	114
II. Die Auswirkungen des § 30 Abs. 3 S. 2 PatG auf die Leistung zur freien Verfügung gemäß § 7 Abs. 3 GmbHG	119

III. Die Leerübertragung von Marken- und Patentrechten als Leistung zur freien Verfügung gemäß § 7 Abs. 3 GmbHG	121
1. Die Anwendbarkeit der Grundsätze der Leerübertragung im Rahmen einer Sacheinlagenvereinbarung	123
a. Die Leerübertragung bei Marken- und Patentrechten in der immaterialgüterrechtlichen Literatur	123
aa. Begründung der Grundsätze der Leerübertragung	124
bb. Stellungnahme	128
b. Die Grundsätze der Leerübertragung im Rahmen einer Sacheinlagenvereinbarung	131
aa. Leerübertragene Marken- und Patentrechte als Sacheinlage	131
bb. Die Lehre der fehlerhaften Gesellschaft	133
cc. Gesellschaftsrechtliche Überlagerung der Grundsätze der Leerübertragung	135
c. Zwischenergebnis	138
2. Die Anwendbarkeit des § 52 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG bei Sacheinlagenvereinbarungen	140
a. Die Sacheinlagenvereinbarung als Kausalgeschäft der Markenübertragung	140
b. Die Erfüllungswirkung bei der Sacheinlagenvereinbarung über Markenrechte	143
c. Modifizierung der Rechtsfolgen des § 52 Abs. 3 Nr. 2 S. 1 MarkenG aufgrund des Grundsatzes der realen Kapitalaufbringung	144
IV. Die Teilmarke als Sacheinlage	149
1. Markenrechtliche Besonderheiten einer Teilmarke	149
2. Insolvenzrechtliche Gefahren aus der Sphäre des Inferenten	150
V. Zusammenfassung	152
5. Kapitel: Die Konzernlizenz	155
I. Kategorien und Systematik der Konzernlizenz	155
1. Der Konzernlizenzvertrag mit allen Nutzungsberechtigten als Vertragsparteien	157
a. Die Lizenzarten und deren rechtliche Wirkung im Immaterialgüterrecht	159
b. Die Konzernlizenz mit allen verbundenen Unternehmen als Vertragsparteien	163

2. Forderungsrecht des verbundenen Unternehmens	164
a. Rechtscharakter und rechtliche Konstruktion der Konzernlizenz mittels eines Forderungsrechts	165
aa. Das wirtschaftliche Interesse an der Zulassung einer absoluten Konzernlizenz	166
bb. Die rechtliche Konstruktion einer absoluten Konzernlizenz mit Forderungsrecht	168
b. Zwischenergebnis	171
3. Ermächtigungsabrede	171
a. Übertragung der Lizenz an einen Unternehmensverbund	173
aa. Diskussionsstand zur Übertragbarkeit einer Lizenz	173
bb. Die Übertragbarkeit der Lizenz an ein Unternehmen des Verbunds	175
b. Die Ermächtigung zur Unterlizenzierung	176
aa. Diskussionsstand zur Möglichkeit der Unterlizenzierung im Marken- und Patentrecht	176
bb. Die Ermächtigung zur Einräumung einer Unterlizenz	178
c. Zwischenergebnis	179
4. Optionslösung	180
5. Die konzerninterne Lizenz	181
6. Der Konzernlizenzvertrag als pachtähnlicher oder typengemischter Vertrag	182
II. Patentpools und Kreuzlizenzvereinbarungen als Gesellschaftsverträge	185
1. Abgrenzung und Kategorisierung des Patentpoolvertrags und der Kreuzlizenzvereinbarung	185
2. Vertragstypologische Charakterisierung von Kreuzlizenzvereinbarungen	186
3. Die Vertragstypologie von Patentpoolverträgen	190
4. Patentpools und Kreuzlizenzvereinbarungen als Konzernlizenzverträge	191
III. Der Einfluss insolvenzrechtlicher Risiken auf Konzernlizenzverträge	193
1. Kündigungsklauseln und aufschiebend bedingte Rechtsübertragungen	195
2. Bestandskräftige Unterlizenzierung bei einer Konzernlizenz durch die Ermächtigungsabrede	197
IV. Zusammenfassung	199

