

Claudia Langer

**Harmonisierungsoptionen im Bereich des
Rechtsübergangs und der Lizenzierung
von Markenrechten**



Herbert Utz Verlag · München

Rechtswissenschaftliche Forschung und Entwicklung

Herausgegeben von

Prof. Dr. jur. Michael Lehmann, Dipl.-Kfm.
Universität München

Band 793



Zugl.: Diss., München, Univ., 2012

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

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Entnahme von Abbildungen, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bleiben – auch bei nur auszugsweiser Verwendung – vorbehalten.

Copyright © Herbert Utz Verlag GmbH · 2014

ISBN 978-3-8316-4351-6

Printed in EC
Herbert Utz Verlag GmbH, München
089-277791-00 · www.utzverlag.de

Vorwort

Die rechtswissenschaftliche Fakultät der Ludwig-Maximilians Universität München hat diese Dissertation im Wintersemester 2012/2013 angenommen. Rechtsprechung und Literatur konnten bis Oktober 2012 berücksichtigt werden. Die Arbeit versucht Harmonisierungsoptionen der nationalen Markenrechtsordnungen in der europäischen Union im Bereich des Rechtsübergangs und Lizenzierung von Markenrechten aufzuzeigen und ist im Rahmen des Projekts „Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System“ am Max Planck Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht entstanden.

Mein besonderer Dank gilt meiner Doktormutter Prof. Dr. Dr. h.c. Annette Kur für die Betreuung meiner Dissertation und die Möglichkeit am Max Planck Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht in München zu promovieren. Dies hat mich in beruflicher wie auch in persönlicher Hinsicht sehr bereichert und mir Unterstützung und Rückhalt gegeben, dieses Projekt abzuschließen. Prof. Dr. Ansgar Ohly danke ich für die Erstellung des Zweitgutachtens.

Dem Max Planck Institut für Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht danke ich für die finanzielle Förderung in Form eines Promotionsstipendiums, sowie für die zahlreichen interessanten Seminare, Projekte und die Unterstützung meiner Forschungsaufenthalte in Paris, New York und Catania. Die vielen tollen Kollegen und Freunde, denen ich in dieser Zeit begegnet bin, waren und sind eine echte Bereicherung.

München, Dezember 2013

Claudia Langer

Inhaltsverzeichnis

EINFÜHRUNG	1
KAPITEL 1: GEGENSTAND DER UNTERSUCHUNG – HERAUSFORDERUNGEN UND GRENZEN	6
A. Die besondere Berücksichtigung des deutschen, französischen und englischen Markenrechts – vergleichende Heranziehung des U.S.-amerikanischen Rechts	6
I. Frankreich.....	6
II. Großbritannien	7
III. Rechtsvergleichende Berücksichtigung des U.S.-amerikanischen Rechts	7
B. Internationale Vorgaben: Harmonisierungsimpulse über die internationale Ebene?	10
I. Staatsvertragsrecht	10
1. Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Rechts- schutzes (PVÜ).....	10
2. Madriider Markenabkommen (MMA)	11
3. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)	12
4. Trademark Law Treaty /Singapore Treaty	13
II. Europarechtliche Vorgaben.....	14
1. Regelungen über die Gemeinschaftsmarke als Harmonisierungsimpuls?	14
2. Irreführungsschutz und Verbraucherschutzaspekt als Rechtsrahmen.....	14
C. Verschiedene Markenschutzsysteme als Herausforderung	15
I. Aktueller Harmonisierungsstand – Historische Entwicklung der europäischen Regelungen bis zum <i>status quo</i>	17
1. Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV).....	17
2. Die Markenrechtsrichtlinie (MRL)	18
II. Das Strukturprinzip der Koexistenz – allgemeines.....	19
Harmonisierungsbedürfnis	19
D. Allgemeine Grenzen der Harmonisierung in markenrechtlicher Hinsicht: Schutzformen?	22
I. Benutzungsmarken als Grenze der Harmonisierung?	23
1. Regelungen in den Mitgliedstaaten	23
2. Keine verpflichtende Harmonisierungsoption in Bezug auf Benutzungsmarken	25
II. Notorietätsmarken als Grenze der Harmonisierung?	26
1. Regelungen in den Mitgliedstaaten	26
2. Keine verpflichtende Harmonisierungsoption in Bezug auf notorisch bekannte Marken	27
III. Stellungnahme	28

E. Allgemeine Grenzen der Harmonisierung in zivilrechtlicher Hinsicht:	
Rechtstraditionen der Mitgliedstaaten	28
I. Wirksamkeit des Übertragungs-/ bzw. Lizenzvertrags	29
II. Verfügung über das Markenrecht: Trennungs- und Abstraktionsprinzip als deutsche Besonderheit	30
III. Rückabwicklung von Verträgen: Einheitsprinzip und Kausalitätsprinzip versus Abstraktionsprinzip	31
IV. Stellungnahme	32
F. Vorgehensweise bei der Prüfung konkreter Harmonisierungsoptionen	33

KAPITEL 2: BEDEUTUNG, RELEVANZ UND HARMONISIERUNGSOPTION DES BINDUNGSGRUNDSATZES

A. Bedeutung und Relevanz des Bindungsgrundsatzes	35
I. Rechtsdogmatische Grundlagen des Bindungsgrundsatzes	36
1. Rechtsnatur der Marke	36
(1) Markenrecht als geistiges Eigentumsrecht (<i>property right</i>)	37
(2) Persönlichkeitsrechtstheorie <i>Kohlers</i>	39
(3) Immaterialgüterrecht	40
(4) Stellungnahme	40
2. Funktionale Betrachtung der Marke im Kontext des Bindungsgrundsatzes	42
(1) Herkunftsfunktion der Marke	43
(2) Qualitätsfunktion der Marke	45
(a) In Europa	46
(b) In den USA	50
(1) Ökonomisch relevante Funktionsansätze	51
(2) Stellungnahme zur Funktionslehre im Kontext des Bindungsgrundsatzes	53
(a) In Europa	53
(b) In den USA	55
3. Ergebnis	56
II. Historische Entwicklung des Bindungsgrundsatzes unter Berücksichtigung der Funktionenlehre: Die Entwicklung der Marke zum selbständigen Vermögenswert – eine Tatsache	57
1. Historische Entwicklung in den Mitgliedstaaten	57
(1) Deutschland	58
(a) WZG vor 1993	58
(b) WZG nach 1993 – Erstreckungsgesetz (ErstrG)	59
(c) MarkenG	60
(2) England	61
(3) Frankreich	63
2. Historische Entwicklung in den USA	64
3. Zwischenergebnis	66

B. Konkrete Harmonisierungsoption bezüglich der Loslösung vom Grundsatz der Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb in Europa?

