

Die Eintragung von Lizenzen im Markenregister

Karin Stumpf¹

Deutschland, die Bahamas, die Cayman-Inseln und die Fiji-Inseln zeichnen sich in markenrechtlicher Hinsicht durch eine gemeinsame Besonderheit aus: nach der nationalen Gesetzgebung ist es jeweils nicht möglich, eine Markenlizenz in das Markenregister eintragen zu lassen. Weder in § 30 MarkenG, in der die Markenlizenzen geregelt sind, noch in § 18 MarkenV, der hinsichtlich des Inhalts des Registers einen Katalog eintragungspflichtiger bzw. eintragungsfähiger Angaben enthält, ist eine diesbezügliche Bestimmung enthalten. Dabei ist Deutschland das einzige Land in der Europäischen Union und weltweit gesehen eines der wenigen Länder^{2,3} überhaupt, in dem eine derartige Regelung fehlt.

In der Markenrechtsrichtlinie ist die Lizenz in Art. 8 geregelt, der von § 30 MarkenG vollständig umgesetzt wird. Die Richtlinie schreibt die Eintragung von Lizenzen in das Markenregister nicht vor, so dass die fehlende Regelung in Deutschland richtlinienkonform ist. Die Bestimmungen des § 30 Abs. 3 bis 5 MarkenG sind durch Art. 8 der Richtlinie nicht vorgegeben, stehen ihr aber auch nicht entgegen.

In der Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMVO) findet sich eine entsprechende Bestimmung in Art. 22 Abs. 5. Auch im internationalen Register können seit dem 1. April 2002 Lizenzen eingetragen werden (Regel 20^{bis} der gemeinsamen Ausführungsverordnung (AO) zum Madrider Abkommen und dem Madrider Protokoll). Welche Konsequenzen aus dieser unterschiedlichen Handhabung insbesondere zwischen Gemeinschaftsmarkenrecht und deutschem Markenrecht resultieren, soll im Folgenden näher beleuchtet werden. Außerdem sollen Vor- und Nachteile diskutiert werden, wobei auch ein grober Ländervergleich durchgeführt wird.

Vorab wird ein kurzer Überblick über die Einzelheiten des Registrierungsverfahrens beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) bzw. im internationalen Register gegeben.

I. Formalitäten zur Registrierung der Lizenz im Gemeinschaftsmarkenregister

Die Registrierung kann sowohl vom Lizenzgeber als auch vom Lizenznehmer beantragt werden. Die Einzelheiten des Registrierungsverfahrens ergeben sich aus den Regeln 33 – 35 der

¹ Karin Stumpf ist Patentanwältin in Stuttgart.

² INTA Country Guides, Revised Third Edition unter www.inta.org.

³ Manual for the Handling of Applications for Patents, Trade Marks Throughout the Worlds, Kluwer Law International, 2005.

Gemeinschaftsmarkendurchführungsverordnung (DV). Danach muss der Antrag mindestens folgende Angaben enthalten:

- Nummer der Eintragung der Gemeinschaftsmarke
- Angaben über den Lizenznehmer (Name, Anschrift, Staatsangehörigkeit sowie den Staat des Wohnsitzes, des Sitzes oder der Niederlassung des Lizenznehmers). Bei natürlichen Personen sind der Name und der Vorname anzugeben, und bei juristischen Personen die amtliche Bezeichnung und das Recht des Staates, dem sie unterliegen.
- Angaben zum Umfang der lizenzierten Waren und Dienstleistungen, falls nicht alle registrierten Waren/Dienstleistungen Gegenstand der Lizenz sind.
- Unterlagen, aus denen sich die Lizenzvergabe ergibt, beispielsweise eine Kopie des Lizenzvertrags, müssen nicht eingereicht werden. Allerdings bedarf diese Vorschrift einer Korrektur, wenn der Lizenznehmer den Antrag allein stellt⁴.