6. Kapitel: Marken- und Patentrecht als Sacheinlage durch konstitutive Schutzrechtsübertragung	203
I. Die Sacheinlagefähigkeit von Lizenzen an Marken- und Patentrechten	203
1. Die ökonomische Bewertbarkeit von Lizenzen (§ 27 Abs. 2 AktG)	204
2. Bedürfnis Lizenzen an Marken- und Patentrechten der Verwertbarkeit, um sacheinlagefähig zu sein?	206
II. Risiken für Lizenzen aus der Sphäre des Inferenten	210
1. Risiken durch die Ausübung von Gestaltungsrechten	210
a. Die außerordentliche Kündigung	211
b. Übermäßige Lizenzierung und Verwässerung des Markenrechts	213
c. Der Verzicht	214
2. Insolvenzzrechtliche Risiken aus der Sphäre des Inferenten	216
a. Der Gesellschaftsvertrag als vertragstypologische Grundlage eines Lizenzvertrags über eine relative (schuldrechtliche) Lizenz	217
b. Der gesellschaftsrechtliche Charakter eines Lizenzvertrags über eine absolute (quasidingliche) Lizenz	220
c. Fehlende Anwendbarkeit des § 103 InsO auf die Sacheinlagenvereinbarung zur Bewirkung einer Lizenz	223
III. Der Bestandschutz der Sacheinlagenvereinbarung über Lizenzen an eingetragenen Marken gemäß § 52 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG	224
IV. Die Auswirkungen des § 36a Abs. 2 S. 2 AktG auf die Anwendbarkeit der Grundsätze der Leerübertragung	227
V. Zusammenfassung	230
7. Kapitel: Markenrechts- und Patentverletzungen durch Gesellschafter, Organwalter und Angestellte des Unternehmens	233
I. Gesellschafter	234
II. Organe einer Gesellschaft	235
1. Ansprüche des Unternehmens als Schutzrechtsinhaber	235
a. Organwalter	235
b. Handeln im geschäftlichen Verkehr	236

2. Die Außenhaftung der Organmitglieder	238
a. Schutzrechtsverletzungen durch Organwalter	239
b. Übernahmewille des Organwalters für Schutzrechtsverletzungen Dritter	239
c. Die Wissenszurechnung	240
d. Die Störerhaftung des Organmitglieds	241
e. Verkehrspflichtverletzung durch den Organwalter	246
f. Analoge Anwendung des § 14 Abs. 4 MarkenG	250
g. Zusammenfassung	252
3. Die Haftung von Kapital- und Personengesellschaften für Marken- und Patentverletzungen ihrer organschaftlichen Vertreter	253
a. Die Schutzlücke im deliktischen Haftungssystem	254
b. Die Haftung des Unternehmens für Organe gemäß § 14 Abs. 7 MarkenG	255
aa. Der bestimmende Einfluss der Kapitalgesellschaft auf ihre Organe	256
bb. Die Notwendigkeit eines bestimmenden Einflusses	257
cc. Beauftragung als Wahrnehmung fremder Interessen	259
c. Die analoge Anwendung des § 14 Abs. 7 MarkenG im Patentrecht	261
III. Haftungsfragen im Rahmen der Verwendung von Schutzrechten durch Angestellte	263
1. Marken- und patentrechtliche Ansprüche des Unternehmens als Schutzrechtsinhaber gegen die eigenen Angestellten	264
2. Haftung der Angestellten für die Verletzung von Schutzrechten anderer Unternehmen	267
3. Haftung des Unternehmens für Verletzungen fremder Schutzrechte durch einen Angestellten	269
IV. Zusammenfassung	271
Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse und Ausblick	275
I. Unternehmen und verbundene Unternehmen als Inhaber von Marken- und Patentrechten	275
II. Wirtschaftliche Partizipation durch translative Marken- und Patentrechtsübertragung	277
III. Schutzrechtsteilhabe durch konstitutive Marken- und Patentrechtsübertragung	279

Inhaltsverzeichnis

IV. Haftungsrisiken und Sanktionsmöglichkeiten für Unternehmen	281
V. Ausblick	283
Literaturverzeichnis	285

Abkürzungsverzeichnis

a.A.	andere Ansicht
a.a.O.	am angeführten Ort
a.M.	andere Meinung
Abs.	Absatz
AcP	Archiv für zivilistische Praxis
AG	Aktiengesellschaft
AktG	Aktiengesetz
Alt.	Alternative
Anl.	Anlage
Anm.	Anmerkung
ArbEG	Arbeitnehmererfindungsgesetz
Art.	Artikel
Aufl.	Auflage
BB	Betriebsberater
Bd.	Band
Begr.	Begründer
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGBI.	Bundesgesetzblatt
BGH	Bundesgerichtshof
BGHZ	Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen
BilMoG	Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
BKR	Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht
Bt-Drucks.	Bundestagsdrucksache
bzw.	Beziehungsweise
CR	Computer und Recht
DB	Der Betrieb
Ders.	Derselbe
Dies.	Dieselbe
DNotZ	Deutsche Notar-Zeitschrift
DPMA	Deutsches Patent- und Markenamt
DZWIR	Deutsche Zeitschrift für Wirtschafts- und Insolvenzrecht
Einl.	Einleitung
et al.	et alii
F&E	Forschungs- und Entwicklungsgemeinschaft
F&E-Vertrag	Forschungs- und Entwicklungsvertrag
f.; ff.	folgende; fortlaufend folgende
Fn.	Fußnote
FS	Festschrift
GesR	Gesellschaftsrecht