I. Internationale Vorgaben: Staatsvertragsrecht	68
II. Europarechtliche Vorgaben: Nach <i>status quo</i>	69

1. Markenrichtlinie: Klarstellungsbedürfnis in Bezug auf den Bindungsgrundsatz	69
2. Regelungen der Gemeinschaftsmarkenverordnung als Harmonisierungsimpuls?	70
III. Sachliche Argumente im Rahmen der Diskussion um die Aufgabe des Bindungsgrundsatzes.....	71
1. Pro Bindungsgrundsatz	71
2. Contra Bindungsgrundsatz	72
IV. Stellungnahme	75
KAPITEL 3: GRENZEN DER ÜBERTRAGBARKEIT – SCHRANKEN DER LIZENZIERUNG: DIE IRREFÜHRUNGSGEFAHR.....	77
A. Überblick und Problematik	77
I. Rechtsprechung des EuGH: hohe Anforderungen an Irreführungsgefahr	78
II. Regelungsbedürfnis?!.....	79
III. Tatsächlich relevante Fälle der Irreführungsgefahr	80
IV. Regelungsüberblick.....	81
1. Irreführungsgefahr beim Rechtsübergang der Markenrechten	82
2. Irreführungsgefahr bei der Lizenzierung von Markenrechten	83
B. Internationale Vorgaben zur Erfassung der Irreführungsgefahr	87
I. Staatsvertragsrecht	87
II. Europarecht	87
1. Vorgaben der MRL zur Erfassung der Irreführungsgefahr.....	88
2. Vorgaben der GMV zur Erfassung der Irreführungsgefahr	88
C. Wettbewerbsrechtliche Regelungsansätze zur Erfassung der Irreführungsgefahr beim Rechtsübergang und der Lizenzierung von Markenrechten	89
I. Rechtfertigung des wettbewerbsrechtlichen Ansatzes	90
1. Systematische Analyse: Stellung des Markenrechts im System des Wettbewerbsrechts am Beispiel des deutschen Rechts.....	90
2. Historische Analyse.....	94
3. Rechtfertigung des wettbewerbsrechtlichen Ansatzes	95
II. Einheitlicher europäischer – harmonisierter Rahmen für das Wettbewerbsrecht?	95
1. Internationaler Rahmen des Wettbewerbsrechts	95
2. Überblick über das Wettbewerbsrecht in den einzelnen Mitgliedstaaten und den USA	97
(1) Richtlinie 2005/29/EG als Ansatzpunkt für einen gleichmäßigen Schutzstandard in Europa?	98
(2) Anwendungsbereich eröffnet.....	100
(3) Kein einheitlicher wettbewerbsrechtlicher Schutzstandard in den Mitgliedstaaten	101
(a) Umsetzung in Deutschland	101
(i) Subsumtion der „qualifizierten betrieblichen Herkunftsangabe“ unter § 5 (1) UWG	102

(ii) Subsumtion der „qualifizierten betrieblichen Herkunftsangabe“ unter § 5 (2) UWG	103
(iii) Die Lehre über die betriebliche Herkunftsangabe ist überholt	105
(iv) Zwischenergebnis	105
(b) Umsetzung in Frankreich	106
(c) Umsetzung in Großbritannien	107
(d) Rechtsvergleichende Betrachtung des Wettbewerbsrechts in den USA	109
3. Stellungnahme zur Harmonisierungsoption	111
(1) Unterschiede in der Rechtsdurchsetzung	112
(2) Unterschiede im Sanktionensystem	112
(3) Unterschiede in Regelungsdichte und Anwendungsbereich	113
(4) Ergebnis: Kein hinreichend harmonisierter Schutzstandard in Bezug auf die relevante Irreführungsgefahr	113
D. Markenrechtliche Ansätze zur Erfassung der Irreführungsgefahr beim Rechtsübergang und der Lizenzierung von Markenrechten	115
I. Gerichtliche Feststellung der Irreführung <i>ex post</i>	115
1. Ungarisches Beispiel	115
2. Italienisches Beispiel	116
(1) Schutz der Öffentlichkeit vor Irreführung	116
(2) Auslegung des Art. 23 des italienischen Codice de la proprietà industriale	117
(3) Nachträgliche gerichtliche Kontrolle	118
3. Bewertung des Ansatzes, insbesondere ungarisches Beispiel	118
II. Benutzungsorientierter Ansatz	119
1. Bewertung der Irreführung nach Benutzung – finnisches und schwedisches Markengesetz	119
2. Eintreten der Rechtsfolgen <i>ex tunc</i>	120
3. Bewertung, insbesondere finnisches Beispiel	120
III. Verfahrensrechtlicher Ansatz nach Vorbild der GMV	122
1. Irreführungsregelung beim Rechtsübergang	122
(1) Prüfungsumfang	122
(2) Offensichtlichkeit der Irreführungseignung zur Irreführung des Publikums	123
2. Irreführungsregelung bei der Lizenzierung	123
3. Stellungnahme zum europäischen Modell	124
IV. Irreführungsregelungen des U.S.-amerikanischen Markenrechts	126
1. Rechtsübergang: Bindung an den <i>goodwill</i>	126
2. Lizenzierung: Qualitätskontrolle	127
3. Bewertung des U.S.-amerikanischen Modells	129
V. Stellungnahme zur Irreführungsregelung	130
1. Rechtsübergang der Marke	130
2. Regelungsbedürfnis	131
3. Anregung zur harmonisierten Erfassung der durch die Übertragung von Markenrechten entstehenden Irreführungsgefahr: Markenrechtliche Regelung mit wettbewerbsrechtlichem Charakter	132
4. Harmonisierungsvorschläge zur Erfassung der Irreführungsgefahr bei der Lizenzierung	133
(1) Erfassung der Irreführungsgefahr bei Lizenzen	133

(2) Verpflichtende Qualitätskontrolle abzulehnen	134
(3) Ergebnis	135
E. Harmonisierungsvorschlag	136
KAPITEL 4: KONKRETE HARMONISIERUNGSOPTIONEN IN BEZUG AUF DEN RECHTSGESCHÄFTLICHEN UND GESETZLICHEN RECHTSÜBERGANG	137
A. Regelungsübersicht zum Rechtsübergang von Markenrechten	138
I. Regelung der GMV	138
II. Regelungen in den Mitgliedstaaten	138
III. Regelung des Lanham Act	139
IV. Stellungnahme	140
B. Harmonisierungsoptionen in materiell-rechtlicher Hinsicht	141
I. Gegenstand und Umfang des Rechtsübergangs	141
1. Gegenstand des Rechtsübergangs	141
(1) Gegenstand und seine Bestimmung der Art der Marke nach	141
(a) Register- und Benutzungsmarke	141
(b) Kollektiv- und Gewährleistungsmarken	142
(2) Gegenstand und seine Bestimmung in zeitlicher Hinsicht	144
2. Umfang des Rechtsübergangs	146
(1) Sektorieller Teilübergang	146
(2) Territoriale Beschränkung	147
(a) Regelung des MMA und der GMV	147
(b) Regelungen in den Mitgliedstaaten und den USA	147
(c) Stellungnahme zur Harmonisierungsoption	148
(3) Stellungnahme zum Umfang des Rechtsübergangs	149
II. Klarstellung der Möglichkeit des gesetzlichen Rechtsübergangs von Markenrechten	150
1. Regelungen des gesetzlichen Rechtsübergangs von Marken	150
(1) Regelung der GMV	150
(2) Regelungen in den Mitgliedstaaten	151
(3) Regelung des Lanham Act	152
(4) Stellungnahme zur Harmonisierungsoption	153
(5) Konkreter Harmonisierungsvorschlag	153
2. Harmonisierungsimpuls aus dem estländischen Markengesetz: Ausschluss des Staates von der Erbfähigkeit?	154
III. Übergang der Marke bei der Übertragung des Geschäftsbetriebs	154
1. Regelung der GMV	154
2. Regelungen in den Mitgliedstaaten	155
3. Regelung des Lanham Act	155
4. Stellungnahme zur Harmonisierungsoption	156
(1) Übertragung eines Teils des Geschäftsbetriebs	158
(2) Konkreter Harmonisierungsvorschlag	158
IV. Möglichkeit des gutgläubigen Markenrechtserwerbs vom Nichtberechtigten im Rahmen der rechtsgeschäftlichen Übertragung	159

