Inhaltsübersicht

Vorwort V

Inhalt IX

1. Teil Einleitung 1

A. Einführung 1
B. Problemstellung 2
C. Gang der Untersuchung 4

2. Teil Zum Begriff und Anwendungsbereich des Sukzessionsschutzes 5

A. Die problematischen Fallkonstellationen 5
B. Der Begriff des Sukzessionsschutzes 8

3. Teil Kodifizierter Sukzessionsschutz 11

A. Die Regelung des § 33 UrhG 11
B. § 15 Abs. 3 PatG 34
C. § 30 Abs. 5 MarkenG 53
D. Gesamtergebnis 87

4. Teil Schutz des Unterlizenznehmers bzw. Nutzungsrechtsinhabers späterer Stufe 89

A. Der Begriff der Unterlizenz bzw. des Nutzungsrechts späterer Stufe 89
B. Anwendbarkeit der gesetzlichen Sukzessionsschutzregelungen 94
C. Sonderproblem: Beendigung des Nutzungsrechts bzw. der Lizenz früherer Stufe 98
D. Ergebnis 103

5. Teil Sukzessionsschutz durch Parteiabrede – zur Wirksamkeit von Verfügungsverboten 105

A. Problemstellung 105
B. Vereinbarung eines dinglich wirkenden Verfügungsverbotes 107
C. Vereinbarung einer obligatorischen Unterlassungspflicht im Sinne von § 137 S. 2 BGB 114
D. Ergebnis 117

6. Teil Nichteingreifen des Sukzessionsschutzes 119

A. Kein gutgläubiger »lastenfreier« Erwerb des Schutzrechtes 119
B. Ausschluss durch vertragliche Regelung 120
C. Ergebnis 128

7. Teil Sukzessionsschutz in der Insolvenz 129

A. Problemstellung 129
B. Insolvenzfestigkeit des Nutzungsrechts bzw. der Lizenz auf erster Stufe 130
C. Die Unterlizenz in der Insolvenz des Nutzungsrechts- bzw. Lizenzgebers früherer Stufe 153
D. Zur Anwendbarkeit der Sukzessionsschutznormen in der Insolvenz des Schutzrechtsinhabers 159
E. Ergebnis 161

8. Teil Gesamtwürdigung 163

Abkürzungen 169

Literatur 171

Sachregister 181

Inhalt

Vorwort V

Inhaltsübersicht VII

1. Teil Einleitung 1

A. Einführung 1

B. Problemstellung 2

C. Gang der Untersuchung 4

2. Teil Zum Begriff und Anwendungsbereich des Sukzessionsschutzes 5

A. Die problematischen Fallkonstellationen 5

I. Drei-Personen-Verhältnisse 5

1. Konstellation I: Erteilung eines weiteren Nutzungsrechts bzw. einer weiteren Lizenz 5
2. Konstellation II: Inhaberwechsel 6

II. Mehr-Personen-Verhältnisse bei der Erteilung von Nutzungsrechten späterer Stufe bzw. Unterlizenzen 6

1. Konstellation I: Erteilung eines weiteren Nutzungsrechts bzw. einer weiteren Lizenz 6
2. Konstellation II: Inhaberwechsel 6
3. Konstellation III: Beendigung des Nutzungsrechts bzw. der Lizenz früherer Stufe 6

III. Verzicht bzw. Nichtzahlung der Gebühren 7

1. Konstellation I: Verzicht des Schutzrechtsinhabers bzw. Nichtzahlung der Gebühren 7
2. Konstellation II: Verzicht des Nutzungsrechts- bzw. Lizenzgebers früherer Stufe 7

IV. Insolvenz 7

1. Konstellation I: Insolvenz des Schutzrechtsinhabers 7
2. Konstellation II: Insolvenz des Schutzrechtsinhabers bzw. Nutzungsrechtsinhabers/Lizenzgebers früherer Stufe 7