Gemäß der Regel 34 DV können besondere Angaben über Art und Inhalt der Lizenz eingetragen werden, beispielsweise ob die Lizenz als ausschließliche Lizenz, als Unterlizenz, als auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen beschränkte oder räumlich bzw. zeitlich begrenzte Lizenz eingetragen werden soll. Auf Antrag eines der Beteiligten kann nach Regel 35 DV die Eintragung einer Lizenz gelöscht werden. Gemäß Regel 35 (4) DV erfolgt eine Löschung jedoch nur dann, wenn dem Antrag entweder Urkunden beigefügt sind, aus denen hervorgeht, dass die Lizenz nicht mehr besteht, oder eine Erklärung des Lizenznehmers beigefügt ist, dass er in die Löschung der Eintragung der Lizenz einwilligt.

Sowohl die Eintragung als auch die Löschung der Lizenz sind gebührenpflichtig. Derzeit beträgt die amtliche Gebühr jeweils EUR 200,-- pro Antrag, jedoch nicht mehr als EUR 1000,--, falls für mehrere Marken ein Antrag auf Eintragung einer Lizenz gestellt wird. Dies ist nur möglich, wenn der Lizenznehmer in allen Fällen dieselbe Person ist. Der Übergang einer Lizenz ist ebenfalls eintragungsfähig, jedoch gebührenfrei.

II. Rechtslage nach dem Madrider Abkommen (MMA) und dem Protokoll zum Madrider Abkommen (PMMA)

Interessant ist, dass auch im internationalen Markenregister die Eintragung einer Lizenz vorgesehen ist, und dass Deutschland jeweils ein Mitgliedsstaat des MMA und des PMMA ist. Allerdings hat Deutschland nach der Regel 20^{bis} 6(a) AO eine Erklärung dahingehend abgegeben, dass nach

⁴ Eisenführ/Schennen, Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV), 2003, Art. 30 Rn. 50.

deutschem Recht die Eintragung von Lizenzen für Marken nicht vorgesehen ist, so dass die Eintragung von Lizenzen in das internationale Register in dieser Vertragspartei unwirksam ist⁵.

Entsprechend der Regel 20^{bis}(1) (a) AO ist der Antrag einer Lizenz beim internationalen Büro entweder direkt durch den Inhaber oder durch die Behörde der Vertragspartei des Inhabers oder einer Vertragspartei des Lizenznehmers einzureichen. Die Vorlage von Beweisunterlagen, wie zum Beispiel Abschriften des Lizenzvertrages, ist nicht erforderlich. Folgende Angaben sind gemäß Regel 20^{bis}(1) (b) AO

- Nummer der betroffenen internationalen Registrierung
- Name des Inhabers
- Name und Anschrift des Lizenznehmers
- benannten Vertragsparteien
- Umfang der Lizenz hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen

Zur Erleichterung der Antragstellung existiert ein Formblatt (MM13)

In der Regel 20^{bis} (1) (c) AO sind außerdem Angaben aufgezählt, die in dem Antrag enthalten sein können, wie beispielsweise Angaben über die Staatsangehörigkeit einer natürlichen Person als Lizenznehmer oder der Rechtsnatur einer juristischen Person, Angaben über die Art der Lizenz (ausschließlich oder nicht ausschließlich) und über die Laufzeit der Lizenz. Die Eintragung ist gebührenpflichtig und beträgt derzeit CHF 177,--. Ein Antrag kann mehrere Marken umfassen, sofern der Lizenznehmer, die betroffenen Vertragsparteien und die Waren/Dienstleistungen jeweils gleich sind. Allerdings muss die Gebühr für jede im Antrag erwähnte internationale Registrierung bezahlt werden. Änderungen der Einzelheiten der Lizenz (z.B. ihre Dauer) unterliegen der gleichen Gebühr in Höhe von CHF 177,-- und können auf einem separaten Formblatt MM14 beantragt werden. Gebührenfrei ist hingegen der Antrag auf Löschung der Eintragung einer Lizenz, der auf dem Formblatt MM15 beantragt werden kann.

III. Rechtsfolgen

1. Wirksamkeitsvoraussetzung für Erteilung der Lizenz

Anders als in einigen Ländern^{6,7} handelt es sich bei der Eintragung einer Lizenz in das Gemeinschaftsmarkenregister bzw. in das Internationale Register um keine

⁵ Leitfaden für die internationale Registrierung von Marken, 3. Aufl., 2005, Teil D, S. 12.

