

# I. Allgemeiner Teil

## A. Grundzüge der IP-Compliance

Compliance ist im Bereich der gewerblichen Schutzrechte sowie des Urheberrechts und im Rahmen weiterer Rechte des geistigen Eigentums (zB Betriebsgeheimnisse und Know-how) von grundlegender Bedeutung.

Der Begriff „**Compliance**“ selbst stammt aus der angelsächsischen Rechtsterminologie und bedeutet aus juristischer Sicht frei übersetzt *„das Verhalten in Übereinstimmung mit und das Einhalten von rechtlichen sowie regulativen Vorgaben“*. Für die österreichische Rechtsordnung hat bereits der Verwaltungsgerichtshof durchaus inhaltsgleich vor mehr als einem halben Jahrhundert festgehalten:<sup>1</sup> *„Es steht im Rechtsstaat kein Mensch über dem Recht und keiner außerhalb des Rechts.“*

Der Bereich des „Geistigen Eigentums“ bzw des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts, dh die Bereiche des Urheber-, Marken-, Design-, Patent- sowie Gebrauchsmusterrechts, enthält einige Besonderheiten der (verschuldens-unabhängigen) Haftung von Unternehmen und für die Rechtsdurchsetzung.

Der Begriff des „geistigen Eigentums“ („intellectual property“) fasst die in den verschiedenen Rechtsordnungen anerkannten Immaterialgüterrechte zusammen;<sup>2</sup> er bildet aber keine Grundlage für einen von diesen konkreten Rechten unabhängigen Schutz geistigen Schaffens.

### 1. Begriffsbestimmung „geistiges Eigentum“

Unter dem Oberbegriff des „geistigen Eigentums“ finden sich die beiden Unterbegriffe „Urheberrecht“ und „Gewerblicher Rechtsschutz“. Als Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes gelten

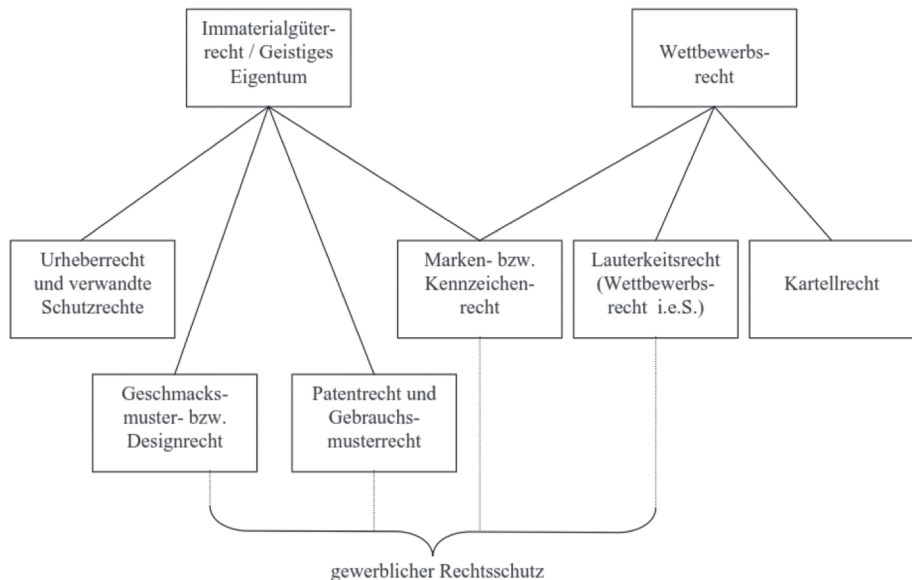
- das Patent- und Gebrauchsmusterrecht, dh der Rechtsschutz des Erfinders im Gebiet der Technik,
- das Musterrecht, dh der Rechtsschutz des Designers,
- das Kennzeichenrecht, dh der Rechtsschutz für Kennzeicheninhaber bestehend insbes aus dem
  - Markenrecht für Waren und Dienstleistungen
  - Firmennamensrecht für Unternehmen
  - Domainrecht für Domains
- das Recht gegen den unlauteren Wettbewerb.