B. Der Begriff des Sukzessionsschutzes 8

I. Die Sukzession 8

II. Der Sukzessions»schutz« 8

III. Ergebnis 10

3. Teil Kodifizierter Sukzessionsschutz 11

A. Die Regelung des § 33 UrhG 11
I. Inhalt 11
II. Voraussetzungen 12
1. Anwendungsbereich 12
2. Vorherige Einräumung eines ausschließlichen oder einfachen Nutzungsrechts 12
a) Dogmatische Konzeption 12
b) Ausschließliches bzw. einfaches Nutzungsrecht 14
aa) Der Begriff des Nutzungsrechts 14
bb) Einfaches Nutzungsrecht 14
cc) Ausschließliches Nutzungsrecht 15
c) Einräumung eines Nutzungsrechts 15
aa) Verpflichtungsgeschäft und Verfügung (als zu trennende Rechtsgeschäfte) 16
bb) Die Voraussetzungen einer Verfügung 16
(a) Grundlagen (Besonderheiten im Immaterialgüterrecht) 16
(b) Publizitätstatbestand 17
(c) Befugnis zur unmittelbaren Einwirkung 18
(d) Verbrauch von Verfügungsmacht 18
(e) Erlangung eigener Abwehrbefugnisse? – Zum Erfordernis des Erwerbs einer dinglichen Rechtsposition 19
(1) Die Erlangung eigener Abwehrrechte als Merkmal der Verfügung 19
(2) Kriterien der Dinglichkeit 20
(3) Der Begriff des dinglichen Rechts bei Nutzungsrechten und Lizenzen 23
(f) Zwischenergebnis 23
cc) Die Erteilung eines ausschließlichen Nutzungsrechts als Verfügung 24
(a) Die Rechtsnatur des ausschließlichen Nutzungsrechts 24
(b) Die Rechtsnatur des Einräumungsaktes 24
dd) Die Erteilung eines einfachen Nutzungsrechts als Verfügung . . . 25
(a) Die Rechtsnatur des einfachen Nutzungsrechts 25
(b) Die Rechtsnatur des Einräumungsaktes 26
ee) Verfügungsbefugnis 27
3. Nutzungsrechtseinräumung, Inhaberwechsel oder Verzicht 28
a) Einräumung eines Nutzungsrechts an Dritte, § 33 S. 1 UrhG 28
b) Inhaberwechsel, § 33 S. 2 Alt. 1 UrhG 28
c) Verzicht, § 33 S. 2 Alt. 2 UrhG 29
aa) Die Möglichkeit eines Verzichts im Urheberrecht 29
bb) Der Verzicht im Rahmen des § 33 S. 2 Alt. 2 UrhG 31
4. Rechtsfolge 32
a) Spätere Nutzungsrechtseinräumung 32
b) Inhaberwechsel 33
aa) Fortbestand des früheren Nutzungsrechts 33
bb) Fortbestand des Nutzungsvertrages 33
c) Verzicht 33

B. § 15 Abs. 3 PatG 34
I. Inhalt 34
II. Voraussetzungen 34
1. Vorherige Erteilung einer Lizenz an einen Dritten 34
a) Gegenstand der Patentlizenz 34
b) Der Begriff der Patentlizenz 35
aa) Ausschließliche Patentlizenz 35
bb) Einfache Patentlizenz 36
cc) Negative Patentlizenz 37
dd) Freilizenz 38
c) Erteilung der Patentlizenz 39
aa) Verpflichtungsgeschäft 39
bb) Verfügung 39
(a) Die Erteilung einer ausschließlichen Lizenz als Verfügung . . 40
(1) Die Rechtsnatur der ausschließlichen Patentlizenz 40
(2) Die Rechtsnatur des Einräumungsaktes 40
(b) Die Erteilung einer einfachen Lizenz als Verfügung 41
(1) Die Rechtsnatur der einfachen Patentlizenz 41
(2) Die Rechtsnatur des Einräumungsaktes 41
cc) Verfügungsbefugnis 41
2. Rechtsübergang oder Erteilung einer Lizenz 42
a) Rechtsübergang 42
aa) Vererbung 42
bb) Übertragung 42
b) Nachfolgende Erteilung einer Patentlizenz 43
3. Rechtsfolge 44
a) Rechtsübergang 44
aa) Fortbestand der Patentlizenz 44
bb) Fortbestand des früheren Lizenzvertrages 44
b) Nachfolgende Einräumung einer Patentlizenz 45
4. Nicht geregelt: Das Erlöschen des Schutzrechtes 45
a) Verzicht des Patentinhabers 45
aa) Auswirkungen auf die ausschließliche Lizenz 45
(a) Die Regelung des § 30 Abs. 4 S. 4 PatG 45
(b) Das Zustimmungserfordernis des Lizenznehmers 46
bb) Auswirkungen auf die einfache Lizenz 48
b) Nichtzahlung der Jahresgebühren 49
III. Sukzessionsschutz der Gebrauchsmusterlizenz – § 22 Abs. 3 GebrMG 49
1. Inhalt 50
2. Voraussetzungen 50
a) Vorherige Erteilung einer Lizenz an einen Dritten 50
b) Rechtsübergang oder Erteilung einer Lizenz 51
c) Rechtsfolge 51
aa) Rechtsübergang und nachfolgende Lizenzerteilung 51
bb) Nicht geregelt: Das Erlöschen des Schutzrechtes 51