⁶ Ägypten, Bolivien, Bulgarien, VR China, Cuba, Japan, Russische Föderation, Kolumbien, Peru.

⁷ s. Fn. 3.

Wirksamkeitsvoraussetzung für die Erteilung der Lizenz als solche⁸. Aus diesem Grund hat die fehlende Möglichkeit der Registrierung einer Lizenz nach dem deutschen Markenrecht diesbezüglich keine negativen Auswirkungen. Die Wirksamkeit eines Lizenzvertrags an eine formale Bestimmung zu knüpfen, würde nach deutschem Rechtsverständnis auch zu weit führen.

2. Rechtsstellung des Lizenznehmers im Verletzungsprozess

Nach nationalem Recht gehen die einzelnen Länder der EU von einer unterschiedlichen Stellung des Markenlizenznehmers aus. In Benelux⁹ beispielsweise wird dem Lizenznehmer lediglich eine schwache schuldrechtliche Position eingeräumt. In anderen Ländern wiederum reicht diese Position bis zu einer weitgehenden Gleichstellung des Lizenznehmers mit dem Markeninhaber. In vielen nationalen Gesetzen innerhalb und außerhalb Europas¹⁰ (z.B. Vereinigtes Königreich, Irland, Spanien, Ungarn, Japan) wird dem exklusiven Lizenznehmer eine Klageberechtigung im Verletzungsverfahren eingeräumt, sofern die Lizenz im Markenregister eingetragen ist, und sofern im Lizenzvertrag nichts Gegenteiliges bestimmt ist. Dies kann sich insbesondere in besonders eilbedürftigen Verfahren als vorteilhaft erweisen. Allerdings ergibt sich dadurch auch eine bestimmte „Entmündigung“ des Markeninhabers, der seine Rechte aus der Hand geben muss.

Gemäß Art. 22 Abs. 3 GMVO kann der Lizenznehmer ein Verfahren wegen Verletzung einer Gemeinschaftsmarke nur mit Zustimmung ihres Inhabers anhängig machen. Im deutschen Markengesetz findet sich eine entsprechende Regelung in § 30 Abs. 3. Dabei wird nicht nach der Art des Lizenzvertrags differenziert, insbesondere nicht danach, ob ein einfacher oder ein ausschließlicher Lizenzvertrag besteht¹¹. Anders als nach der Rechtsprechung zum Patentgesetz und Urhebergesetz¹² wird jedoch im Markengesetz und in der GMVO nicht automatisch eine eigene Klagebefugnis des ausschließlichen Lizenznehmers angenommen. Vielmehr bedarf es der ausdrücklichen Zustimmung des Markeninhabers.

Im Unterschied zur GMVO¹³ gibt es im deutschen Markengesetz keine Bestimmung, wonach der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz klagebefugt wird, wenn der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke nach Aufforderung nicht selbst innerhalb einer angemessenen Frist die Verletzungsklage erhoben hat. Insofern normiert die GMVO ein Klageprivileg des Inhabers einer ausschließlichen Gemeinschaftsmarkenlizenz, die im deutschen Recht fehlt. Aus diesem Grund ist es ratsam, dem Lizenzgeber im Lizenzvertrag die Pflicht aufzuerlegen, gegen Verletzer vorzugehen. Ungeachtet dessen sollte diese Klausel in keinem Lizenzvertrag fehlen, weil der Lizenznehmer kraft Gesetzes

⁸ v. Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, 1998, § 9 Rn. 32.

⁹ s. Fn. 3.

¹⁰ s. Fn. 3.

¹¹ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 30 Rn. 73.

¹² st. Rspr., vgl. u.a. BGH GRUR 1992, 310, 311 – Taschenbuchlizenz; Ingerl/Rohnke (s. Fn 11), § 30 Rn. 73.