Abkürzungsverzeichnis

GewR	Gewerblicher Rechtsschutz
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbHG	Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
GmbHR	Die GmbH-Rundschau
GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR-Beil.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Beilage
GRUR-Prax.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht
GRUR-RR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Rechtsprechungs-Report
HdB	Handbuch
HGB	Handelsgesetzbuch
HK-MarkenR	Heidelberger Kommentar zum Markenrecht
Hrsg.	Herausgeber
i.E.	im Ergebnis
i.S.d.	im Sinne des
i.V.m.	in Verbindung mit
i.w.S	im weiteren Sinn
InsO	Insolvenzordnung
JR	Juristische Rundschau
jur. Diss.	juristische Dissertation
JW	Juristische Wochenschrift
JZ	Juristen-Zeitung
krit.	kritisch
LG	Landgericht
m.w.N.	mit weiteren Nachweisen
MAH	Münchener Anwaltshandbuch
MarkenG	Markengesetz
MarkenR	Markenrecht/Zeitschrift für deutsches, europäisches und internationales Markenrecht
MDR	Monatsschrift für Deutsches Recht
Mitt.	Mitteilungen der deutschen Patentanwälte
MMR	Multimedia und Recht
MüKo	Münchener Kommentar
n.F.	neue Fassung
NJOZ	Neue Juristische Online-Zeitschrift
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
NJW-RR	Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungs-Report
Nr.	Nummer
NZI	Neue Zeitschrift für Insolvenz- und Sanierungsrecht
OLG	Oberlandesgericht
PatentR	Patentrecht

PatG	Patentgesetz
RG	Reichsgericht
RGZ	Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
RGZ	Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
RL	Richtlinie
Rn.	Randnummer
RNotZ	Rheinische Notar-Zeitschrift
Rspr.	Rechtsprechung
S.	Seite
s.o.	siehe oben
UWG	Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb
VerlG	Verlagsgesetz
VerlG	Verlagsgesetz
Vgl	Vergleiche
Vor	Vorbemerkung
WM	Wertpapier-Mitteilungen
WRP	Wettbewerb in Recht und Praxis
WZG	Warenzeichengesetz
z. B.	zum Beispiel
ZEW	Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung
ZGE	Zeitschrift für Geistiges Eigentum
ZHR	Zeitschrift für das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht
ZIP	Zeitschrift für Wirtschaftsrecht

Einleitung

I. Fragestellung

Patent- und Markenrechte sind für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens von elementarer Bedeutung.¹ Diesen Schutzrechten kommt ein eigenständiger ökonomischer Wert zu.² Durch die Veräußerung, Teilveräußerung, Lizenzierung und Einbringung als Sacheinlage in eine Kapitalgesellschaft kann ein Unternehmen den in den Schutzrechten verkörperten ökonomischen Wert realisieren (sog. Schutzrechtsteilhabe). Die wirtschaftliche Partizipation anderer Unternehmen an bestehenden fremden Schutzrechten ist entsprechend den ökonomischen Vorzügen attraktiv. Durch die wirtschaftliche Teilhabe nutzen Unternehmen fremde Schutzrechte, ohne eigene Marken- und Patentrechte kosten- und zeitintensiv aufbauen zu müssen und sind damit in der Lage, Wettbewerbsvorteile im Markt zu generieren.³ Auch kann sich der ökonomische Wert der Schutzrechte aufgrund einer mehrgliedrigen Nutzung durch eine Vielzahl von Unternehmen steigern. Dies zeigt sich beispielsweise an der Division von Markenrechten: Die Teilung ermöglicht es den Unternehmen, diejenigen „Teile“ einer Marke zu veräußern, welche sie zur Vermarktung und Erzeugung ihrer Produkte nicht benötigen. Daneben kommen für Unternehmen zeitlich, geografisch, auf Stückzahl oder Nutzerzahl beschränkte Partizipationsmöglichkeiten durch die Lizenzierung in Betracht, wodurch der Lizenzgeber Lizenzeinnahmen generiert und den Bekanntheitsgrad von Markenrechten erhöht.⁴

Die skizzierte Bedeutung von Marken- und Patentrechten für den ökonomischen Erfolg eines Unternehmens erfordert ein effizientes Schutz-

1 Siehe hierzu eingehend *Götting*, AG 1999, S. 1; *Ensthaler/Strübbe*, Patentbewertung, S. 35 ff.; *Brämer*, Sicherungsabtretung, S. 74; *Haedicke*, Patentrecht, Kapitel 1 Rn. 1; *Rammer*, Patente und Marken, S. 1; vgl. ebenfalls *Weiden*, GRUR 2018, S. 58.

2 Zum ökonomischen Wert von Marken- und Patentrechten *Repenn/Weidenhiller*, Markenbewertung, S. 2 ff.; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG, Vor. §§ 27–31 Rn. 1; *Bugdahl*, Marken, S. 191 f.