C. § 30 Abs. 5 MarkenG 53
I. Inhalt 53
II. Voraussetzungen 53

1. Beschränkung auf dingliche Lizenzen? – Zum Anwendungsbereich des § 30 Abs. 5 MarkenG . . . 53
2. Vorherige Erteilung einer Markenlizenz an einen Dritten . . . 54
a) Gegenstand der Markenlizenz . . . 54
b) Begriff der Markenlizenz . . . 54
aa) Ausschließliche Markenlizenz . . . 55
bb) Einfache Markenlizenz . . . 56
cc) Die negative Markenlizenz . . . 57
c) Erteilung der Markenlizenz . . . 57
aa) Verpflichtungsgeschäft . . . 57
bb) Verfügung . . . 58
(a) Die Erteilung einer ausschließlichen Markenlizenz als Verfügung . . . 58
(1) Die Rechtsnatur der ausschließlichen Markenlizenz . . . 58
(2) Die Rechtsnatur des Einräumungsaktes . . . 60
(b) Die Erteilung einer einfachen Markenlizenz als Verfügung . . 61
(1) Die Rechtsnatur der einfachen Markenlizenz . . . 61
(2) Die Rechtsnatur des Einräumungsaktes . . . 62
cc) Verfügungsbefugnis . . . 62
3. Rechtsübergang oder Erteilung einer Markenlizenz . . . 62
a) Rechtsübergang i.S.d. § 27 MarkenG . . . 62
aa) Rechtsübergang gemäß § 27 Abs. 1 MarkenG . . . 62
(a) Rechtsgeschäftliche Übertragung, § 27 Abs. 1 Alt. 1 MarkenG . . . 63
(b) Übergang kraft Gesetzes, § 27 Abs. 1 Alt. 2 MarkenG . . . 64
bb) Übergang des Geschäftsbetriebes gemäß § 27 Abs. 2 MarkenG . 64
(a) Zugehörigkeit zu einem übergegangenen oder übertragenen Geschäftsbetrieb . . . 64
(b) Vermutung des (Mit)Übergangs der Marke . . . 65
cc) Teilübertragung . . . 65
b) Nachfolgende Erteilung einer Markenlizenz . . . 65
4. Rechtsfolge . . . 65
a) Rechtsübergang . . . 65
aa) Fortbestand der Markenlizenz . . . 65
bb) Fortbestand des früheren Lizenzvertrages . . . 66
b) Nachfolgende Markenlizenzerteilung . . . 67
5. Nicht geregelt: Der Verzicht des Markeninhabers . . . 67
a) Differenzierung zwischen dem formellen und materiellen Markenrecht . . . 67
b) Der Verzicht auf das formelle Markenrecht . . . 67
aa) Die Regelung des § 48 Abs. 2 MarkenG . . . 67
bb) Kein Fortbestand der Markenlizenz . . . 68
c) Der Verzicht auf das materielle Markenrecht . . . 69
6. Nicht geregelt: Das Erlöschen des Schutzrechtes bei Ablauf der Schutzdauer . . . 70
7. Die Anwendbarkeit von § 30 Abs. 5 MarkenG auf die Abgrenzungsvereinbarung . . . 70
a) Problemstellung . . . 70