1 VwGH 24.5.1963, 0245/62 (Habsburgergesetz) = VwSlgA 6.035.

2 Vgl etwa *Kucsko*, Geistiges Eigentum (2003) 97; *Bently/Sherman*, Intellectual Property Law<sup>3</sup> (2009) 1.

Im Vergleich wirkt der Begriff des geistigen Eigentums plastischer und eindrücklicher als der Begriff des Immaterialgüterrechts. Es kommt dazu, dass sich nur der Begriff des geistigen Eigentums in der Gesetzessprache durchgesetzt hat. Das gilt vor allem international (vgl etwa das TRIPS-Abkommen = “*Agreement on Trade-related aspects of Intellectual Property*”). Damit ist der Gegenstand der folgenden Überlegungen abgegrenzt.

### Übersicht zum Begriff der Gewerblichen Schutzrechte und ihrer Stellung im Rechtssystem



## 2. Rechtsgrundsätze des gewerblichen Schutzrechts

Um das Einhalten von rechtlichen und regulativen Vorgaben im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes erfüllen zu können, müssen zuerst die bestehenden Schutzrechte eines jeden Unternehmens eruiert und festgehalten werden (sog *Due Diligence*). Dadurch erhält das entscheidungsbefugte Organ (zB Geschäftsführer oder Vorstand) einen Überblick über den aktuellen Bestand an entsprechenden Schutzrechten. Stets sind die dem Rechtsgebiet innewohnenden Rechtsgrundsätze zu beachten.

### a) Enumerationsprinzip und Verhältnis zum Lauterkeitsrecht

#### Achtung

Es besteht ein sog *numerus clausus* der geschützten Immaterialrechtsgüter.

Nicht alle menschlichen Leistungen, deren rechtlicher Schutz möglich und wünschenswert wäre, sind gesetzlich geschützt. Der Schutz besteht nur, soweit eine gesetzliche Grundlage dafür geschaffen wurde. So besteht zB kein Urheberschutz für die Schachzüge genialer Schachspieler oder für tollkühne Abfahrten bekannter Skifahrer. Manchmal gelingt ein Ausweichen auf andere Schutzrechte wie zB für Kochrezepte auf das Patentrecht oder für (zu kurze) Klangfolgen auf eine Hörmarke.

Seit der UWG-Nov 2007<sup>3</sup> stellen sich lauterkeitsrechtliche Ansprüche keineswegs mehr strikt subsidiär zu sonderrechtlichen Schutzansprüchen dar.<sup>4</sup> Eine Prüfung des Sachverhalts iSd §§ 1 und/oder 2 UWG erscheint je nach den Umständen jedenfalls angezeigt. Ein dem Immaterialgüterrecht vergleichbarer Schutz lässt sich oft aus dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) entnehmen, wie zB der **Schutz gegen unlauteres Imitationsmarketing** nach § 2 Abs 3 Z 1 UWG.

## b) Prioritätsprinzip

Das Immaterialgüterrecht wird allgemein davon beherrscht, dass im Fall des Zusammentreffens mehrerer Rechte für den Vorrang der jeweilige Zeitrang maßgeblich ist.<sup>5</sup> Das Prioritätsrecht kann als solches übertragen werden und es bewirkt, dass sein Inhaber Rechte mit schlechterem Zeitrang (jüngere Rechte) beseitigen lassen kann. Nach dem Prioritätszeitpunkt kann auch kein Vorgebrauchsrecht mehr entstehen, worin die Sperrwirkung der Priorität liegt.<sup>6</sup> Beim Zusammentreffen mehrerer Schutzrechte entscheidet der Zeitvorrang.<sup>7</sup>

### Nota bene

Das Prioritätsprinzip ist einer der tragenden Grundsätze des Immaterialgüterrechts.

Auch das Markenrecht wird vom Prioritätsgrundsatz beherrscht. Das gilt gleichfalls für die Gemeinschaftsmarke. Zwar enthält Art 9 GMV, anders als § 10 Abs 1 MSchG, keinen ausdrücklichen Vorbehalt zugunsten älterer Rechte. Der Vorrang solcher Rechte ergibt sich aber aus Art 52 Abs 1 iVm Art 8 Abs 1 und 2 oder 5 GMV.<sup>8</sup> Eine später registrierte Marke kann daher grundsätzlich durch ein älteres Kennzeichenrecht verdrängt (oder jedenfalls in ihrer Gebrauchsmöglichkeit eingeschränkt) werden.