¹³ Art. 22 Abs. 3 S. 2.

ohne ausdrückliche Genehmigung des Lizenzgebers nicht selbst zur Verteidigung der lizenzierten Marke berechtigt ist. Zudem ist der Lizenzgeber in der Regel nach Treu und Glauben verpflichtet, gegen Verletzer vorzugehen, insbesondere wenn die Verletzungen erheblichen Umfang angenommen haben und den Lizenznehmer in der Ausübung seiner Benutzungsrechte behindern¹⁴.

Nach der Rechtsprechung des BGH wird die Klagebefugnis des Lizenznehmers auch auf Lösungsansprüche nach § 55 Abs. 2 MarkenG ausgedehnt¹⁵. Eine Einschränkung dürfte allerdings bei Fällen von Rechtsmissbrauch anzusetzen sein, wo beispielsweise alle Lizenznehmer einer Franchisekette Lösungsklage erheben mit dem alleinigen Zweck, um den Beklagten mit mehrfachen Prozesskosten zu belasten¹⁶. In der GMVO ist die Antragsberechtigung des Lizenznehmers bei Erklärungen des Verfalls oder der Nichtigkeit von Gemeinschaftsmarken vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) in Art. 55 Abs. 1 lit. b verankert, wobei wiederum die ausdrückliche Ermächtigung des Markeninhabers erforderlich ist (Art. 42 Abs. 1a GMVO).

3. Geltendmachung von Schadenersatz durch den Lizenznehmer

Im Markenrecht im Vereinigten Königreich, in Irland, Finnland, Schweden und Portugal¹⁷ beispielsweise kann der exklusive Lizenznehmer Schadenersatz geltend machen, wenn die Lizenz im Markenregister eingetragen ist. Danach wird den Lizenzvertragsparteien nicht nur eine eigene Klagebefugnis eingeräumt, sondern sie können auch Unterlassungs- und Schadenersatzansprüche gegen Dritte geltend machen.

Die Möglichkeit des Beitritts des Lizenznehmers einer vom Markeninhaber erhobenen Verletzungsklage zum Zwecke der Geltendmachung von Schadenersatz wird in § 30 Abs. 4 MarkenG bzw. Art. 22 (4) GMVO eröffnet. Es handelt sich dabei um eine lediglich prozessuale Regelung, wobei der Gesetzgeber jeweils bewusst offen gelassen hat, ob dem Lizenznehmer überhaupt markenrechtliche Schadenersatzsprüche zustehen¹⁸. Auch die Höhe des Schadenersatzes wird dabei nicht geregelt. In der Regel wird ausschließlich dem exklusiven Lizenznehmer Schadenersatz zustehen¹⁹. Ausnahmsweise kann auch unter Umständen ein einfacher Lizenznehmer Schadenersatz geltend machen, wenn beispielsweise eine Rufschädigung durch den Lizenznehmer erfolgt ist, wie dies bei der Benutzung für Ware von minderer Qualität der Fall sein kann. Ansonsten wird ein Schaden des einfachen Lizenznehmers in der Regel ausgeschlossen, weil dieser mit der Vergabe weiterer Lizenzen rechnen musste²⁰.

¹⁴ Ingerl/Rohnke (s. Fn. 11), § 30 Rn. 45.

¹⁵ BGH GRUR 1999, 161, 163 – MAC Dog.

¹⁶ Ingerl/Rohnke (s. Fn. 11), § 55 Rn. 25.

¹⁷ Plaß, Die Rechtstellung des Markenlizenznehmers nach § 30 III und IV, GRUR 2002, 1029, 1031.

¹⁸ Ströbele/Hacker, 7. Aufl., §30 Rn. 90.

¹⁹ Begründung zum Regierungsentwurf eines Markenrechtsreformgesetzes, Bl. 1994 – Sonderheft – S. 80.

²⁰ OLG Köln GRUR 2000, 66, 67 - Michael-Jackson-Kalenderfoto.

4. Widerspruchsberechtigung des Lizenznehmers in Widerspruchsverfahren vor dem Amt

In den Benelux-Ländern, Ungarn und Dänemark²¹ ist sogar eine eigene Widerspruchsberechtigung des Lizenznehmers vorgesehen, sofern die Lizenz im Markenregister eingetragen ist.