b) Der Begriff der Abgrenzungsvereinbarung 70
c) Vertragliche Regelung des Sukzessionsschutzes durch die Rechtsnachfolgeklausel 72
d) Die Abgrenzungsvereinbarung als Lizenz – zur direkten Anwendbarkeit von § 30 Abs. 5 MarkenG 72
e) Die analoge Anwendbarkeit von § 30 Abs. 5 MarkenG 75
III. Sukzessionsschutz im Gemeinschaftsmarkenrecht 78
1. Die Gemeinschaftsmarkenverordnung 78
2. Die Erteilung von Lizenzen an einer Gemeinschaftsmarke 78
3. Sukzessionsschutz 79
a) Schutz gegen Dritte gemäß Art. 23 Abs. 1 S. 1 GMV 79
b) Schutz ohne Eintragung 79
c) Die Ausnahme des Art. 23 Abs. 2 GMV 80
4. Der Verzicht 80
5. Ergebnis 81
IV. Sukzessionsschutz im Geschmacksmusterrecht 81
1. § 31 Abs. 5 GeschmMG 81
a) Inhalt 81
b) Voraussetzungen 81
aa) Vorherige Erteilung einer Geschmacksmusterlizenz an einen Dritten 82
bb) Rechtsnachfolge bzw. nachfolgende Lizenzerteilung 82
(a) Rechtsübergang i.S.d. § 29 GeschmMG 82
(b) Nachfolgende Erteilung einer Geschmacksmusterlizenz 82
cc) Rechtsfolge 83
(a) Rechtsübergang und nachfolgende Lizenzerteilung 83
(b) Nicht geregelt: Erlöschen des Schutzrechtes 83
2. Sukzessionsschutz im Gemeinschaftsgeschmacksmusterrecht 84
a) Die Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung 84
b) Erteilung von Gemeinschaftsgeschmacksmusterlizenzen 84
c) Sukzessionsschutz 85
aa) Das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster: Wirkung der Lizenzerteilung gegen Dritte gemäß Art. 33 Abs. 2 S. 1 GGV . . . 85
bb) Das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster 85
d) Der Verzicht 86
aa) Der Verzicht auf das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster 86
bb) Der Verzicht auf das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster 86
e) Ergebnis 86

D. Gesamtergebnis 87

4. Teil Schutz des Unterlizenznehmers bzw. Nutzungsrechtsinhabers späterer Stufe 89

A. Der Begriff der Unterlizenz bzw. des Nutzungsrechts späterer Stufe 89
I. Das Nutzungsrecht späterer Stufe im Urheberrecht 89

1. Nutzungsrechtserteilung durch einen ausschließlichen Nutzungsrechtsinhaber nach § 35 UrhG . . . 89
2. Die analoge Anwendbarkeit des § 35 UrhG . . . 91
a) Nutzungsrechtserteilung durch den einfachen Nutzungsrechtsinhaber . 91
b) Schuldrechtliche Gestattung durch den ausschließlichen Nutzungsrechtsinhaber . . . 91
II. Die Unterlizenz im Patent- und Markenrecht . . . 92

B. Anwendbarkeit der gesetzlichen Sukzessionsschutzregelungen . . . 94
I. § 33 UrhG . . . 94
1. § 33 S. 1 UrhG . . . 94
2. § 33 S. 2 Alt. 1 UrhG . . . 94
3. § 33 S. 2 Alt. 2 UrhG . . . 95
II. § 15 Abs. 3 PatG . . . 95
1. Rechtsübergang und Patentlizenzerteilung an einen Dritten . . . 95
2. Nicht geregelt: Der Verzicht . . . 96
III. § 30 Abs. 5 MarkenG . . . 96
1. Rechtsübergang und Markenlizenzerteilung an einen Dritten . . . 96
2. Nicht geregelt: Der Verzicht . . . 97
IV. Ergebnis . . . 97