3 BGBl I 79/2007.

4 Für volle Konkurrenz nach Umsetzung der RL über unlautere Geschäftspraktiken nunmehr Köhler, GRUR 2007, 548 ff; differenzierend Wiebe in *Kodek/Wiebe* (Hrsg), UWG-Kommentar<sup>2</sup> (2012) § 1 Rz 523.

5 Statt vieler *Schönherr*, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Grundriss Allgemeiner Teil (1982) Rz 341 ff.

6 *Schönherr*, Gewerblicher Rechtsschutz Rz 344.

7 StRsp seit OGH 11.1.1972, 4 Ob 367/71, ÖBl 1972, 69.

8 OGH 24.4.2007, 17 Ob 4/07y (JOMA) = ecolex 2007/300, 698 = ÖBl 2007/46, 207 (*Gamerith*) = wbl 2007/180, 401.

Kleinste Maßeinheit ist in diesem Zusammenhang der Tag. Folglich werden im Laufe eines Tages zu unterschiedlichen Uhrzeiten eingegangene Anträge als gleichrangig behandelt. Gleichrang bedeutet, dass man keine gegenseitigen Rechte hat, sehr wohl aber Ansprüche gegenüber Dritten.

### c) Verbotsrechte – die negative Seite der Schutzrechte

Wer dem Recht des Berechtigten zuwider in den Schutzbereich des jeweiligen Patent-, Marken- oder Musterrechts eingreift, ist mit verschiedenen **Rechtsansprüchen bei Verletzung von Immaterialgüterrechten** konfrontiert:

- **Unterlassungsanspruch:** Wird eine patentierte Erfindung, eine geschützte Marke oder ein Muster in rechtswidriger Weise benutzt, kann Unterlassung verlangt werden.
- **Schadenersatzanspruch:** Geschieht dies schuldhaft (vorsätzlich oder fahrlässig) ist dem Schutzrechtsinhaber der daraus entstehende Schaden zu ersetzen. Dies kann auf dreierlei Weise nach Wahl des Verletzten erfolgen. Er kann entweder den entgangenen Gewinn verlangen; dies ist der fehlende Absatz wegen der unberechtigten Verwendung der Marke. Dies zu belegen wird jedoch schwierig sein, weil der Marken- oder Musterinhaber nachweisen müsste, dass auch er die Geschäfte getätigt hätte, die der Verletzer – meist preiswerter – durchführen konnte. Eine zweite Möglichkeit ist es, den Reingewinn des Verletzers geltend zu machen, den er dadurch erreicht hat, dass er die Marke bzw das Muster benutzt hat. Diese Möglichkeit wird nicht so gern gewählt, weil man auf Auskünfte des Schutzrechtsverletzers angewiesen ist. In der weit überwiegenden Mehrzahl der Fälle wird als Schaden die von einem Sachverständigen zu errechnende übliche Lizenzgebühr verlangt (angemessene Vergütung).
- **Bereicherungsansprüche:** Ist ausnahmsweise ein Verschulden des Verletzers nicht nachweisbar, kann die Lizenzgebühr (angemessene Vergütung) als Wertersatz iSd Bereicherungsrechts verlangt werden.
- **Vernichtungsanspruch:** Der Schutzrechtsinhaber kann verlangen, dass die Auswirkungen der Schutzrechtsverletzung beseitigt werden, insbesondere, falls dies nicht unverhältnismäßig ist, kann er die Vernichtung des unter Markenverletzung hergestellten Erzeugnisses verlangen.

### Achtung

Kein Domainlöschungsanspruch trotz Marken- oder Kennzeichenverletzung.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> OGH 2.10.2007, 17 Ob 13/07x (amade.at III/Ski Amadé I) = EvBl 2008/28, 150 = wbl 2008/41, 97 = ecolex 2008/89, 251 (Boecker/Straberger) = jusIT 2008/4, 14 (Thiele) = ÖBl-LS 2008/10, 22 = ÖBl-LS 2008/11, 23 = lexitec 2008 H 1, 28 (Thiele) = SWK 2008, 406 = SWK 2008, W 38 = MR 2007, 396 = ÖBl 2008/16, 83 (Gamerith) = SZ 2007/152; 23.3.2011, 4 Ob 197/10i (faschingprinz.at) = jusIT 2011/42, 91 (Thiele) = wbl 2011/170, 454 = ecolex 2011/282, 726 (Schumacher) = ÖBl 2011/54, 225 (Gamerith).