1. Regelung der GMV	160
(a) Regelung der GMV als Vorbild für eine konkrete Harmonisierungsoption?.....	160
(b) Gutgläubiger Erwerb möglich?	160
2. Rechtslage in den Mitgliedstaaten.....	163
(1) Rechtslage in Deutschland.....	163
(2) Rechtslage in Frankreich	164
(3) Rechtslage in Großbritannien	165
(4) Rechtslage in anderen Mitgliedstaaten	166
3. Stellungnahme zur Harmonisierungsoption.....	166
(1) Interessenslage: Steigerung der Verkehrsfähigkeit	167
(2) Praktikabilität der Umsetzung in den Mitgliedstaaten	168
(3) Weitergehende Gedanken zur Realisierbarkeit des gutgläubigen Zweiterwerbs von Marken aus deutscher Perspektive.....	170
(a) Gutgläubiger Erwerb immer wieder diskutiert	170
(b) Verfügungsstatbestand: Grundsätzlich erweiterungsfähig	170
(c) Hinreichender Vertrauensschutz des Registers.....	171
(d) Stellungnahme zur Harmonisierungsoption	173
C. Harmonisierungsoptionen in formell-rechtlicher Hinsicht	173
I. Schriftformerfordernis des Rechtsübergangs von Markenrechten.....	173
1. Regelung der GMV	173
2. Regelungen in den Mitgliedstaaten	174
3. Regelung des Lanham Act	175
4. Stellungnahme zur Harmonisierungsoption.....	176
(1) Schriftformerfordernis als Regelung der zukünftigen MRL	176
(2) Kein Formerfordernis bei Gesamtrechtsnachfolge oder in Fällen der Vermutung des Übergangs der Marke bei Veräußerung des Geschäftsbetriebs.....	176
(3) Gleichlauf mit internationalen Regelungen	176
(4) Zweck der Schriftform.....	177
(5) Bewertung.....	178
(6) Einfache Schriftform ausreichend	179
(7) Konkreter Harmonisierungsvorschlag	180
II. Eintragung des Rechtsnachfolgers in das Markenregister	180
1. Registerregelungen im Überblick	181
(1) Registerregelung der GMV.....	181
(2) Regelungen in den Mitgliedstaaten und den USA.....	181
(a) Rein verfahrens-/ beweisrechtliche Anknüpfung nach Beispiel des deutschen Markengesetzes	182
(b) Auch materiell-rechtliche Wirkung des Registers	183
(i) U.S.-amerikanischer Ansatz	183
(ii) Britisches Modell	184
(iii) Französisches Modell	185
(3) Stellungnahme	186
2. Harmonisierungsoption in Bezug auf ein deklaratorisches Eintragungserfordernis.....	187

3. Konkrete Harmonisierungsoption in Bezug auf die an das Register geknüpften Wirkungen?	189
(1) Materiell-rechtliche Wirkung der Eintragung als Harmonisierungsoption?	189
(2) Verfahrensrechtliche Drittwirkungen der Eintragung als Harmonisierungsoption?	190
(3) Beweisrechtliche Wirkungen	191
(4) Konkreter Harmonisierungsvorschlag	192
D. Weitergehende Gedanken	192
KAPITEL 5: MARKE ALS SICHERUNGSRECHT ALS „SONDERFALL“ EINER ÜBERTRAGUNG	195
A. Der Einsatz der Marke als Sicherungsgegenstand	196
I. Harmonisierungsoptionen in materiell-rechtlicher Hinsicht	196
1. Der Einsatz der Marke zu Sicherungszwecken	196
(1) Die Marke als Sicherungsgegenstand	196
(2) Sicherungsgegenstand und Umfang	197
(a) Sicherungsgegenstand – Erfassung von Kollektiv- und Gewährleistungsmarken	197
(b) Sicherungsumfang – Erfassung eingetragener und nicht-ingetragener Marken?	199
(i) Kontinentaleuropäische Staaten	199
(ii) Common Law Staaten	200
(iii) Stellungnahme	201
2. Die Übertragung der Marke als Sicherungsmittel	202
(1) Regelung der GMV	202
(2) Regelungen in den Mitgliedstaaten	202
(3) Bedeutung und Ausprägungen der Sicherungsübereignung	203
(4) Regelung des Lanham Acts	204
(5) Stellungnahme	206
3. Dingliche Belastungen von Marken	207
(1) Regelungen der GMV	207
(2) Regelungen in den Mitgliedstaaten	208
(a) Deutschland	208
(b) Großbritannien	209
(c) Frankreich	211
(3) Regelung des Lanham Acts	212
(4) Stellungnahme zur Harmonisierungsoption	213
(a) Harmonisierungsoption in Bezug auf die Verpfändung von Markenrechten?	214
(b) Andere dingliche Belastung des Markenrechts	216
(c) Obligatorischer Regelungsvorschlag in Bezug auf die eingetragene Marke	217
(d) Konkreter Harmonisierungsvorschlag	219
II. Harmonisierungsoptionen in formell-rechtlicher Hinsicht	219
1. Schriftformerfordernis bei der Begründung eines Sicherungsrechts an der Marke	219

(1) Regelungen der GMV	219
(2) Regelungen in den Mitgliedsstaaten	219
(3) Stellungnahme zur Harmonisierungsoption	220
(4) Konkreter Harmonisierungsvorschlag	220
2. Eintragungserfordernis im Zusammenhang mit Sicherungsrechten	220
(1) Regelung der GMV	221
(2) Regelungen in den Mitgliedstaaten	222
(a) Deutschland	222
(b) Frankreich	222
(c) Großbritannien	223
(3) Regelung des Lanham Acts	224
(4) Stellungnahme zur Harmonisierungsoption	225
(a) Eintragung der Sicherungsrechte im Zusammenhang mit Markenrechten	225
(b) Allgemeine Publizitätswirkungen	226
(c) Rangwahrungswirkung	226
(d) Konkreter Harmonisierungsvorschlag	227

B. Harmonisierungsoptionen in Bezug auf die Zwangsvollstreckung in

Markenrechte und deren Behandlung in der Insolvenz	227
I. Harmonisierungsoptionen in materiell-rechtlicher Hinsicht	227
1. Zwangsvollstreckung in Markenrechte	227
(1) Regelungen in der GMV	228
(2) Regelungen in den Mitgliedstaaten nach <i>status quo</i>	228
(a) Deutschland	229
(b) Großbritannien	229
(c) Frankreich	230
(d) Andere mitgliedstaatliche Zwangsvollstreckungsregelungen	231
(3) U.S.-amerikanische Regelungen zur Zwangsvollstreckung der Marke	233
(4) Stellungnahme zur Harmonisierungsoption	234
2. Behandlung von Markenrechten in der Insolvenz	235
(1) Insolvenz der Gemeinschaftsmarke	235
(2) Regelungen in den Mitgliedstaaten	236
(3) Regelungen des U.S.-amerikanischen Rechts zur Behandlung der Marke in der Insolvenz	239
(4) Stellungnahme zur Harmonisierungsoption	240
II. Harmonisierungsoptionen in formell-rechtlicher Hinsicht	241
1. Eintragung der Befangenheit eines Markenrechts von Zwangsvollstreckung oder Insolvenzvermerk	241
(1) Regelung der GMV	241
(2) Regelungen in den Mitgliedstaaten	242
(a) Zwangsvollstreckung	242
(b) Insolvenz	242
2. Stellungnahme zur Harmonisierungsoption	243