C. Sonderproblem: Beendigung des Nutzungsrechts bzw. der Lizenz früherer Stufe . . . 98
I. Beendigung des Nutzungsrechts erster Stufe . . . 98
1. Das Schicksal des Nutzungsrechts späterer Stufe . . . 98
2. Vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten zur Sicherung des Nutzungsrechtsinhabers späterer Stufe . . . 100
II. Beendigung der Lizenz früherer Stufe . . . 102
1. Das Schicksal der Unterlizenz . . . 102
2. Vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten der Sicherung des Unterlizenznehmers . . . 102

D. Ergebnis . . . 103

5. Teil Sukzessionsschutz durch Parteiabrede – zur Wirksamkeit von Verfügungsverboten . . . 105

A. Problemstellung . . . 105

B. Vereinbarung eines dinglich wirkenden Verfügungsverbotes . . . 107
I. Vereinbarung eines Verfügungsverbotes hinsichtlich der Veräußerung des Schutzrechtes . . . 107
1. Verstoß gegen § 137 S. 1 BGB . . . 107
a) Ausschluss der Verfügungsbefugnis . . . 107
b) Der lizenzierte Schutzgegenstand als veräußerliches Recht . . . 107
aa) Das Urheberrecht . . . 107
bb) Die gewerblichen Schutzrechte . . . 107
cc) Unanwendbarkeit des § 137 S. 1 BGB aufgrund immaterialgüterrechtlicher Besonderheiten? . . . 108
2. Rechtsfolge . . . 110

3. Zwischenergebnis 110
II. Vereinbarung eines Verfügungsverbotes hinsichtlich weiterer Nutzungsberechtigungen 110
1. Nutzungsrechte 110
2. Lizenzen 111
III. Vereinbarung eines Verfügungsverbotes hinsichtlich eines Verzichts auf das Schutzrecht 111
IV. Besonderheiten bei Unterlizenzen und Nutzungsrechten späterer Stufe 112
V. Ergebnis 113

C. Vereinbarung einer obligatorischen Unterlassungspflicht im Sinne von § 137 S. 2 BGB 114
I. Voraussetzungen 114
II. Wirksamkeit 114
III. Rechtsfolge 115
IV. Sicherung des Unterlassungsanspruchs 115
1. Vereinbarung einer Vertragsstrafe 115
2. § 136 BGB 116
V. Zwischenergebnis und Vorschlag zur Vertragsgestaltung 116

D. Ergebnis 117

6. Teil Nichteingreifen des Sukzessionsschutzes 119

A. Kein gutgläubiger »lastenfreier« Erwerb des Schutzrechtes 119

B. Ausschluss durch vertragliche Regelung 120
I. Abdingbarkeit der gesetzlichen Regelungen 120
1. § 33 UrhG 120
2. §§ 15 Abs. 3 PatG, 22 Abs. 3 GebrMG, 30 Abs. 5 MarkenG, 31 Abs. 5 GeschmMG 121
II. Rechtsfolgen einer Abbedingung und die Frage nach der Bedeutung der Sukzessionsschutznormen 121
1. Sukzessionsschutz bei ausschließlichen (dinglichen) Nutzungsrechten und Lizenzen 122
2. Sukzessionsschutz bei einfachen Nutzungsrechten und Lizenzen sowie ausschließlichen Markenlizenzen mit sui generis Ausprägung 122
3. Die Bedeutung der Sukzessionsschutznormen 124
a) § 33 UrhG 124
b) § 15 Abs. 3 PatG 125
c) § 30 Abs. 5 MarkenG 125
4. Zwischenergebnis 126
III. Lösungsvorschlag: Vereinbarung einer auflösenden Bedingung 126