3 Zu den Wettbewerbsvorteilen *Ingerl/Rohnke*, MarkenG, Vor. §§ 27–31 Rn. 1; *Götting*, AG 1999, S. 1.

4 Siehe zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades von Marken durch die Lizenzierung *Brämer*, Sicherungsabtretung, S. 75; *Ruijsenaars*, GRUR Int. 1988, S. 385, 386.

rechtsmanagement, das die Partizipation unter Berücksichtigung der verschiedenen rechtlichen Gestaltungsformen und Risiken ermöglicht. Denn die ökonomischen Auswirkungen, die der Wegfall von Marken- und Patentrechten für Unternehmen oder einen Unternehmensverbund haben kann, sind weitreichend. Beispielsweise zeigt sich dies in den Fällen einer Unternehmensinsolvenz, wenn es zu Kettenlizenzen an einer Vielzahl von Patenten gekommen ist, wodurch die Nutzungsberechtigung an den Patentrechten gefährdet wird.⁵

Das Schutzrechtsmanagement wirft besondere ungeklärte Rechtsfragen auf. Denn die bestehenden Regelungen in den verschiedenen Rechtsgebieten und die durch die Kautelarjurisprudenz entwickelte Vielzahl an Vertragsformen mit gesellschaftsrechtlichem Bezug bedingen, dass Unternehmen die normativen Grundlagen des Marken-, Patent- und Gesellschaftsrechts berücksichtigen müssen. Hinzu kommt, dass die Motivationsgrundlage eines Unternehmens, an einem Marken- oder Patentrecht zu partizipieren, im gegenseitigen Austausch verschiedener Schutzrechte liegt,⁶ mit der Folge, dass rechtlich selbstständige Unternehmen gemeinsam oder im Gegenseitigkeitsverhältnis an Marken- und Patentrechten teilhaben. In dieser Gemengelage ist die Komplexität der Vertragsgestaltung begründet, was die effiziente Schutzrechtsverwaltung vor besondere Rechtsfragen stellt.

Gegenstand der folgenden Untersuchung ist nicht nur die Frage, ob und inwiefern Unternehmen an Marken- und Patentrechten partizipieren können, sondern auch wie die vertraglichen Ausgestaltungsformen kategorisch erfasst und systematisiert werden können. Dazu bedarf es einer fundierten Auseinandersetzung mit dem Marken- und Patentvertragsrecht unter Berücksichtigung der gesellschaftsrechtlichen Einflüsse. Ziel ist hierbei, die vertraglichen Gestaltungen einer wirtschaftlichen Partizipation an Marken- und Patentrechten unter besonderer Berücksichtigung des Gesellschaftsrechts herauszuarbeiten. Es gilt die für die „Partizipationsform“ maßgeblichen Rechtsgrundlagen zu ermitteln, um so die jeweils anwendbaren Normen zu identifizieren. Auf diesem Weg soll die Arbeit einen Beitrag dazu leisten, eine rechtssichere und dogmatisch stringente Grundlage für die Gestaltung von Verträgen bereit zu stellen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden dazu genutzt, um die Risiken und Grenzen der vertraglichen Ausgestaltungen aufzuzeigen und damit den Rechtsrahmen für eine effiziente Schutzrechtsverwaltung zu definieren.

5 Siehe etwa *OLG München*, GRUR 2013, S. 1125 ff.

6 Vgl. „Tauschpatente“ bei *Ensthaler/Strübbe*, Patentbewertung, S. 40 f.

Die Arbeit beschränkt sich exemplarisch auf Patent- und Markenrechte; unter Berücksichtigung des Personen- und Kapitalgesellschaftsrechts. Andere Rechte des Geistigen Eigentums, wie das Urheber-, Design- und Gebrauchsmusterrecht, finden hingegen keine Berücksichtigung. Diese Einschränkung ergibt sich nicht nur aus der größeren ökonomischen Bedeutung des Marken- und Patentrechts für Unternehmen, sondern auch daraus, dass die mit den Marken- und Patentrechten verwandten Schutzrechte in ihren Strukturgrundsätzen in der Regel den Marken- und Patentrechten folgen; davon ausgenommen ist aufgrund der Strukturunterschiede das Urheberrecht (vgl. § 29 UrhG). Darüber hinaus werden europarechtliche, kartellrechtliche und steuerrechtliche⁷ Fragen ausgeklammert. Folglich gilt die Ausarbeitung nur für kartellrechtskonforme Verträge. Europarechtliche Fragestellungen spielen eine zunehmend gewichtigere Rolle in der Marken- und Patentvertragspraxis. Allerdings können Unterschiede zum autonom auszulegenden europarechtlichen Marken- und Patentvertragsrecht nur dann korrekt erfasst werden, wenn ein rechtssicheres und dogmatisch stringentes Bild des nationalen Rechts besteht.⁸