- **Urteilsveröffentlichungsanspruch:** Zur Aufklärung der betroffenen Verkehrskreise können Markeninhaber meist teure Veröffentlichungen in Massenmedien oder Fachzeitschriften durchsetzen.
- **Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch:** Um die Schadenersatzansprüche berechnen zu können, steht dem Patent-, Marken- oder Musterinhaber ein Auskunftsanspruch gegen den Benutzer einer patentierten Erfindung zu. Er muss unverzüglich Auskunft über die Herstellungs- und Liefermenge, Herkunft und den Vertriebsweg des Erzeugnisses geben.

#### **Nota bene**

Die Streitwerte in Immaterialgüterrechtssachen sind zT enorm.

Sie beginnen idR bei einem Betrag in Höhe von 43.200 € und mittlerweile gelten auch in Österreich Bemessungsgrundlagen für die Anwaltskosten in Höhe von 250.000 € (in Patentsachen) als durchaus üblich und angemessen.

### **d) Verfügungsrechte – die positive Seite der Schutzrechte**

Neben dem Verbotsrecht ist einer Ausschließlichkeit gewähren gewerbliche Schutzrechte sowie Urheberrechte aber auch die Befugnis, anderen die Verwendung von Teilen oder des gesamten Rechts zu gestatten. Die rechtlich gesicherte Möglichkeit, über das Immaterialgut durch Rechtsgeschäft zu verfügen, es ganz oder teilweise auf andere zu übertragen oder anderen daran konstitutiv Rechte einzuräumen, definiert das Verfügungsrecht, maW die **Verträge im gewerblichen Schutzrecht**.

Für jedes Unternehmen ist daher die Verwaltung des eigenen Portfolios der Marken, Muster, Patente oder Domains von grundlegender Bedeutung. Ausgehend vom inventarisierten „Ist-Zustand“ werden in einem weiteren Schritt die einzelnen Rechte kategorisiert und bewertet. Diese werden schließlich in einem letzten Schritt einer gezielten Planung und Überwachung zugeführt, um eine optimale Struktur für die künftige Verwaltung dieser Rechte in einem sog Portfolio der Schutzrechte zu schaffen.<sup>10</sup>

Gewerbliche Schutzrechte (Registerrechte) sind durch ihre Registrierung an Erneuerungen gebunden, die das Weiterbestehen der Rechte ermöglichen.

Österreichische Marken sind nach § 19 Satz 2 MSchG in Zehnjahresschritten zu erneuern. Designs, dh sog Geschmacksmuster, werden alle fünf Jahre zur Erneuerung fällig und können bis zu einer Gesamtlaufzeit von 25 Jahren nach § 6 MuSchG geschützt werden. Patente und Gebrauchsmuster (sog kleine Patente) werden jährlich verlängert, wobei die Schutzdauer eines Patentes gem § 28 PatG max 20 Jahre und jene eines Gebrauchsmusters nach § 6 GMG max zehn Jahre beträgt.

---

<sup>10</sup> Vgl Grubinger in Petsche/Mair (Hrsg), Handbuch Compliance (2010) 181.

### Achtung

Bei Fristversäumnis erlöschen die jeweiligen registrierten Schutzrechte.

Das österreichische Patentamt sieht jedoch für alle registrierten Schutzrechte die Möglichkeit vor, die Erneuerungsgebühr bis zu maximal sechs Monate nach Fälligkeit zu begleichen. Diesfalls ist neben der Erneuerungs- bzw Jahresgebühr ein Zuschlag von 20 % zu entrichten.<sup>11</sup>

Für die **Portfolioverwaltung** ist die Erneuerung der jeweiligen Rechte stets penibel festzuhalten und ein Mechanismus zur Erinnerung an die Erneuerung zu installieren. Darüber hinaus ist jeweils im Einzelfall zu ermitteln, welche Rechte aufrechterhalten werden sollen und welche auslaufen können oder müssen.