C. Ergebnis 128

7. Teil Sukzessionsschutz in der Insolvenz 129

A. Problemstellung 129

B. Insolvenzfestigkeit des Nutzungsrechts bzw. der Lizenz auf erster Stufe . . 130

I. Die Schutzrechte als Bestandteil der Insolvenzmasse 130
II. Das Schicksal des Nutzungsrechts- bzw. Lizenzvertrages 131
1. Kein vollständiger Leistungsaustausch vor Insolvenzeröffnung 131
2. Kein Erlöschen des Vertrages durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 131
3. Die Auswirkungen so genannter »Lösungsklauseln« 132
4. Kein Leistungsaustausch vor Insolvenzeröffnung – Die Auswirkungen des § 103 InsO 133
a) Die Regelung des § 103 InsO 133
b) Die grundsätzliche Anwendbarkeit des § 103 Abs. 1 InsO auf Nutzungsrechts- bzw. Lizenzverträge 134
c) Unanwendbarkeit des § 103 InsO wegen § 108 Abs. 1 InsO? 134
aa) Zur analogen Anwendbarkeit des § 108 Abs. 1 S. 1 InsO 135
bb) Die Ausnahme des § 108 Abs. 1 S. 2 InsO 136
d) Erfüllung des Vertrages durch die Einräumung eines ausschließlichen Nutzungsrechts bzw. einer ausschließlichen Lizenz 136
aa) Meinungsstand 136
bb) Stellungnahme 138
cc) Zwischenergebnis 139
e) Erfüllung des Vertrages durch die Einräumung eines einfachen Nutzungsrechts bzw. einer einfachen Lizenz 139
5. Zwischenergebnis 140
III. Das Schicksal des Nutzungsrechts bzw. der Lizenz 140
1. Das Aussonderungsrecht bei dinglichen Nutzungsberechtigungen 140
2. Der Einfluss des zugrunde liegenden Nutzungsrechts- bzw. Lizenzvertrages 141
a) Die Auswirkungen einer wirksamen Lösungsklausel 141
b) Automatischer Rückfall der Nutzungsrechte analog § 9 VerlG bei Erfüllungsablehnung? 142
c) (Bereicherungsrechtlicher) Rückübertragungsanspruch für Lizenzen bei Erfüllungsablehnung? 144
3. Zwischenergebnis 145
IV. Vorschläge zur Vertragsgestaltung 145
1. Zur Abdingbarkeit der Ablehnungsrechtsnormen 145
2. Überblick über die vertraglichen Gestaltungsmöglichkeiten 145
a) Die Bestellung dinglicher Rechte an dem Schutzrecht 146
aa) Die Sicherungsübertragung 146
bb) Das Pfandrecht 146
cc) Die Doppeltreuhand 147
dd) Der Lizenzsicherungsnießbrauch 147
b) Insolvenzfeste Ausgestaltung des Lizenzvertrages 148
3. BGH, Urteil vom 17.11.2005 – IX ZR 162/04 149
a) Der zugrunde liegende Sachverhalt 149
b) Die Entscheidung des BGH 149
c) Bedeutung für die Vertragsgestaltung 150
4. Zwischenergebnis 151
V. Der neue § 108 a) InsO – zur geplanten Reform des Insolvenzrechts 151

C. Die Unterlizenz in der Insolvenz des Nutzungsrechts- bzw. Lizenzgebers früherer Stufe 153
I. Nutzungsrechte und Lizenzen als Bestandteile der Insolvenzmasse 153
II. Das Schicksal des Nutzungsrechts- bzw. Lizenzvertrages 154
1. Grundsatz 154
2. Zur Zulässigkeit von Lösungsklauseln in der Insolvenz des Nutzungsrechts- bzw. Lizenznehmers 154
III. Das Schicksal des Nutzungsrechts bzw. der Lizenz 155
1. Aussonderungsrecht bei dinglichen Berechtigungen 155
2. Der Einfluss des zugrunde liegenden Unterlizenzvertrages 156
a) Die Auswirkungen einer wirksamen Lösungsklausel 156
b) § 9 Abs. 1 VerlG analog bei Erfüllungsablehnung? 156
3. § 812 BGB analog bei Erfüllungsablehnung? 157
IV. Ergebnis 157

D. Zur Anwendbarkeit der Sukzessionsschutznormen in der Insolvenz des Schutzrechtsinhabers 159

E. Ergebnis 161

8. Teil Gesamtwürdigung 163
I. Zusammenfassung der Ergebnisse 163
II. Vergleich 166
III. Schlussbetrachtung 167

Abkürzungen 169

Literatur 171

Sachregister 181