II. Forschungsstand

Eine Untersuchung der vertraglichen Partizipationsmöglichkeiten an Marken- und Patentrechten unter besonderer Berücksichtigung der Vorgaben und Besonderheiten des Gesellschaftsrechts ist bisher kaum erfolgt. In der Regel verharren die Autoren auf einer weitgehend intradisziplinären Perspektive: Die Literatur zum Marken- und Patentvertragsrecht behandelt Grundprobleme sowie dogmatische Fragen der Nutzung bzw. Partizipation meist aus der Perspektive des Schutzrechtsinhalts und einzelner Akteure.⁹ Deren verbandsrechtliche Struktur spielt grundsätzlich keine besondere Rolle. Die gesellschaftsrechtliche Literatur beschränkt sich demgegen-

7 Die steuerrechtliche Diskussion steht im Fokus der öffentlichen Debatte, kann aber aufgrund der Besonderheiten in diesem Rechtsgebiet nur wenig zum Untersuchungsgegenstand der Arbeit beitragen. Siehe zur steuerrechtlich motivierten Lizenzierungspraxis faz.net vom 11.10.2013: „Google verschiebt für Steuertrick Milliarden nach Bermuda“; abrufbar unter <http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/rechts-teuern/legale-umgehungsmethode-google-verschiebt-fuer-steuertrick-milliarden-nach-bermuda-12613798.html>.

8 Pablow, Lizenz, S. 3 f.

9 Pablow, Lizenz und Lizenzvertrag, 2006; McGuire, Die Lizenz, 2012; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 2001; Bartenbach, Die Patentlizenz als negative Lizenz, 2002; Henn/

über grundsätzlich auf Einzelfragen, etwa der Einlagefähigkeit von Marken- und Patentrechten sowie Nutzungsrechten an diesen, berücksichtigt aber nicht die Besonderheiten, die sich aus den jeweiligen Schutzrechtsregimen ergeben können.¹⁰

Peters bearbeitet eine Fragestellung, die in der Schnittmenge zwischen Gesellschafts-, Marken- und Patentrecht liegt.¹¹ Die Untersuchung befasst sich mit den Rechten des Geistigen Eigentums bei Unternehmenstransaktionen. Im Vordergrund steht der Unternehmenserwerb mitsamt seinen Rechten. Auf die vertragliche Ausgestaltung der Partizipation an Marken- und Patentrechten, ohne den Unternehmenserwerb anzustreben, geht auch diese Studie nicht ein.

Es fehlen Untersuchungen, die die Besonderheiten der Leerübertragung von gewerblichen Schutzrechten und die sich daraus ergebenden Wechselwirkungen zwischen Marken-, Patent- und Gesellschaftsrecht berücksichti-

Pahlow, Patentvertragsrecht, 2017; *Groß*, Der Lizenzvertrag, 2011; *Bartenbach*, Patentlizenz- und Know-how-Vertrag, 2013; *Coordes*, Markenlizenz, 2013; *Müller*, Firmenlizenz und Konzernfirma, 1996; *Herbst*, Die rechtliche Ausgestaltung der Lizenz und ihre Einordnung in das System des Bürgerlichen Rechts, 1968; *Frey*, Die Rechtsnatur der Patentlizenz, 1976; *Bühler*, Die freie Markenlizenzierung, 1995; *Emmert*, Die Stellung der Markenlizenz im deutschen Privatrecht, 2001; *Stier*, Die Unterbrechung urheberrechtlicher Lizenzketten, 2014; *Bühling*, Die Markenlizenz und ihre vertragliche Gestaltung, 1999.

10 *Sonsnütza*, GmbHR 2002, S. 821–829; *Baums*, Recht der Unternehmensfinanzierung, 2017; *Boehme*, Kapitalaufbringung durch Sacheinlagen, 1999; *Boehme*, GmbHR 2000, S. 841–847; *Bork*, ZHR 154 (1990), S. 205–236; *Schmidt*, Einlage und Haftung des Kommanditisten, 1977; *Schmidt*, ZHR 154 (1990), S. 237–258; *Götting*, AG 1999, S. 1–9; *Groh*, BB 1982, S. 133–142; *Knobbe-Keuk*, ZGR 1980, S. 214–224; *Meilicke*, BB 1991, S. 579–587; *Pentz*, ZGR 2001, S. 901–920; *Steinbeck*, ZGR 1996, S. 116–141; *Sudhoff/Sudhoff*, NJW 1982, S. 129–134; *Berger*, Markenlizenz und Kapitalersatz, 1999; *Mack*, Die Regresshaftung von Vorstandsmitgliedern einer Aktiengesellschaft, 2015; *Maier*, Wettbewerbsrechtliche Haftung geschäftsführender Organe, 1988; *Lobbeck*, Die Haftung in Verletzermehrheit und Verletzerkette, 2014; *Schapiro*, Unterlassungsansprüche gegen die Betreiber von Internet-Auktionshäusern und Internet-Meinungsforen, 2011; *Weusthoff*, Die Organhaftung der Aktiengesellschaft bei fehlerhafter Rechtseinschätzung, 2016; *Ottofülling*, Die wettbewerbsrechtliche und immaterialgüterrechtliche Störerhaftung des Geschäftsführers der GmbH, 1990. *Keller*, Die deliktische Außenhaftung des GmbH-Geschäftsführers für Fehlverhalten im Unternehmensbereich, 2001; *Kindler*, Unkenntnis, in: FS Köhler 2014, S. 348–358.