Auch in Art. 42 Abs. 1 lit. a) GMVO wird dem Lizenznehmer, der von dem Inhaber der Marke ausdrücklich dazu ermächtigt worden ist, eine Widerspruchsberechtigung eingeräumt. Der Nachweis für die Ermächtigung kann gleichzeitig mit der Einlegung des Widerspruchs oder innerhalb einer vom Amt gesetzten Frist vorgelegt werden.

Das deutsche Markengesetz sieht keine derartige Widerspruchsbefugnis vor. Bei Vorliegen eines eigenen schutzwürdigen Interesses hat die Rechtsprechung dem Lizenznehmer unter gewissen Voraussetzungen die Berechtigung eingeräumt, auf dem Wege der gewillkürten Prozessstandschaft ein bereits laufendes Widerspruchsverfahren fortsetzen²². In der Literatur wird zwar die Ungleichbehandlung zwischen der Klagebefugnis des Lizenznehmers bei einer Löschungsklage und einem Widerspruchsverfahren teilweise kritisiert und festgestellt, dass eine Widerspruchsbefugnis des Lizenznehmers grundsätzlich zu bejahen sei²³. Eine höchstrichterliche Klärung fehlt jedoch noch.

5. Publizitätswirkung der Registrierung einer Lizenz

Die Registrierung einer Lizenz ist vor allem aufgrund ihrer Publizitätswirkung im Verhältnis zu Dritten bedeutend.

a. Schutz eines Rechtsnachfolgers bei Markenerwerb

Aufgrund der Veröffentlichung der Registrierung einer Lizenz im Gemeinschaftsmarkenregister kann beispielsweise bei einem Markenerwerb festgestellt werden, ob eine Marke lizenziert ist oder nicht. Es kann somit verhindert werden, dass ein Dritter eine Marke gutgläubig lizenzfrei erwirbt, obschon eine Exklusivlizenz vergeben ist. Nach dem deutschen Gesetz wäre ein derartiger Übertragungsvertrag wohl anfechtbar, wenn es dem Rechtsnachfolger gerade auf die Lizenzfreiheit der Marke ankommt.

b. Informationen bezüglich der Benutzung einer Marke

²¹ sh. Fn. 2 u. 3.

²² BPatG GRUR 2000, 815 ff – turfa/Torba.

²³ Ingerl/Rohnke (s. Fn 11), § 42 Rn. 11.

Sofern eine Markenlizenz registriert ist, könnte anhand des Gemeinschaftsmarkenregisters festgestellt werden, ob eine Marke benutzt wird oder nicht. Zwar bedeutet die Lizenzierung einer Marke nicht unbedingt, dass die Marke vom Lizenznehmer auch benutzt wird, denn es ist durchaus möglich, dass trotz ausreichender Bemühungen des Lizenznehmers kein wirtschaftlicher Erfolg erzielt werden kann²⁴. Je nach den Umständen des Einzelfalls kann es nach der Rechtsprechung für den Lizenznehmer sogar erforderlich sein, sich um Unterlizenznehmer zu bemühen, wobei die Ausübungspflicht jedoch unter dem Vorbehalt der Zumutbarkeit steht. Dennoch ist der Umstand, dass eine Markenlizenz im Register registriert ist, ein starkes Indiz für die Benutzung der Marke. Nach deutschem Recht müssen umfangreiche und kostenspielige Benutzungssrecherchen durchgeführt werden, um festzustellen, ob eine Marke überhaupt benutzt wird.

c. Zurechnung einer Benutzung durch Lizenznehmer als rechtserhaltende Benutzung

In vielen Ländern wird die Benutzung einer Marke durch den Lizenznehmer als Benutzungshandlung für den Markeninhaber anerkannt, sofern die Lizenz registriert ist.

