

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 |

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-------------|--|----|
| 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 Insolvenzzrisiken bei Teilungsabreden und Teilrechtsübertragungen | 106 |
| a. Das Insolvenzzisiko der bedingten Teilungsabrede in der Insolvenz des Veräußerers | 106 |
| b. Das Insolvenzzisiko der bedingten Teilungsabrede in der Insolvenz des Erwerbers | 107 |
| c. Das Insolvenzzisiko 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 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----|
| 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 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----|
| 6. Kapitel: Marken- und Patentreferenz 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. Bedürfen 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. Insolvenzrechtliche 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 |