11 *Peters*, Rechte des Geistigen Eigentums bei Unternehmenstransaktionen, 2016; ebenso *Bolt*, BB 2013, S. 2568–2573.

gen. So gehen *Gleiss*¹² und *Lunze*¹³ auf die Rechtsfolgen der Nichtigerklärung eines Patents ein; *Hoffman*¹⁴ untersucht die Grundsätze der Leerübertragung und *Nabrotzki*¹⁵ die Sacheinlagefähigkeit von Lizenzen. Ebenso finden sich Arbeiten zur Insolvenzfestigkeit von Lizenzen.¹⁶ Welche Folgen der Rechtsfortfall, die Insolvenz des Inferenten von Marken- und Patentrechten, auf die Sacheinlagefähigkeit hat und ob die Grundsätze der Leerübertragung angewendet werden können, wird allerdings nicht beleuchtet. Eine umfassende Auseinandersetzung der vertraglichen Partizipationsmöglichkeiten unter Berücksichtigung des Marken- und Patentrechts einerseits, und den Besonderheiten des Gesellschaftsrechts andererseits, fehlt bislang.

Dagegen existieren umfassende Untersuchungen, die sich mit dem Lizenzvertragsrecht befassen.¹⁷ *Pablow* beschreibt den Rechtscharakter der Lizenz unter Berücksichtigung rechtshistorischer Erkenntnisse und ordnet den Lizenzvertrag in die Vertragsdogmatik des Bürgerlichen Gesetzbuchs ein.¹⁸ *McGuire*¹⁹ setzt sich mit dem Lizenzvertragsrecht auseinander. *Hilty*²⁰ untersucht das Lizenzvertragsrecht im schweizerischen Recht. Es werden auch einzelne Fragestellungen zu Lizenzverträgen im Rahmen anderer

12 *Gleiss*, Fehlen und Wegfall des Schutzrechtes bei Lizenz- und Nutzungsverträgen – Patent und Urheberrecht –, 1994.

13 *Lunze*, Rechtsfolgen, 2006;.

14 *Hoffman*, ZGE 2014, S. 1–47.

15 *Nabrotzki*, Lizenzen an Immaterialgüterrechten als Mittel der Kapitalaufbringung, 2008.

16 *Scherenberg*, Lizenzverträge in der Insolvenz des Lizenzgebers unter besonderer Berücksichtigung des Wahlrechts des Insolvenzverwalters nach § 103 Abs. 1 InsO, 2005; *Berger*, Insolvenzschutz für Markenlizenzen, 2006; *Danesbzadeh Tabrizi*, Lizenzen in der Insolvenz nach dem Scheitern des Gesetzes zur Einführung eines § 108a InsO, 2011.

17 *Bartenbach*, Die Patentlizenz als negative Lizenz, 2002; *Henn/Pablow*, Patentvertragsrecht, 2017; *Groß*, Der Lizenzvertrag, 2011; *Bartenbach*, Patentlizenz- und Know-how-Vertrag, 2013; *Coordes*, Markenlizenz, 2013; *Müller*, Firmenlizenz und Konzernfirma, 1996; *Herbst*, Die rechtliche Ausgestaltung der Lizenz und ihre Einordnung in das System des Bürgerlichen Rechts, 1968; *Frey*, Die Rechtsnatur der Patentlizenz, 1976; *Bühler*, Die freie Markenlizenzierung, 1995; *Emmert*, Die Stellung der Markenlizenz im deutschen Privatrecht, 2001; *Stier*, Die Unterbrechung urheberrechtlicher Lizenzketten, 2014; *Bühling*, Die Markenlizenz und ihre vertragliche Gestaltung, 1999; *Straub*, Mehrfache Berechtigung an Marken, 1998.

18 *Pablow, Louis*, Lizenz und Lizenzvertrag, 2006.

19 *McGuire*, Die Lizenz, 2012.

20 *Hilty*, Lizenzvertragsrecht, 2001.