C. Besondere Schranken bei der Übertragung der Marke als Sicherungsrecht:

Namensmarken	244
I. Erfordernis besonderer Schranken bei Namensmarken	244

1. Regelung der GMV	245
2. Lösung der Problematik durch ausdrückliche gesetzliche Regelung am Beispiel des griechischen Rechts	245
3. Lösung der Problematik über die Rechtsprechung am Beispiel des deutschen Rechts	246
4. Regelung nach U.S.-amerikanischem Recht	247
II. Stellungnahme zur Harmonisierungsoption	248
D. Abschließende Stellungnahme	250
I. Marke als Sicherungsrecht	250
II. Konkreter Harmonisierungsvorschlag	251
E. Weiterführende Gedanken	253
 KAPITEL 6: HARMONISIERUNGSOPTIONEN IM BEREICH VON LIZENZEN: VERWERTBARKEIT DER MARKENRECHTE DURCH LIZENZERTEILUNG	
	255
A. Rahmen der lizenzvertraglichen Regelungen	256
I. Historische Entwicklung der Lizenzvertragsregelungen und <i>status quo</i>	256
1. Internationale Vorgaben – Staatsvertragsrecht	257
2. Europarechtliche Vorgaben	259
(1) Markenrichtlinie	259
(2) Gemeinschaftsmarkenverordnung – als Vorbild	260
II. Richtlinien für konkrete Harmonisierungsoptionen	261
1. Zulassung von Lizenzen	261
2. Rechtsnatur von Lizenzen als Anknüpfungs-/Scheidepunkt für lizenz- rechtliche Wirkungen	262
(1) Rechtsnatur von Markenlizenzen in der GMV	263
(2) Rechtsnatur von Markenlizenzen in den Mitgliedstaaten und den USA	264
(3) Stellungnahme	266
(a) Klassische mit der Rechtsnatur verknüpfte Wirkungen	267
(b) Neuere Tendenz der Wirkungen	267
(c) Konkrete Harmonisierungsoption	268
B. Harmonisierungsoptionen in materiell-rechtlicher Hinsicht	269
I. Arten von Lizenzen und Lizenzinhalt	270
1. Ausschließliche und nicht ausschließliche Lizenzen	270
(1) Regelungen der GMV	270
(2) Rechtslage in den Mitgliedstaaten und den USA	271
(3) Konkrete Harmonisierungsoption zur Abgrenzung von ausschließlichen und nicht - ausschließlichen Lizenzen	275
(4) Konkreter Harmonisierungsvorschlag	276
2. Zwangslizenzen	277
3. Unterlizenzen	278
(1) Regelung der GMV	278
(2) Regelungen in den Mitgliedstaaten	278
(3) Regelung nach U.S.-amerikanischem Recht	280

(4) Stellungnahme zur Harmonisierungsoption	280
(5) Konkreter Harmonisierungsvorschlag	281
II. Gegenstand des Lizenzvertrages	282
1. Benutzungsmarken	282
2. Kollektiv- und Gewährleistungsmarken	283
3. Künftige Markenrechte	283
(1) Regelung der GMV	284
(2) Regelungen in den Mitgliedstaaten und in den USA	284
(3) Harmonisierungsoption	285
III. Vertragliche Regelungen über den Umfang der Lizenz / Beschränkungen	285
1. Sektoriale und territoriale Beschränkungsregelungen nach Art. 8 (1) MRL ...	285
(1) Regelung der GMV	286
(2) Regelungen in den Mitgliedstaaten und den USA	286
(3) Stellungnahme zur Harmonisierungsoption	287
2. Territoriale Beschränkungsmöglichkeit	287
3. Weitere Beschränkungsmöglichkeiten nach Art. 8 (2) RL	288
4. Relevanz der Art der Beschränkung	288
IV. Qualitätskontrollen in Bezug auf Herkunft und Qualität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen	290
1. Regelungen in den Mitgliedstaaten und den USA	291
(1) Regelung der GMV	291
(2) Regelung in Frankreich und England	292
(3) Exkurs: Besonderheit des <i>passing off</i> – Irreführung bei der Lizenzierung von Benutzungsmarken in England im Fall der fehlenden Qualitätskontrolle	293
(4) Regelung des Lanham Act: verpflichtende Qualitätskontrolle	294
2. Stellungnahme zur Harmonisierungsoption	296
(1) Verpflichtende Qualitätskontrolle	296
(2) Lizenzvermerk	297
V. Weitergehende Gedanken zu Harmonisierungsoptionen in inhaltlicher Hinsicht	299
1. Lizenzvertrag	299
(1) Pflichten des Lizenzgebers	300
(2) Pflichten des Lizenznehmers	300
(3) Nebenpflichten	301
2. Vertragslaufzeit – Vertragsdauer und Beendigung	302
3. Stellungnahme zur Harmonisierungsoption	303
C. Harmonisierungsoptionen in Bezug auf die Rechtsdurchsetzung	304
I. Rechtsdurchsetzung des Lizenzgebers gegen Lizenznehmer	304
1. Übersicht über Regelungen in den Mitgliedstaaten und den USA	304
2. Stellungnahme	305
3. Erweiterung der Reichweite von Klagemöglichkeiten des Lizenzgebers durch die Rechtsprechung des EuGH im Fall <i>Copad</i>	306
II. Prozessuale Möglichkeiten des Lizenznehmers	307
1. Eigenes Klagerecht des Lizenznehmers	307
(1) Regelung der GMV	307
(2) Regelungen in den Mitgliedstaaten	309

(a) Deutschland.....	310
(b) Frankreich.....	311
(c) England.....	312
(3) Regelung des U.S.-amerikanischen Rechts	312
(4) Stellungnahme zur Harmonisierungsoption	314
(a) Zustimmung des Rechtsinhabers bzw. Lizenzgebers.....	315
(b) Subsidiäre Entbehrlichkeit der Zustimmung des Rechtsinhabers	316
(c) Beitrittsrecht	316
(d) Eigenes Klagerecht des Lizenznehmers – Schadenersatzanspruch	318
(e) Keine Verknüpfung mit der Registereintragung	319
(f) Konkreter Harmonisierungsvorschlag	321
2. Lizenznehmer im Passivprozess	322
3. Weitergehende Harmonisierungsoptionen in prozessualer Hinsicht:	
Widerspruchsbefugnis für den Lizenznehmer?.....	323
(1) Regelung der GMV.....	323
(2) Regelungen in den Mitgliedstaaten	323
(3) Regelung des U.S.-amerikanischen Rechts	324
(4) Stellungnahme zur Harmonisierungsoption	324
D. Harmonisierungsoptionen in formell-rechtlicher Hinsicht	326
I. Schriftformerfordernis bei Lizenzverträgen.....	326
1. Regelung der GMV	326
2. Regelungen in den Mitgliedstaaten und den USA	326
3. Stellungnahme zur Harmonisierungsoption.....	327
II. Eintragung von Lizenzen in das Markenregister	328
1. Eintragungsfähigkeit und Eintragungserfordernis von Lizenzen.....	328
2. Deklaratorische versus konstitutive Eintragung der Lizenz.....	329
3. Wirkungen der Eintragung der Lizenz.....	330
(1) Verfahrensrechtliche Wirkungen der Eintragung.....	330
(a) Regelung der GMV	330
(b) Regelungen in den Mitgliedstaaten und den USA	331
(c) Stellungnahme zur Harmonisierungsoption	332
(2) Materiell-rechtliche Wirkungen der Eintragung: Gutgläubiger lasten-	
freier Erwerb versus Sukzessionsschutz	333
(a) Regelung der GMV	333
(b) Regelungen in den Mitgliedstaaten	333
(c) Regelung des Lanham Act	334
(d) Abschließende Stellungnahme zur Harmonisierungsoption	334
E. Stellungnahme.....	336
KAPITEL 7: ABSCHLIEßENDE STELLUNGNAHME UND ERGEBNIS	338
A. Harmonisierungsvorschlag zur Irreführungsproblematik beim Rechtsüber-	
gang und der Lizenzierung von Markenrechten	338
B. Harmonisierungsvorschlag zum Rechtsübergang von Markenrechten.....	339
C. Harmonisierungsvorschlag zur Thematik der Marke als Sicherungsrecht.....	340