Gemäß Art. 14 (3) GMVO gilt die Benutzung der Gemeinschaftsmarke mit Zustimmung des Inhabers als Benutzung durch den Inhaber. Dabei kommt es jedoch nicht auf eine ausdrückliche Lizenzabrede oder gar deren Schriftlichkeit an²⁵. Schon gar nicht ist die Eintragung der Lizenz im Gemeinschaftsmarkenregister erforderlich. Bereits in der gemeinsamen Protokollerklärung Nr. B. 13 des Rates und der Kommission²⁶ wird festgestellt, dass Art. 23 GMVO nicht so auszulegen ist, dass Art. 15 GMVO auf den Fall der Benutzung einer Gemeinschaftsmarke durch den Lizenznehmer nur dann angewendet werden kann, wenn die Lizenz eingetragen ist²⁷. Eine Bestätigung findet diese Klarstellung in Art. 19 (2) TRIPS-Abkommen und in der WIPO-Empfehlung über Markenlizenzen aus dem Jahr 2000.

Eine Zurechnung der Benutzungshandlung durch einen Dritten mit Zustimmung des Inhabers ist im deutschen Markenrecht in §26 Abs. 2 MarkenG geregelt. Zur Vermeidung von Missbräuchen kommt es ebenso wie im Gemeinschaftsmarkenrecht auf die vorherige Zustimmung (Einwilligung) des Markeninhabers an. Die Benutzungszurechnung gilt nach der Rechtsprechung²⁸ erst ab dem Zeitpunkt, zu dem der Markeninhaber seine Einwilligung erklärt hat. Die Vorlage eines Lizenzvertrags ist dabei nicht erforderlich. Es reicht nach der ständigen Rechtsprechung²⁹ des Bundespatentgerichts sogar die mündliche Gebrauchsüberlassung aus.

²⁴ BGH GRUR 1978, 166 – Banddünstreuer.

²⁵ Eisenführ/Schennen (s. Fn 4), Art. 15 Rn 40.

²⁶ Abgedruckt in ABI-HABM 1996, 612.

²⁷ Eisenführ/Schennen, (s. Fn. 5), Art. 22 Rn 4.

²⁸ BGH GRUR 1985, 385 – FLUOSOL.

²⁹ BPatGE 36, 1, 6 - CHARRIER .

d. Sukzessionsschutz

Als weitere vorteilhafte Auswirkung der Registrierung von Lizenzen im Markenregister kann beispielsweise verhindert werden, dass ein Lizenznehmer weitere Lizenzen im Widerspruch zu der zuerst erteilten Lizenz vergibt, wenn also bereits eine einfache Lizenz vergeben worden ist und der Lizenzgeber anschließend einen Exklusivlizenzvertrag abschließt. Dies ist beispielsweise so im nationalen Recht in Österreich, Italien, Polen, Ungarn, und Finnland³⁰ so festgelegt.

Nach deutscher Rechtslage ist eine Auffangregelung hierfür ausdrücklich in § 30 Abs. 5 MarkenG verankert, die keine Entsprechung in der GMVO findet. Mit dieser Regelung wird in Deutschland ein Sukzessionsschutz für die Markenlizenz eingeführt, wobei das dingliche Lizenzrecht des Lizenznehmers von einer später erteilten Lizenz oder einem Rechtsübergang des Markenrechts im Sinne des § 27 MarkenG unberührt bleibt. Selbst nach dem Rechtsübergang besteht der Lizenzvertrag zwischen dem Lizenzgeber als dem bisherigen Rechtsinhaber und dem Lizenznehmer weiterhin, und ohne Mitwirkung des Lizenznehmers findet auch kein Eintritt des Erwerbers des Markenrechts in den bestehenden Lizenzvertrag statt³¹. Dieser Sukzessionsschutz erinnert an die Bestimmung „Kauf bricht nicht Miete“ in § 566 BGB. Es wird bei diesem Sukzessionsschutz nicht zwischen einfacher und ausschließlicher Lizenz unterschieden. Danach wird selbst eine einfache Lizenz rechtlich nicht von der Vergabe einer späteren ausschließlichen Lizenz für das gleiche Gebiet und Produkt berührt. Da es in der GMVO keine vergleichbare Regelung über den Sukzessionsschutz gibt, empfiehlt es sich insbesondere aus der Sicht des Lizenznehmers, auf der Eintragung der Lizenz in das Gemeinschaftsmarkenregister zu bestehen. Diese Lücke in der GMVO wird durch die allgemeine Bestimmung in Art. 16 Abs. 1 GMVO geschlossen, wonach die Anwendbarkeit von nationalem Recht geregelt wird, sofern in den entsprechenden Artikeln des GMVO nichts anderes bestimmt wird.