Untersuchungen angesprochen.²¹ Eine genaue Betrachtung von Lizenzverträgen, die eine Nähe zu den Gesellschaftsverträgen aufweisen, wie Konzernlizenzen, Kreuzlizenzvereinbarungen und Patentpools, und die Charakterisierung dieser Verträge nach den Vertragstypen des Bürgerlichen Gesetzbuches fehlen größtenteils. So widmet sich *Königs* den Patentpoolverträgen, ohne die vertragstypologische Natur des Vertrages festzustellen.²² *Groß*, *Bartenbach* und *Pablow* bearbeiten die Konzernlizenz im Handbuch zum Patentvertragsrecht in nur wenigen Randnummern.²³

Weiterhin liegen Arbeiten zu Forschungs- und Entwicklungsgemeinschaften vor, die sich mit der vertraglichen Ausgestaltung befassen,²⁴ aber es fehlt meist an einer vertragstypologischen Einordnung in die Vertragstypen des Bürgerlichen Gesetzbuches und an einer Identifizierung zwingender Normen des geltenden Rechts, die die vertragliche Ausgestaltung beeinflussen.

Ebenso behandeln einige Autoren die Teilrechtsübertragung von Marken nur am Rande einer übergeordneten Fragestellung. Inwiefern die Teilrechtsübertragung sich zur Partizipation von Unternehmen eignet und welcher Vertrag der Teilrechtsübertragung als Kausalgeschäft zugrunde liegt, bleibt aber im Dunkeln.²⁵

Insgesamt mangelt es an einer umfassenden Untersuchung, die die vertraglichen Ausgestaltungen zur Partizipation von Unternehmen an Marken- und Patentrechten unter besonderer Berücksichtigung des Gesellschaftsrechts vornimmt und die sich hieraus ergebenden Haftungsrisiken und Sanktionsmöglichkeiten für Unternehmen näher in den Blick nimmt.

21 *Haedicke*, Rechtskauf und Rechtsmängelhaftung, 2003; *Jänich*, Geistiges Eigentum, 2001.

22 *Königs*, Patentpools, 2014.

23 *Pablow*, Patentlizenz und Patentlizenzvertrag, in: *Henn/Pablow*, Patentvertragsrecht, § 9 Rn. 18; *Groß*, Lizenzvertrag, 10. Aufl., Rn. 42; *Bartenbach*, Patentlizenz, Rn. 1203 ff.

24 *Winzer*, Forschungs- und Entwicklungsverträge, 2006; *Fett/Spierung*, Handbuch Joint Venture, 2014; *Mestmäcker, Ernst-Joachim/Blaise, Jean-Bernard/David, Donaldson* (Hrsg.), Gemeinschaftsunternehmen (Joint venture – Filiale commune) im Konzern- und Kartellrecht, 1979; *Tegen*, Joint Venture-Vertrag und Projektträgergesellschaft im amerikanischen und deutschen Recht, 1998; *Beda*, Durchgriffshaftung im Joint Venture, 1995.

25 *Brämer*, Die Sicherungsabtretung von Markenrechten, 2005; *Volkmer*, Das Markenrecht im Zwangsvollstreckungsverfahren, 1999; *Kühnen*, Die Teilung des Patents, 2000; *Kessen*, Die Firma als selbständiges Verkehrsobjekt, 2011.

III. Gang der Untersuchung

Diese Arbeit behandelt im Kern die vertraglichen Möglichkeiten zur Partizipation an Marken- und Patentrechten sowie die sich aus der Teilhabe ergebenden haftungsrechtlichen Fragestellungen.

Die Untersuchung widmet sich zur Beantwortung der zentralen Fragestellungen zunächst der Systematik des Rechts der verbundenen Unternehmen sowie den Kategorien des Marken- und Patentrechts (1. Kapitel), um sodann Unternehmen als Marken- und Patentinhaber (2. Kapitel) näher in den Blick zu nehmen. Das dogmatische Verständnis des Unternehmens als Vollrechtsinhaber durch Anmeldung oder Entstehung im Unternehmen legt das Fundament zur Beantwortung der Inhaberschaft an Marken- und Patentrechten bei kooperativ entwickelten Patentrechten (2. Kapitel I.) und kooperativ genutzten Markenrechten (2. Kapitel II.–IV.). Hierbei ist unter anderem auf die Frage einzugehen, welche Normen des Bürgerlichen Gesetzbuches auf Forschungs- und Entwicklungsverträge Anwendung finden und wie sich die Inhaberschaft von Markenrechten in verbundenen Unternehmen darstellt.