D. Harmonisierungsoptionen in Bezug auf Markenlizenzen	341
E. Weitere allgemeine Harmonisierungsvorschläge	343
I. Harmonisierungsvorschlag zu Markenmeldungen.....	343
II. Harmonisierungsvorschlag zu Benutzungsmarken	344
III. Kollektivmarken / Gewährleistungsmarken.....	344

Einführung

Die hohe ökonomische Relevanz des Markenschutzes sowie die damit einhergehende Problematik der Verwertbarkeit von Marken und die fortschreitenden Integrationsbestrebungen auf europäischer Ebene, geben Anlass im Bereich des Rechtsübergangs und der Lizenzierung von Markenrechten über weitergehende Harmonisierungsoptionen nachzudenken. Dieses Bedürfnis wurde zuletzt von verschiedenen Markenrechtsverbänden geäußert¹ und entsprechend im Rahmen der „Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System“ des Max-Planck Instiuts für Immaterialgüterrecht (Markenrechtsstudie) angesprochen², die der Europäischen Kommission als Grundlage für notwendige Verbesserungen des europäischen Markensystems dienen soll.

Hintergrund der europäischen Harmonisierungsbestrebungen ist dabei die Abstimmung der Politiken innerhalb der Europäischen Union mit dem Ziel, eine gemeinsame Entwicklung zu fördern und Verzerrungen und Störungen des Binnenmarktes (Art. 3 (3) EUV³) zu vermeiden. Um gleiche Wettbewerbsbedingungen in allen Mitgliedstaaten zu erlangen, gilt es im Wesentlichen bestehende Handelshemmnisse und potentielle Hindernisse abzubauen und gleiche rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Soweit die nationalen Markenrechte⁴ als Beschränkung des freien Warenverkehrs im Rahmen vom Art. 36 AEUV dem Schutz des „gewerblichen und kommerziellen Eigentums“⁵ dienen und eine

¹ Siehe Stellungnahmen der europäischen Markenrechtsverbände im Rahmen der Markenrechtsstudie, siehe Markenrechtsstudie, S. 224; die Stellungnahmen sind im Einzelnen teilweise abrufbar unter, http://www.ip.mpg.de/pub/aktuelles/trade_mark_study.cfm#i25043, zuletzt abgerufen am 24. 10. 2012.

² Die Markenrechtsstudie ist abrufbar unter:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm; zuletzt abgerufen am 24. 10. 2012; die Verfasserin war Mitglied der Arbeitsgruppe zur Erarbeitung der Markenrechtsstudie.

³ In der Fassung Vertrag von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, unterzeichnet in Lissabon am 13. Dezember 2007 (im Folgenden: Vertrag von Lissabon), Amtsbl. Nr. C 306 vom 17. Dezember 2007; Ex-Artikel: 4 EGV

⁴ Vgl. EuGH, 03. 07. 1974 – Rs. 192/73, Slg. 1974, 731 (744) – Hag I; EuGH, 31. 10. 1974 – Rs. 16/74, Slg. 1974, 1183 (1195) – *Centrafarm/Winthrop*; EuGH, 15. 06. 1976 – Rs. 51/75, Slg. 1976, 811 (848) – *EMI Records/CBS United Kingdom*; EuGH, 15. 06. 1976 – Rs. 86/75, Slg. 1976, 871 (909) – *EMI Records/CBS Grammofoon*; EuGH, 15. 06. 1976 – Rs. 96/75, Slg. 1976, 913 (949) – *EMI Records/CBS Schallplatten*; EuGH, 22. 06. 1976 – Rs. 119/75, Slg. 1039, 1062 – *Terrapin/Terranova*; EuGH, 23. 05. 1978 – Rs. 102/77, Slg. 1978, 1139 (1165) – *Hoffmann-La Roche/Centrafarm*; EuGH, 10. 10. 1978 – Rs. 3/78, Slg. 1978, 1823 (1840 ff.) – *Centrafarm/American Home Products*; EuGH, 03. 12. 1981 – Rs. 1/81, Slg. 1981, 2913 – *Pfizer/Eurim-Pharm*; zu den Kennzeichnungsrechten der §§ 5, 15 MarkenG vgl. BGH, 12. 07. 1995 – I ZR 140/93, EuZW 1995, 807 (809) – *Torres de Quart*. Str. ist die Zuordnung der Dienstleistungszeichen zu Art. 34 AEUV [ex-Art. 28 EGV] oder Art. 56 [ex-Art. 49 EGV], vgl. dazu *Beier*, GRUR Int. 1989, 603 (608 Fn. 33).

⁵ Der EuGH definiert in seiner Rechtsprechung einen Kernbereich geschützter Rechte: Das Patentrecht (vgl. EuGH, 31. 10. 1974 – Rs. 15/74, Slg. 1974, 1147 (1163 f.) – *Centrafarm/Sterling Drug*; EuGH, 14. 07. 1981 – Rs. 187/80, Slg. 1981, 2063 – *Merck/Stephar*, EuGH, 09. 07. 1985 – Rs. 19/84, Slg. 1985, 2281 – *Pharmon/Hoehchst*; EuGH, 30. 06. 1988 – Rs. 35/87, Slg. 1988, 3585 –

Ausnahme von der in Art. 34, 35 AEUV⁶ festgeschriebenen Warenverkehrsfreiheit darstellen, besteht mithin ein allgemeines Harmonisierungsbedürfnis.⁷ Historisch betrachtet wurden im Bereich des Markenrechts bereits wesentliche Schritte in Richtung Harmonisierung vorgenommen: Durch die Einführung der Gemeinschaftsmarke entstand das erste gemeinschaftsweite gewerbliche Schutzrecht.⁸ Grundlage ist die Verordnung (EG) Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke vom 20. Dezember 1993⁹ (GMV), die mittlerweile als Verordnung (EG) Nr. 207/2009 vom 26. Februar 2009 neu kodifiziert ist.¹⁰ Der

