



BERLINER RECHTSZEITSCHRIFT

JURISTISCHE FACHZEITSCHRIFT AN DER FREIEN UNIVERSITÄT BERLIN

EDITORIAL Reform der juristischen Ausbildung? (S. Dahmen)

INTERVIEW Russell A. Miller: German Law and Legal Culture

AUS DER PRAXIS

RA Johannes Weigl und Dr. Leonie Wittershagen

Digital Law Litigation: Zur gerichtlichen Rechtsdurchsetzung im Bereich der europäischen Digitalregulierung

GRUNDLAGEN

Ansgar Pohl

Deutsches Kolonialstaatsrecht und Völkerrecht im 19. Jahrhundert

ZIVILRECHT

Leonie Krambeck

Der patentrechtliche Sukzessionsschutz –
Vorzeichenwechsel durch die BGH-Entscheidung *Valentins*?

Konrad Thole

Vereinbarkeit des Andienungsrechts nach dem neuen § 47 BörsG
mit der Vermögensbindung

ÖFFENTLICHES RECHT

Emilia Scheithauer

Die *Inter se*-Modifikation multilateraler Verträge im Kontext des
deutschen Cannabisgesetzes

Leonardo Braguinski

Unionsbürgerschaft und Nichtdiskriminierung bei der Auslieferung
von ausländischen Unionsbürgern an Drittstaaten

STRAFRECHT

Clara Timphus

Der Einfluss von Sonderwissen auf die Zurechenbarkeit des Taterfolgs

Maxine Stumpp

Geschlechterrollenstereotype und Vergewaltigungsmythen im
Sexualstrafrecht und dessen Anwendung

5. Jahrgang · Seiten 97–220

www.berlinerrechtszeitschrift.de

ISSN (Print) 2699-948X · ISSN (Online) 2699-2132

AUSGABE 2/2024

Leonie Krambeck *

Der patentrechtliche Sukzessionsschutz – Vorzeichenwechsel durch die BGH-Entscheidung *Valentins*?

Der nachfolgende Beitrag setzt sich mit dem Sukzessionsschutz des § 15 Abs. 3 PatG auseinander und ermöglicht dabei eine Einführung in das Lizenzvertragsrecht. § 15 Abs. 3 PatG sichert im Grundsatz den Bestand bereits erteilter Lizenzen bei Übertragung des Patents. Im Zuge der Bearbeitung wird entsprechend der Auslegungskriterien „Wortlaut, Historie, Systematik und Telos“ eine nähere Betrachtung der Norm vorgenommen. Besonders gewürdigt wird die Bedeutung der BGH-Entscheidung „*Valentins*“ für das Patentrecht, da diese für das Markenrecht die isolierte Übertragung des außerordentlichen Kündigungsrechts bei Veräußerung der Marke ermöglichte und somit die Bedeutung des Sukzessionsschutzes erneut in den Fokus rückte. Rekurrierend auf die genannten Aspekte wird für eine interessengerechte Auslegung der Rechtsfolgenseite des § 15 Abs. 3 PatG durch Vertragseintritt des Erwerbers in den Lizenzvertrag plädiert.

Inhaltsübersicht

A. Einleitung	136
B. Patente im Rechtsverkehr	137
I. Vollrechtsübertragung von Patenten	137
II. Lizenzeinräumung an Patenten	137
1. Der Lizenzvertrag als Vertrag sui generis	138
2. Die einfache Lizenz in Abgrenzung zur ausschließlichen Lizenz	139
3. Rechtsnatur der einfachen Lizenz	139
C. Die gesetzliche Anordnung des Sukzessionsschutzes	140
I. Die Entwicklung des Sukzessionsschutzes	140
1. Die BGH-Entscheidung „Verankerungsteil“ als Auslöser	140
2. Reaktionen aus der Literatur	140
3. Einfügung des § 15 Abs. 3 PatG und Stellungnahme des Rechtsausschusses	141
II. Schutzbereich des § 15 Abs. 3 PatG	141
D. Wirkungen des Sukzessionsschutzes	142
I. Die verschiedenen Betrachtungen der Rechtsfolgenseite des § 15 Abs. 3 PatG	142
1. Bestehenbleiben des ursprünglichen Vertragsverhältnisses	142
2. Anordnung einer gesetzlichen Vertrags- übernahme	144

II. Die jüngste Entwicklung in der Rechtsprechung – Entwicklung des § 15 Abs. 3 PatG zur Vertragseintrittslösung?	145
III. Stellungnahme	146
E. Fazit	148

A. Einleitung

Die Verwertung eines Patents spielt für den Patentinhaber eine zentrale Rolle. Denn erst durch diese wird er für die Schaffung seiner Erfindung nicht nur durch die Einräumung einer privilegierten Rechtsposition, sondern auch entgeltlich entlohnt. Ebenso ist die Verwertung im Interesse der Allgemeinheit, da das patentierte Erzeugnis oder Verfahren der Öffentlichkeit zur Nutzung zugänglich gemacht wird und zugleich ein Anreiz für Unternehmen geschaffen wird, in die Erforschung neuer Technologien zu investieren.¹ Die Möglichkeit der umfassenden Verwertung eines Patents, insbesondere in Form der Lizenzierung, also der Gewährung einer Benutzungsbefugnis an dem Schutzrecht,² wurde in der Entstehungszeit des Reichspatentgesetzes als notwendig zur Monopolvorbeugung angesehen und wurde damit zur Bedingung für die Gewährung eines Patentschutzes.³