Die zukünftige Entwicklung des Portfolios ist ebenfalls in die Verwaltung mitaufzunehmen, insbesondere hinsichtlich der teilweise sehr zeitaufwändigen Anmeldeprozesse. So empfiehlt sich zB bei Patenten eine vorausschauende Planung des Portfolios.

### Praxistipp

Die Verwaltung des unternehmenseigenen Portfolios kann auf spezialisierte Unternehmen oder Rechtsanwaltskanzleien ausgelagert werden, da diese das geeignete Instrumentarium zur Fristensicherung und Verwaltung zur Verfügung stellen.

Dies empfiehlt sich deshalb, da das eigene Risiko der Fristenversäumnis für die bestehenden Rechte deutlich reduziert wird.

## B. Prinzipien des Rechtsverkehrs mit gewerblichen Schutzrechten

### 1. Allgemeines

Die rechtsgeschäftliche Verwertung von gewerblichen Schutzrechten erfolgt durch

- Übertragung (abgeleiteter Erwerb) oder
- Lizenzerteilung.

Der Rechteinhaber kann das Recht selbst nutzen, etwa indem er den patentierten Gegenstand verwertet oder das urheberrechtlich geschützte Computerprogramm vertreibt. Er kann aber auch anderen die Benutzung gestatten. Er gewährt zB eine Markenlizenz für bestimmte Länder oder schließt einen Verlagsvertrag im Urheberrecht ab.

Die gewerblichen Schutzrechte sind übertragbar und vererblich, das Urheberrecht ist vererblich, aber wegen seines persönlichkeitsrechtlichen Charakters unter Lebenden nicht übertragbar (§ 23 UrhG).

---

<sup>11</sup> Siehe im Einzelnen §§ 6 Abs 4, 16 Abs 3, 21 Abs 2 und 24 Abs 2 PAG.

Nach heutiger Gesetzlage sind sog. „*Leerübertragungen*“ von gewerblichen Schutzrechten zulässig. Das bedeutet, dass zB Markenrechte auch ohne das betreffende Unternehmen übertragen werden können.<sup>12</sup> Die Grundsätze zu Leerübertragungen, insbes auch Lizenzverträge über Rechte, die einer nachträglichen materiellen Prüfung der Sachvoraussetzungen nicht standhalten,<sup>13</sup> gelten nach der insoweit beachtenswerten Spruchpraxis in Deutschland<sup>14</sup> auch im österreichischen Urheberrecht.

## 2. Übertragung gewerblicher Schutzrechte

Die Übertragung von gewerblichen Schutzrechten ist durch einen **Rechtsübergang** gekennzeichnet. Anders als bei dinglichen Sachenrechten, zB Eigentum, bestimmt das Gesetz für den Erwerb von Immaterialgüterrechten – ausgenommen für Patentrechte – keinen besonderen *Modus*: Verpflichtungsgeschäft und Verfügungsgeschäft fallen daher idR zusammen; das Schutzrecht geht bereits mit der Willenseinigung der Vertragspartner über. So ist die Umschreibung einer Marke im Markenregister – anders als ihre erstmalige Eintragung (Registrierung) – bloß deklarativ.

Eine besondere Art der Übertragung stellt die **Teilung von gewerblichen Schutzrechten** dar, die sog Teilübertragung. Sie ist im Allgemeinen – Ausnahme bildet hier die Marke – nur zu *ideellen* Anteilen möglich (vgl § 33 Abs 2 PatG). Einzelne Patentansprüche können daher nicht übertragen werden. Bei Marken ist eine nach Klassen gegliederte Teilung der Rechte unter gewissen Voraussetzungen (vgl § 11 MSchG) auch *realiter* zulässig.

Die Übertragung von gewerblichen Schutzrechten stellt *keine Zession* iSd § 1392 ABGB dar, weil es zum einen keinen *debitor cessus* gibt und es sich nicht um (relativ wirkende) Forderungsrechte, sondern eben um absolute Ausschließkeitsrechte handelt. Auf die vermeintliche „Abtretung“ wendet die Praxis allerdings die gleichen Grundsätze wie auf die Übertragung von Forderungen an.