Theftord/Fiamma. Dabei kommt es nicht auf die konkrete Ausgestaltung des Schutzes an, vgl. EuGH, 03. 03. 1988 – Rs. 434/85, Slg. 1988, 1245 – *Allen and Hanburys/Generics* (UK); das Gebrauchsmusterrecht (vgl. *Beier*, GRUR Int. 1989, 603 (608)), das Sortenschutzrecht (vgl. EuGH, 08. 06. 1982 – Rs. 258/78, Slg. 1982, 2015 (Rn. 63) – *Maissaatgut*); *Beier*, GRUR Int. 1989, 603 (608)); das Markenrecht: EuGH, 31. 10. 1974 – Rs. C-16/74, Slg. 1974, 1183 (Rn. 8) – *Centrafarm/Winthrop*; EuGH, 23. 05. 1978 – Rs. 102/77, Slg. 1978, 1139 (Rn. 7) – *Hoffmann-La Roche/Centrafarm*; EuGH, 03. 12. 1981 – Rs. 1/81, Slg. 1981, 2913 (Rn. 7) – *Pfizer/Eurim-Pharm*; EuGH, 17. 10. 1990 – Rs. C-10/89, Slg. 1990, I-3711 (Rn. 14) – *Hag II*; EuGH, 22. 06. 1994 – Rs. C-9/93, Slg. 1994, I-2789 (Rn. 33) – *IHT*; EuGH, 11. 07. 1996 – verbundene Rs. C-71/94, C-72/94 und C-73/94, Slg. 1996, I-3603 (Rn. 31) – *Eurim-Pharm*; EuGH, 11. 11. 1997 – C-349/95, Slg. 1997, I-6227 (Rn. 22) – *Loendersloot/Ballantine*, das Ausstattungsrecht (vgl. EuGH, 30. 11. 1993 – C-317/91, Slg. 1993, I/6227 – *Quattro/Quadra*; *Ulrich*, Ausstattungsrecht im Gemeinsamen Markt, in: *Schricker/Stauder*, S. 1195 (1203 f.); das Firmenrecht (vgl. EuGH, 22. 06. 1976 – Rs. 119/75, Slg. 1976, 1039 (1062 f.) – *Terrapin/Terranova*; das Urheberrecht vgl. EuGH, 20. 01. 1981 – Rs. 55/80, Slg. 1981, 147 (162) – *Musik-Vertrieb Membran/GEMA*; EuGH, 06. 10. 1982 – Rs. 262/81, Slg. 1982, 3381 – *Coditel/Ciné Vog Films* (Coditel II); zur Vorführgebühr EuGH, 09. 04. 1987 – Rs. 402/85, Slg. 1987, 1747 – *Basset/SACEM*; zum Recht zum Vertrieb von Tonträgern gemäß §§ 85, 97 UrhG: EuGH, 08. 06. 1971 – Rs. 78/70, Slg. 1971, 487 (499 f.) – *Deutsche Grammophon/Metro-SB-Großmärkte*; EuGH, 24. 01. 1989 – Rs. 341/87, Slg. 1989, 79 – *EMI Electrola/Patricia Im- und Export*; zum Urheberrecht an Filmen EuGH, 18. 03. 1980 – Rs. 62/79, Slg. 1980, 881 – *Coditel/Ciné Vog Films* (Coditel I); zum Vermietrecht EuGH, 17. 05. 1988 – Rs. 158/86, Slg. 1988, 2605 – *Warner Brothers/Christiansen*; vgl. auch *Ubertazzi*, GRUR Int. 1984, 327 und das Geschmacksmusterrecht vgl. EuGH, 14. 09. 1982 – Rs. 1447 81, Slg. 1982, 2853 (2871) – *Keurkoop/Nancy Kean Gifts*; EuGH, 05. 11. 1988 – Rs. 53/87 1988, 6039 (6073) – *CICRA/Maxicar*; EuGH, 05. 10. 1988 – Rs. 238/87, Slg. 1988, 6211 – *Volvo/Veng*; vgl. auch *Eichmann*, GRUR Int. 1990, 121; der EuGH rechnet auch die Ursprungsbezeichnung und die geographische Herkunftsbezeichnung zum gewerblichen und kommerziellen Eigentum im Sinne des Art. 36 AEUV [ex-Art. 30 EGV], obwohl beide regelmäßig keine subjektiven Rechte Einzelner darstellen. Know-how, das nur lauterkeitsrechtlichen Geheimnisschutz genießt, fällt dagegen nicht unter Art. 36 AEUV [ex-Art. 30 EGV] (vgl. näher *Ulrich*, Ausstattungsrecht im Gemeinsamen Markt, in: *Schricker/Stauder*, S. 1195 (1203 f.), Rn. A 60.

⁶ In der Fassung des Vertrages von Lissabon; Ex-Artikel: 28, 29 EGV.

⁷ Im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes hat die Harmonisierung bisher vor allem durch den Erlass von Richtlinien stattgefunden; soweit Verordnungen ergangen sind, handelt es sich um Regelungen zur Vereinheitlichung des Verfahrens unter Wahrung der nationalen Rechte in territorialer Hinsicht, so vor allem das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ).

⁸ Obwohl die Gemeinschaft schon früher Anstrengungen in Bezug auf das Gemeinschaftspatent unternommen hatte; zur historischen Entwicklung der Gemeinschaftsmarke siehe v. *Einem/Lorenz* WIB 1996, 553 (553 f.).

⁹ ABl. 1994 Nr. L 11/1.

¹⁰ Geändert durch Verordnung (EG) Nr. 3288/94 vom 22. Dezember 1994 (ABl. Nr. L 328/94), durch Verordnung (EG) Nr. 807/2003 vom 14. April 2003 (ABl. Nr. L 245/36), durch Akte vom 23.

GMV ging darüber hinaus bereits 1988 die Markenrichtlinie voraus, die heute in der Fassung der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken gilt und ohne Vornahme substantieller Änderungen den Inhalt der Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 in seiner im Jahre 1992 durch Beschluss des Rates geänderten Fassung ersetzt (MRL). Markenrichtlinie und Gemeinschaftsmarkenverordnung verfolgen dabei grundsätzlich eine unterschiedliche Zielrichtung, auch wenn beide auf den Vorschlag der Kommission aus dem Jahre 1980 zurück gehen¹¹ und auf ein gemeinschaftsweit einheitliches Schutzniveau nationaler und supranationaler Markenrechte zielen. Während die GMV mit der Gemeinschaftsmarke ein für den Markenschutz Suchenden unmittelbar wirkendes und gemeinschaftsweit einheitliches Schutzrecht etabliert¹², ist die Richtlinie auf materielle Rechtsangleichung der nationalen Markenrechte ausgerichtet und adressiert unmittelbar die Mitgliedstaaten.¹³ Verordnung und Richtlinie sind insgesamt auf die Schaffung einheitlicher rechtlicher Rahmenbedingungen gerichtet und sollen zur Balance der in Art. 34, 36 AEUV genannten Interessen eines freien Binnenmarktes auf der einen Seite, und eines ausreichenden Schutzes der gewerblichen Schutzrechte auf der anderen Seite, beitragen.¹⁴ Die MRL trifft bis *dato* inhaltlich vor allem Vorschriften über Markenformen, Eintragungshindernisse, Rechte aus der Marke und Benutzungsregelungen. Mit Bezug auf die Lizenzierung von Markenrechten enthält Art. 8 MRL¹⁵, der

September 2003 (ABl. Nr. L 236/33), durch Verordnung (EG) Nr. 1992/2003 vom 27. Oktober 2003 (ABl. Nr. L 296/1), durch Verordnung (EG) Nr. 422/2004 vom 19. Februar 2004 (ABl. Nr. L 70/1) durch Akte vom 25. April 2005 (ABl. Nr. L 157/203) und Verordnung (EG) Nr. 1891/2006 vom 18. Dezember 2006 (ABl. Nr. L 386/14), zuletzt (EG) Nr. 207/2009 vom 26. Februar 2009; abrufbar unter: <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:299:0025:0033:DE:PDF>; zuletzt abgerufen am 24. 10. 2012

¹¹ Dokument KOM (80) 635 endg./2 = ABl. Nr. C 351 v. 31. 12. 1980 S. 1 ff. = BT-Drucks. 9/190 = GRUR Int. 1981, 100 mit Begründung in GRUR Int. 1981, 86.