Der Vollrechtsinhaber an Marken- und Patentrechten hat eine von Fremdinteressen befreite Nutzungsmöglichkeit. Diese Stellung ermöglicht die größte Gestaltungsfreiheit für Unternehmen in der Verwertung des Schutzrechts. Die verschiedenen wirtschaftlichen Partizipationsmöglichkeiten für einen Vollrechtsinhaber können durch eine „Stufenleiter der Teilhabe“ beschrieben werden. Dies setzt die unterschiedlichen Teilhabemöglichkeiten in ein Rangverhältnis, wobei die „oberste Stufe“ die größte Gestaltungsfreiheit für das Unternehmen bedeutet. Der Gang der Untersuchung orientiert sich an dieser „Stufenleiter“. Die „Stufenleiter der Teilhabe“ hinabgehend, ist die nächste wirtschaftliche Partizipationsmöglichkeit für Unternehmen die translative Schutzrechtsübertragung (3. Kapitel), denn Unternehmen erhalten das bestehende Schutzrecht von einem Dritten. Das Unternehmen muss somit durch privatautonome Gestaltung die Interessen der anderen Vertragspartei berücksichtigen, was die vertragliche Gestaltungsfreiheit einschränkt. Hierbei ist den Fragen nachzugehen, ob und inwiefern Unternehmen durch translative Schutzrechtsübertragung an Marken- und Patentrechten wirtschaftlich partizipieren können, wie diese Rechts- (3. Kapitel I.) sowie Teilrechtsübertragungen (3. Kapitel II. 2.) rechtlich zu charakterisieren sind, und welche Risiken für Unternehmen bestehen (3. Kapitel II. 3.). Es ist weiterhin darauf einzugehen, inwiefern die entstehende „Pattsituation“ zwischen den geteilten Rechten aufgelöst werden kann (3. Kapitel II. 2. b.). Das 3. Kapitel soll durch dieses Vor-

gehen einen Beitrag zur Beantwortung der übergeordneten Fragestellung leisten, indem besondere vertragliche Partizipationsmöglichkeiten an Marken- und Patentrechten für Unternehmen, unter Berücksichtigung der gesellschaftsrechtlichen Vorschriften, herausgearbeitet sowie die Insolvenzzrisiken der verschiedenen Partizipationsmöglichkeiten identifiziert werden.

Eine weitere Stufe ist die translative Einlage eines Marken- oder Patentrechts in ein Unternehmen (4. Kapitel). Das Unternehmen wird Vollrechtsinhaber. Zusätzlich zu den Interessen der Vertragsparteien finden durch die gesetzlichen Vorschriften des Kapitalgesellschaftsrechts die Interessen des Rechtsverkehrs Eingang in die vertragliche Gestaltung (4. Kapitel I.). Ob und inwiefern marken- oder patentgesetzliche Vorschriften die Leistung zur freien Verfügung gemäß § 7 Abs. 3 GmbHG verhindern, ist Gegenstand der Untersuchung (4. Kapitel II.–III.). Insbesondere werden die Rechtsfolgen einer „Leerübertragung“ und die Auswirkungen auf die Leistung zur freien Verfügung zu erörtern sein (4. Kapitel III.). Hierbei wird ebenfalls untersucht, ob und inwiefern die Leitprinzipien des Gesellschaftsrechts das Marken- und Patentrecht überlagern und inwieweit hierdurch eine Hierarchie der Rechtsgebiete herausgearbeitet werden kann.

Der Stufenleiter folgend ist die Partizipation an Marken- und Patentrechten durch Konzernlizenzen zu untersuchen (5. Kapitel). Das Unternehmen wird nicht Vollrechtsinhaber, sondern erhält ein Nutzungsrecht. Die Kategorisierung, Charakterisierung und die Wirkung der Konzernlizenz dienen dem dogmatischen Verständnis von Konzernlizenzen an Marken- und Patentrechten (5. Kapitel I. und II.), was als dogmatisches Fundament die Beantwortung unternehmensspezifischer Fragestellungen ermöglicht. Es werden die Kategorien und die jeweilige rechtliche Konstruktion der Konzernlizenzen untersucht. Die Anwendbarkeit von Normen des Bürgerlichen Gesetzbuches auf Konzernlizenzverträge sind ebenfalls Gegenstand der Darstellung. Insbesondere wird zu erörtern sein, ob und inwiefern Patentpoolverträge und Kreuzlizenzvereinbarungen eine Kategorie des Konzernlizenzvertrags darstellen. Aufbauend auf diesen Ergebnissen wird der Einfluss von Unternehmensinteressen auf Lizenzverträge näher in den Blick genommen (5. Kapitel III.).

Auf der letzten Stufe der „Stufenleiter der Teilhabe“ steht die Marken- und Patentlizenz als Einlage in ein Unternehmen durch konstitutive Schutzrechtsübertragung (6. Kapitel). Es wird auf die Anwendbarkeit des § 52 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG innerhalb eines Gesellschaftsvertrags einzugehen sein (6. Kapitel III.) sowie auf die Auswirkungen des § 36a Abs. 2 S. 2 AktG auf die Grundsätze der Leerübertragung.

Im Schlusskapitel werden die Haftungsfragen von und durch „natürliche Personen“ innerhalb eines Unternehmens dargestellt. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen Haftungsrisiken und Sanktionsmöglichkeiten partizipierender Unternehmen (7. Kapitel). Es wird zwischen „verschiedenen Handelnden“ im Unternehmen – Gesellschafter, organschaftlicher Vertreter und Angestellten – unterschieden. Innerhalb dieser Erörterung ist die Darstellung nach Haftungsadressat unterteilt