Ganz wesentlich für die Übertragung von gewerblichen Schutzrechten ist – im Unterschied zum Sachenrecht – das **Fehlen eines gutgläubigen Rechtserwerbs**, ausgenommen im Fall des Scheinerben nach § 824 Satz 2 ABGB. Dies hat zur Folge, dass der Erwerber eines gewerblichen Schutzrechtes oder eines Urheberverwertungsrechts stets eine lückenlose Rechtekette bis zu einem originären Träger des Schutzrechtes, zB Markenanmelder, Erfinder oder Urheber, und dessen Einwilligung nachweisen muss, um eine Unterlassung der Rechtenutzung zu verhindern.

---

12 Grünwald, Gewerblicher Rechtsschutz I (2015) 118 mwN.

13 Vgl OGH 28.9.2006, 4 Ob 128/06m (Gasmischanlage) = ÖJZ-LS 2007/6 = ÖBl-LS 2007/108 = RZ 2007/EÜ 144/145/146 = SZ 2006/142.

14 BGH 2.2.2012, I ZR 162/09 (Delcantos Hits) = BGHZ 192, 285 = GRUR 2012, 910 = NJW 2012, 3512.

Für die entgeltliche Übertragung von gewerblichen Schutzrechten gelten die allgemeinen Vorschriften über die Gewährleistung an veräußerbaren Rechten nach den §§ 922 ff ABGB.

Schließlich ist zu beachten, dass § 760 ABGB ein Heimfallsrecht des Staates (nunmehr „Aneignungsrecht“) für gewerbliche Schutzrechte – mit Ausnahme der Patente nach § 33 Abs 1 PatG – vorsieht.

Die Einräumung eines Werknutzungsrechts iSd § 24 UrhG ist nicht als Veräußerung des entsprechenden Verwertungsrechts anzusehen.

Zur **Abgrenzung von Schutzrechtsübertragung und Lizenzerteilung** ist festzuhalten, dass ein Lizenzvertrag immer dann vorliegt, wenn das Schutzrecht beim Lizenzgeber verbleibt; die Form der Gegenleistung gibt nicht den Ausschlag: Der Vertrag über den Erwerb eines Patentbesitzes gegen Zahlung einer (zB 5%igen) „Lizenzgebühr“, berechnet von den Umsätzen, die der Erwerber mit den patentgeschützten Erzeugnissen erzielt, ist daher kein Lizenzvertrag, sondern ein Patentkauf – ähnlich wie der Kauf eines Hauses gegen Leibrente; die Lizenzgewährung gegen eine einzige Zahlung (sog Pauschallizenz) bleibt hingegen eine Lizenzierung<sup>15</sup> und ist keine vollständige Übertragung eines gewerblichen Schutzrechts.<sup>16</sup>

### 3. Lizenzerteilung an gewerblichen Schutzrechten

Im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes nennt man das vertraglich eingeräumte Nutzungsrecht „*Lizenz*“ – möglich sind ausschließliche oder einfache Lizenzen. Im Urheberrecht spricht man hingegen von der Einräumung eines Nutzungsrechts, nur das „*Tochterrecht*“ (etwa im Verhältnis zwischen Verlag und Drittem) wird in der Praxis als „*Lizenz*“ bezeichnet.

Dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) ist der Begriff „**Lizenz**“ oder „**Lizenzvertrag**“ fremd. Die Hauptstütze in der österreichischen Rechtsordnung für die Lizenz liefert § 35 PatG sowie Vorschriften im MSchG und im MuSchG. „Lizenz“ bedeutet dem Wortsinn nach Erlaubnis. § 35 PatG versteht darunter die Überlassung der Benützung der Erfindung an Dritte durch einen Patentinhaber. §§ 11, 28 MSchG sprechen vom „Lizenzrecht“ am Markenrecht. Nach einhelliger Meinung<sup>17</sup> ist daher eine Lizenz die Erlaubnis, ein fremdes gewerbliches Schutzrecht zu nutzen.

Das **Urheberrechtsgesetz** beispielsweise vermeidet den Ausdruck „Lizenz“: Die Befugnis, das Werk auf einzelne oder alle der nach den §§ 14–18 UrhG dem Urheber vorbehaltenen Verwertungsarten zu benutzen, wird, wenn sie mit ausschließlicher Wirkung eingeräumt wird, **Werknutzungsrecht**, sonst, also ohne

---

<sup>15</sup> Dazu gleich unten.