6. Nachteil bei der Registrierung von Lizenzen

Der einzige Nachteil liegt wohl in der fehlenden Vertraulichkeit, wenn mit dem Antrag auf Eintragung einer Lizenz in das Markenregister als Nachweis eine Kopie des Lizenzvertrags vorgelegt wird. Durch Akteneinsicht könnte möglicherweise der Inhalt einer Lizenzvereinbarung an Dritte offen gelegt werden.

Dieses Problem wird in der Praxis vieler Länder dadurch umgangen, dass eine vereinfachte Version des Lizenzvertrags vorgelegt werden kann, um die Eintragung der Lizenz in das Register zu erwirken, oder dass mit dem Antrag lediglich einige Stammdaten anzugeben sind. Dadurch können nicht nur

³⁰ sh. Fn. 3.

³¹ Karl-Heinz Fezer, Markenrecht, 13. Aufl., § 30 Rn. 36.

teilweise erforderliche Übersetzungskosten eingespart werden, sondern es werden auch geheimhaltungsbedürftige Informationen nicht herausgegeben.

III. Schlussfolgerung

Insgesamt ist festzustellen, dass das Fehlen einer Bestimmung für die Registrierung von Lizenzen im deutschen Markenregister bei Vorliegen eines sorgfältig ausgearbeiteten Lizenzvertrags keine nachteiligen rechtlichen Auswirkungen hat. Die deutsche Regelung entspricht wohl der Rechtsnatur eines Lizenzvertrags als Vertrag „sui generis“, der keinem bestimmten Vertragstyp zugeordnet werden kann. Der Rechtsanwender ist somit daran gewöhnt, bei der rechtlichen Beurteilung von vertraglichen Rechten und Pflichten den in Rede stehenden Vertrag zu analysieren und bei der Auslegung die in Frage kommenden Gesetze heranzuziehen. Selbst im Gemeinschaftsmarkenrecht treten die meisten Wirkungen der Lizenz auch ohne deren fakultative Eintragung ein, und die Eintragung der Lizenz ist nur für deren Schutz gegenüber späteren Rechtshandlungen mit absoluter Wirkung wie Rechtsübertragungen, Erteilungen anderer Lizenzen oder Einräumung dinglicher Rechte, die mit der Lizenz inkompatibel sind, erforderlich. Hierfür gibt es im deutschen Recht eine spezielle Regelung in § 30 Abs. 5 MarkenG.

Wünschenswert wäre die Aufnahme einer entsprechenden Regelung in Deutschland jedoch im Hinblick auf die leichtere Feststellbarkeit, ob eine Marke benutzt wird oder nicht. Diesbezüglich ist in der Markenpraxis insbesondere ein Bedürfnis ausländischer Mandanten feststellbar. Eine Anfrage bei der juristischen Abteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat ergeben, dass die Eintragungsfähigkeit von Markenlizenzen in das Markenregister bislang noch nicht zur Diskussion gestanden ist.

Erstrebenswert erscheint auch eine Regelung hinsichtlich der Widerspruchsbefugnis für exklusive Lizenznehmer. Gerade in Fällen, wo der Markeninhaber nur schwer erreichbar ist, beispielsweise weil er seinen Firmensitz im Ausland hat, und der Lizenznehmer an der Einlegung eines Widerspruchs interessiert ist, kann die 3-monatige Widerspruchsfrist ab Veröffentlichung einer jüngeren Marke knapp werden. Die derzeitige unsichere Rechtslage widerspricht außerdem auf eine möglichst rasche Erledigung einer Vielzahl von Fällen ausgerichteten, kursorischen Widerspruchsverfahren im deutschen Markenrecht.

Nicht zuletzt würde auch die Liste der Eintragungsmöglichkeit dinglicher Rechte in das deutsche Markenregister durch die Registrierung von Lizenzen vervollständigt werden.