¹² Vgl. Art. 249 (2) EGV: Die Verordnung hat allgemeine Geltung. Sie ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

¹³ Vgl. Art. 249 (3) EGV: Die Richtlinie ist für jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet wird, hinsichtlich des zu erreichenden Ziels verbindlich, überlässt jedoch den innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form und der Mittel.

¹⁴ Hinzu kommt die europarechtliche Prägung zentraler Begriffe des Markenrechts, wie „Verwechslungsgefahr, gedankliches in Verbindung bringen, Erschöpfung“ und ihrer durch den EuGH vorgegebenen verbindlichen Auslegung. Prozessualer Ausdruck und Motor ist hierfür das Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 234 EGV.

¹⁵ Art. 8 (1) MRL: Die Marke kann für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, und für das gesamte Gebiet oder einen Teil des Gebietes eines Mitgliedstaats Gegenstand von Lizenzen sein. Eine Lizenz kann ausschließlich oder nicht ausschließlich sein.

Art. 8 (2) MRL: Gegen einen Lizenznehmer, der hinsichtlich der Dauer der Lizenz, der von der Eintragung erfassten Form, in der die Marke verwendet werden darf, der Art der Waren oder Dienstleistungen, für die die Lizenz erteilt wurde, des Gebietes, in dem die Marke angebracht werden darf, oder der Bestimmung des Lizenzvertrags verstößt, kann der Inhaber einer Marke die Rechte aus der Marke geltend machen.

seinerseits an Art. 42¹⁶ Gemeinschaftspatentübereinkommen (GPÜ)¹⁷ orientiert ist, verbindliche Regelungen, die inhaltlich denen der GMV entsprechen. Danach ist eine Lizenzierung „für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen“ möglich; diese kann „ausschließlich oder nicht ausschließlich sein“ (Art. 8 (1) MRL). Art. 8 (2) MRL statuiert, dass der Inhaber der Marke die Rechte aus der Marke auch dem Lizenznehmer gegenüber geltend machen kann, der gegen wesentliche Lizenzbeschränkungen verstößt. Insoweit handelt es sich bisher um eine eher rudimentäre Regelung der Markenlizenzen.¹⁸ Die Regelungen zum Rechtsübergang und der Lizenzierung der Gemeinschaftsmarke¹⁹ gehen dabei insoweit über den Regelungsgehalt der MRL hinaus, als sie auch den Rechtsübergang der Marke und die Verwendung der Marke als Sicherungsrecht sowie deren Behandlung in der Zwangsvollstreckung und Insolvenz regeln.²⁰

Dieser Unterschied in der Regelungstiefe aber auch die rechtsvergleichende Betrachtung der mitgliedstaatlichen Markenrechtsordnungen rechtfertigt die Frage, inwieweit auch im Rahmen der MRL weitergehende Harmonisierungsvorschläge gemacht werden können, die zu einer tiefergehenden Angleichung der nationalen

¹⁶ Fassung vom 5. Oktober 1973 des Übereinkommens über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt (75/597/EWG); fortgesetzt in Art. 71 des Übereinkommens über die Erteilung Europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen) [EPÜ 2000] vom 5. Oktober 1973 in der Fassung der Akte zur Revision des Übereinkommens über die Erteilung Europäischer Patente vom 29. November 2000 (EPÜ 2000) BGBl. II/2007, S. 1083 ff. Das revidierte Europäische Patentübereinkommen (EPÜ 2000) ist am 13. Dezember 2007 in Kraft getreten, abrufbar unter <http://www.lexfind.ch/dtah/63824/2/0.232.142.2.de.pdf>, zuletzt abgerufen am 24. 10. 2012.

¹⁷ Das Übereinkommen über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt, kurz auch Gemeinschaftspatentübereinkommen (GPÜ) genannt, wurde am 15. Dezember 1975 in Luxemburg unterzeichnet. Durch das GPÜ sollte ein einheitliches Patent für alle EG-Staaten geschaffen werden. Mangels Ratifizierung trat dies jedoch nicht in Kraft. Mit der Unterzeichnung der Vereinbarung über Gemeinschaftspatente (VGP) am 15. Dezember 1989 in Luxemburg wurde ein neuer Anlauf zur Schaffung des Gemeinschaftspatents unternommen, siehe Vereinbarung über Gemeinschaftspatente, 89/695/EWG, ABIEG. Nr. L 401 vom 30. 12. 1989, S. 0001 – 0027; darin wurden dem GPÜ verschiedene Protokolle beigelegt. Heute besteht das Übereinkommen in der Fassung der Akte zur Revision des Übereinkommens über die Erteilung Europäischer Patente vom 29. November 2000 (EPÜ 2000) BGBl. II/2007, S. 1083 ff. Das revidierte Europäische Patentübereinkommen (EPÜ 2000) ist am 13. Dezember 2007 in Kraft getreten. Darüber hinaus ist aktuell das sog. Europapaten in Diskussion, das ein gemeinschaftsweit einheitliches Schutzrecht darstellen soll, hierzu allgemein *Hilty/Drexler/Ullrich/Jäger*, IIC 2009, 817 ff.; war hat bereits eine Einigung über den Sitz des zugehörigen Gerichts stattgefunden, doch wurden im Rahmen der Verhandlungen die Regelungen im materiellen Recht gestrichen, was den Vorgaben des Europäischen Rates widersprach. Insofern bleibt abzuwarten, ob und mit welchen konkreten materiellen Wirkungen, ein einheitliches europäisches Patent etabliert werden wird (*Quodbach*, IP-Kompakt 2012, August 2012, S. 2 ff.)

¹⁸ *Hilty* qualifiziert die Regelung als „reinen Harmonisierungserlass“ und schließt daraus, dass in das „Lizenzvertragsrecht der Mitgliedstaaten nicht eingegriffen werden soll“, *Hilty*, Lizenzvertragsrecht, S. 121.

¹⁹ Die Regelungen zum Rechtsübergang finden sich in Art. 17 GMV; Die Regelungen zur Lizenzierung finden sich in Art. 22 ff. GMV. An diese Vorschriften schließt sich eine allgemeine Vorschrift zur Regelung der Eintragung in das Gemeinschaftsmarkenrechtsregister an (Art. 23 GMV).

²⁰ Art. 18 ff. GMV.

Markenrechte führen. Gerade auch für den Bereich des Rechtsübergangs und der Lizenzierung von Markenrechten stellt sich die Frage, inwieweit weitergehende Harmonisierungsoptionen bestehen, die im Rahmen einer erneuten Revision der MRL in deren Regelungsbestand mit aufgenommen werden können.²¹ Thematische Schwerpunkte bilden dabei der Bindungsgrundsatz der Marke an den Geschäftsbetrieb, die im Rahmen des Rechtsübergangs und der Lizenzierung von Markenrechten potentiell bestehende Irreführungsgefahr, die Regelungen zum einfachen Rechtsübergang, die Verwendung der Marke als Sicherungsrecht und deren Behandlung in der Insolvenz und Zwangsvollstreckung, sowie die Lizenzierung von Markenrechten. Auf Grundlage eines festgestellten Harmonisierungsbedürfnisses sollen in dieser Arbeit jeweils die Möglichkeiten einer weitergehenden Rechtsvereinheitlichung ermittelt werden²², die unter Berücksichtigung der Gesichtspunkte der Praktikabilität der Umsetzung zu möglichst sach- und interessensgerechten Lösungen für die Markenschutzsysteme in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union führen. Diese konkret erarbeiteten Harmonisierungsoptionen werden im Anschluss als konkrete Regelungsvorschläge formuliert, die tatsächlich als Entwurf für Regelungen der zukünftigen MRL gesehen werden sollen. Kommt es zu keinem konkreten Regelungsvorschlag, soll der abstrakt formulierte Harmonisierungsvorschlag zumindest als Impuls für eine weitergehende Rechtsangleichung der nationalen Markenrechte in Europa dienen. Rechtsvergleichend finden immer wieder Ausblicke auf Regelungen im amerikanischen Markenrecht statt, welches weitgehend einem anderen konzeptionellen Ansatz folgt, indem es die Marke auch heute noch strikt an den *goodwill* des Unternehmens bindet.