<sup>16</sup> Vgl *Schönherr*, Grundriss Rz 432.1.

<sup>17</sup> Statt vieler *Schönherr*, Grundriss Rz 410.1.



ausschließliche Wirkung, **Werknutzungsbewilligung** genannt. Gemäß § 24 UrhG werden bei der Einräumung von Werknutzungsrechten (Nutzungsrechten) nicht urheberrechtliche Befugnisse veräußert; vielmehr wird dadurch ein neues absolutes Recht begründet und das Verwertungsrecht belastet, ähnlich wie das Eigentum durch eine Dienstbarkeit.<sup>18</sup> Der Inhaber eines Werknutzungsrechtes ist demnach nicht Rechtsnachfolger des Urhebers, sondern Rechtsnehmer des Urhebers und erwirbt ein vom Verwertungsrecht unabhängiges absolutes Recht. Werknutzungsbewilligungen werden in aller Regel nur für einzelne Verwertungsarten und nicht ausschließlich erteilt und begründen nach bisherigem Verständnis keine absolute Schutzposition des Bewilligungsnehmers.

### **Nota bene**

Der Lizenzvertrag ist in Österreich daher ein Vertrag eigener Art, dessen Kern der Verzicht des Schutzrechtsinhabers auf die Ausübung seines Verbotsrechtes gegenüber dem Lizenznehmer bildet. Es handelt sich um ein Dauerschuldverhältnis.<sup>19</sup>

Als **wichtiger Auflösungsgrund** zB für einen namens- oder markenrechtlichen **Gestattungsvertrag**<sup>20</sup> kommt nach Auffassung der Gerichte nicht in Betracht, dass der Gestattungsvertrag zum Verlust anderer Lizenznehmer führt oder ein mangelnder Erfolg, neue Lizenznehmer zu gewinnen, damit verbunden ist, solange diese Umstände darauf zurückzuführen sind, dass der Namenslizenznehmer den Namen vertragsgemäß nutzt. Im Falle der Gestattung einer Namensdomain bedeutet daher der Betrieb der Web-Seite durch den Lizenznehmer, solange er sich im Rahmen des Vertrages hält, keinen wichtigen Auflösungsgrund für den Lizenzgeber. Er musste ja mit dieser Konkurrenz rechnen.

Überschreitet jedoch der Namenslizenznehmer die räumliche Beschränkung seiner Erlaubnis oder deren inhaltliche Beschränkung, so wäre damit ein wichtiger Auflösungsgrund für den Namenslizenzvertrag verwirklicht. Hält sich der Lizenznehmer im Rahmen der ihm eingeräumten Lizenzrechte, fehlt es an einem wichtigen Auflösungsgrund, sodass der Gestattungsvertrag fortbesteht.

Hat der Namensträger als Lizenzgeber in einer Urkunde erklärt, mit der Eintragung seines Namen enthaltenden Warenzeichens einverstanden zu sein und wurde diese für das deutsche Patentamt bestimmte Erklärung dort auch vorgelegt, so ist dieser Vorgang als auf einem Willensakt des Versprechenden beruhende tatsächliche Leistung zu beurteilen, die ein formungültiges Geschäft heilt.<sup>21</sup>

---

18 OGH 10.10.1978, 4 Ob 340/78 (Festliches Innsbruck) = ÖBl 1978, 162 = SZ 51/134.

19 Vgl. *Schönherr*, Grundriss Rz 417.1.

20 OGH 21.6.2010, 17 Ob 2/10h (Maria Treben I/Apotheke Gottes VII) = ÖJZ EvBl-LS 2010/159, 971 = ecolex 2010/438, 1173 (*Adocker*) = ÖBl-LS 2010/177/178/179/180/193/194/195 = RdW 2010/767, 770 = MR 2010, 371 = ÖBl 2011/4, 19; dazu *Thiele*, Ein Name ist nichts Geringes – Aktuelle Entwicklungen zur Namenslizenz, MR 2010, 379 mwN.

21 OGH 19.9.2011, 17 Ob 25/11t (Maria Treben II) = ÖBl-LS 2011/105.

Die ausschließliche und die einfache Lizenz haben gegenständliche Wirkung, dh es handelt sich (ähnlich wie bei den beschränkten dinglichen Rechten des Sachenrechts) um „gebundene Rechtsübertragungen“.

Nach stRsp<sup>22</sup> ist der **einfache Lizenznehmer** grundsätzlich nicht berechtigt, gegen Dritte vorzugehen, außer er ist vertraglich ermächtigt, gegen Eingriffe Dritter mit Klage vorzugehen. Eine bloße Prozessstandschaft genügt nicht, denn es muss eine Einräumung des aus der Marke zustehenden Rechts erfolgen. Die Klagebefugnis kann bereits im Lizenzvertrag enthalten sein, sie kann aber mE auch nachträglich erteilt werden.

Eine stärkere Rechtsposition weist der Inhaber einer ausschließlichen bzw **exklusiven Lizenz** auf. In diesem Fall kann der Lizenzgeber selbst noch durch Lizenzvergabe das Schutzrecht nutzen. Der Lizenznehmer kann selbst ohne ausdrückliche Vereinbarung gegen Verletzungen Dritter vorgehen, da er über ein „quasidingliches“ Benutzungsrecht verfügt.<sup>23</sup> Es handelt sich um die Einräumung eines absoluten Rechts, das die Befugnis zur Abwehr von Markenverletzungen umfasst. Die **Klagebefugnis** des Lizenznehmers schließt die des Schutzrechtsinhabers nicht aus: Dieser bleibt auch nach Einräumung einer ausschließlichen Lizenz befugt, Schutzrechtsverletzungen zu verfolgen.<sup>24</sup> Der quasi-dingliche bzw absolute Charakter geht auch durch den bedingten Vorbehalt der Eigennutzung – bis zum Eintritt der Bedingung – nicht verloren, dh der Lizenznehmer kann grundsätzlich weiterhin unabhängig vom Schutzrechtsinhaber gegen Schutzrechtsverletzungen vorgehen. Dies kann jedoch vertraglich ausgeschlossen werden.<sup>25</sup>

Wandelt sich die ausschließliche Lizenz in eine einfache Lizenz, hängt die Klagebefugnis nach hL<sup>26</sup> des Lizenznehmers davon ab, ob die Klagebefugnis für diesen Fall auch vereinbart wurde.

Lediglich bei der sog alleinigen Lizenz oder **Alleinlizenz** darf der Lizenzgeber keine weiteren Lizenzen einräumen, er darf jedoch das Schutzrecht selbst verwenden.

Die **negative Lizenz** ist neben der ausschließlichen und der einfachen Lizenz keine eigene (dritte) Lizenzart, sondern eine Unterart der einfachen Lizenz. Diese einfache negative Lizenz oder „freedom-to-operate-Lizenz“ zeichnet sich auf schuldrechtlicher Ebene dadurch aus, dass der Lizenzgeber keinerlei Verpflichtungen hinsichtlich der Verschaffung der tatsächlichen Nutzungsmöglichkeit und der Aufrechterhaltung des lizenzierten Schutzrechts eingeht.

---

22 OGH 15.10.2002, 4 Ob 209/02t (Brühl) = ecolex 2003, 257 (*Schanda*) = EvBl 2003/26 = ÖBl-LS 2003/7; 14.3.2006, 4 Ob 15/06v (Weekend) = MR 2006, 211.

23 OGH 15.2.2000, 4 Ob 29/00v (BOSS-Brillen) = ÖBl 2000, 178 = ÖBl-LS 2000/46/47 = SZ 73/26 = EvBl 2000/123 = ecolex 2000, 370 (*Schanda*) = RdW 2000/314 = GRUR Int 2000, 785.

24 OGH 17.8.2000, 4 Ob 178/00f (BOSS-Brillen II) = ecolex 2000, 885 (*G. Schönherr*) = ÖBl 2001, 89 = wbl 2001, 37.

25 OGH 17.8.2000, 4 Ob 178/00f (BOSS-Brillen II) = ecolex 2000, 885 (*G. Schönherr*) = ÖBl 2001, 89 = wbl 2001, 37.

26 Statt vieler *Weiser*, PatG<sup>2</sup> (2005) 188 mwN; ausdrücklich für den Urheber nach § 26 Satz 2 UrhG.