²¹ Ein Bedürfnis für die Angleichung der Bestimmungen über Übergang und Lizenzierung besteht, vgl. *Troller*, GRUR Int. 1980, 723 (724).

²² Es steht außer Zweifel, dass der EU bei der Harmonisierung der Gesetzgebung im Binnenmarkt ein Ermessensspielraum zur Verfügung steht, vgl. *Hilty/Kur/Peukert*, GRUR Int. 2006, 722 (722).

Rechtswissenschaftliche Forschung und Entwicklung

Herausgegeben von

Prof. Dr. jur. Michael Lehmann, Dipl.-Kfm.
Universität München

- Band 795: Peter Kuhlmann: **Verbandsanktionierung in Italien**
2014 · 230 Seiten · ISBN 978-3-8316-4354-7
- Band 794: Zhang Yi: **Der Lizenzvertrag im chinesischen Schutz- und Schuldrecht**
2014 · 223 Seiten · ISBN 978-3-8316-4352-3
- Band 793: Claudia Langer: **Harmonisierungsoptionen im Bereich des Rechtsübergangs und der Lizenzierung von Markenrechten**
2014 · 408 Seiten · ISBN 978-3-8316-4351-6
- Band 792: Michael Kieffer: **Die Informationspflichten des § 5a UWG und die Bedeutung des Informationsmodells für das Privatrecht**
2014 · 230 Seiten · ISBN 978-3-8316-4343-1
- Band 791: Lian Zhong: **Der Rechtsschutz geografischer Herkunftsangaben in China** · unter dem Einfluss der internationalen Gesetzgebung
2013 · 202 Seiten · ISBN 978-3-8316-4322-6
- Band 790: Anna Giedke: **Cloud Computing: Eine wirtschaftsrechtliche Analyse mit besonderer Berücksichtigung des Urheberrechts**
2013 · 498 Seiten · ISBN 978-3-8316-4318-9
- Band 789: Arpi Abovyan: **Challenges of Copyright in the Digital Age** · Comparison of the Implementation of the EU Legislation in Germany and Armenia
2013 · 440 Seiten · ISBN 978-3-8316-4309-7
- Band 788: Barbara Seidl: **Anspruchsberühmung** · Kostenerstattung außergerichtlicher Rechtsverteidigungskosten bei der Geltendmachung unbegründeter Ansprüche
2013 · 210 Seiten · ISBN 978-3-8316-4282-3
- Band 787: Adrian Schopf: **Die Beteiligung an fremdem Vertragsbruch im BGB**
2013 · 268 Seiten · ISBN 978-3-8316-4274-8
- Band 786: Achim Zimmermann: **Die Abänderbarkeit von Entscheidungen in der freiwilligen Gerichtsbarkeit**
2014 · 140 Seiten · ISBN 978-3-8316-4210-6
- Band 785: Ximeng Wang: **Betriebs(teil)übergang und Arbeitsverhältniszuordnung**
2012 · 216 Seiten · ISBN 978-3-8316-4171-0
- Band 784: Wangxiang He: **Unternehmererwerb im Insolvenzplanverfahren** · Unter Berücksichtigung des Entwurfs für ein Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG)
2012 · 300 Seiten · ISBN 978-3-8316-4163-5
- Band 783: Xuxu He: **Kontrolle Allgemeiner Geschäftsbedingungen (AGB) und AGB-Klauselgestaltung im Bankgeschäft**
2011 · 184 Seiten · ISBN 978-3-8316-4141-3

- Band 782: Daniel Gruss: **Patentrechtliche Abhängigkeit und funktionsgebundener Stoffschutz bei biotechnologischen Erfindungen**
2011 · 416 Seiten · ISBN 978-3-8316-4135-2
- Band 781: Bernhard Guthy: **Die Umsetzung der Richtlinie 2005/29/EG in Deutschland und Großbritannien – eine rechtsvergleichende Betrachtung**
2011 · 322 Seiten · ISBN 978-3-8316-4131-4
- Band 780: Xuming Wang: **Schutz von chemischen und pharmazeutischen Erfindungen in dem neuen chinesischen Patentrecht**
2011 · 208 Seiten · ISBN 978-3-8316-4117-8
- Band 779: Susanne Hoentzsch: **Die Anwendung der Benachteiligungsverbote des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes auf Organmitglieder** · Am Beispiel des Geschäftsführers der Gesellschaft mit beschränkter Haftung und des Vorstandes der Aktiengesellschaft
2011 · 236 Seiten · ISBN 978-3-8316-4109-3
- Band 778: Alexander Weiss: **Widersprüche im Recht** · Unter besonderer Berücksichtigung europarechtsbedingter Widersprüche im deutschen Zivilrecht
2014 · 206 Seiten · ISBN 978-3-8316-7009-3
- Band 778: Alexander Weiss: **Widersprüche im Recht** · Unter besonderer Berücksichtigung europarechtsbedingter Widersprüche im deutschen Zivilrecht
2011 · 206 Seiten · ISBN 978-3-8316-4086-7
- Band 777: Stefan Schmidtko: **Unlautere geschäftliche Handlungen bei und nach Vertragsschluss**
2011 · 274 Seiten · ISBN 978-3-8316-4082-9
- Band 776: Marianna Moglia: **Die Patentierbarkeit von Geschäftsmethoden**
2011 · 358 Seiten · ISBN 978-3-8316-4075-1
- Band 775: Mara Chromik: **Die Entscheidungskriterien des Zivilrichters bei der Abwägung von Privatsphärenschutz und öffentlichem Informationsinteresse** · Eine rechtsvergleichende Untersuchung zum deutschen, französischen und spanischen Recht
2011 · 344 Seiten · ISBN 978-3-8316-4064-5
- Band 774: Andrea Schmelz-Buchhold: **Mediation bei Wettbewerbsstreitigkeiten** · Chancen und Grenzen der Wirtschaftsmediation im Lauterkeits- und Immaterialgüterrecht
2010 · 394 Seiten · ISBN 978-3-8316-4019-5
- Band 773: Emese Szilágyi: **Leistungsschutzrecht für Verleger?** · Eine rechtstatsächliche Untersuchung zur Wiederherstellung des Interessenausgleichs zwischen Verlegern, Urhebern und Allgemeinheit
2011 · 254 Seiten · ISBN 978-3-8316-4018-8

Erhältlich im Buchhandel oder direkt beim Verlag:

Herbert Utz Verlag GmbH, München

089-277791-00 · info@utzverlag.de

Gesamtverzeichnis mit mehr als 3000 lieferbaren Titeln: www.utzverlag.de