Regelungen für eine effiziente Verwertung von Patenten sind somit im Hinblick auf den Zweck des Patentrechts erforderlich. Eine solche Regelung findet sich in § 15 PatG. Dieser räumt die Möglichkeit der Vollrechtsübertragung und Lizenzierung von Patenten ein. Dem Umstand, dass die Lizenzierung von herausragender wirtschaftlicher Bedeutung ist,⁴ trägt der § 15 PatG jedoch nicht hinreichend Rechnung: Es fehlen sowohl Normen bezüglich der Rechtsnatur von Lizenzen als auch bezüglich der Ausgestaltung von Lizenzverträgen. Des Weiteren ist die über den Sukzessionsschutz, das heißt das Bestehenbleiben eingeräumter Nutzungsbefugnisse an einem Schutzrecht bei späterer Übertragung desselben, getroffene Regelung des § 15 Abs. 3 PatG rudimentär und lückenhaft. Dies zeigt sich nicht nur im Patentrecht, sondern auch in den anderen Teildisziplinen des Immaterialgüterrechts, deren Sukzessionsschutznormen (§ 30 Abs. 5 MarkenG, § 33 UrhG) weitestgehend § 15 Abs. 3 PatG entsprechen. Zwar wird angeordnet, dass

* Die Autorin studiert Rechtswissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. Der Beitrag beruht auf einer Studienarbeit im Schwerpunktbereich Immaterialgüterrecht. Die Themenstellung erfolgte durch Univ.-Prof. Dr. Axel Metzger, LL.M. (Harvard).

¹ Machlup, An Economic Review of the Patent System, 1958, S. 21; Os-terrieth, Patentrecht, 6. Aufl., 2021, Rn. 17; Metzger, Patentrecht: Mit GebrM- und SortR, 5. Aufl., 2023, Rn. 5; Beier, GRUR Int. 1970, I (3).

² Schöneich, Der Begriff der Dinglichkeit im Immaterialgüterrecht, 2017, S. 225; Deichfuß/Tochtermann, in: Benkard, PatG, 12. Aufl. 2023, § 15 Rn. 54.

³ Pahlow, Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums, 2006, S. 43.

⁴ S. Darstellung bei McGuire, Die Lizenz: Eine Einordnung in die Systemzusammenhänge des BGB und des Zivilprozessrechts, 2012, S. 1 oder die Erwägungsgründe der Technologietransfer-GVO dargestellt von Karl/Melullis, GRUR 2016, 755 (755f.).

bereits eingeräumte Lizenzen durch Rechtsübergang und Erteilung weiterer Lizenzen unberührt blieben, das „Wie“, insbesondere die Gestaltung der Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien, bleibt jedoch offen.⁵

Betroffen sind bei Eingreifen des Sukzessionsschutzes infolge einer Schutzrechtsübertragung drei Rechtsverhältnisse: (1) das Verhältnis zwischen dem Erwerber und dem Veräußerer, (2) das zwischen dem Veräußerer und dem Lizenznehmer sowie (3) jenes zwischen dem Erwerber und dem Lizenznehmer. Während der Lizenznehmer in seinem Vertrauen auf den Bestand der Lizenz schutzwürdig ist, insbesondere da er infolgedessen regelmäßig betriebsbezogene Dispositionen trifft, hat der Erwerber ein Interesse daran, das erworbene Schutzrecht frei nutzen zu können, ohne dabei an Vereinbarungen gebunden zu sein, die er selbst nicht verhandelt hat. Fraglich ist daher, wie die Verpflichtungen der Parteien nach Übertragung des Patents auszugestalten sind, um einen angemessenen Interessenausgleich zu erzielen. Dies betrifft etwa die Frage, an wen die Lizenzgebühr zu entrichten ist und ob vertragliche Regelungen, wie beispielsweise Schiedsvereinbarungen, weiterhin Bestand haben.

Diesem Klärungsbedarf soll die vorliegende Arbeit nachkommen. Im Zuge dessen wird die Fremdverwertung von Patenten mit dem Schwerpunkt der Lizenzeinräumung thematisiert und die Entstehungsgeschichte sowie der Schutzbereich von § 15 Abs. 3 PatG betrachtet. Auf dieser Grundlage werden anschließend Lösungsansätze für die von § 15 Abs. 3 PatG offen gelassenen Fragen entwickelt, wobei zu dessen Auslegung auch die Rechtsprechung aus den anderen immaterialgüterrechtlichen Disziplinen herangezogen wird. Da die jüngst zum Sukzessionsschutz im Markenrecht ergangene BGH-Entscheidung *Valentins*, in der der BGH die Möglichkeit einer isolierten Übertragung des außerordentlichen Kündigungsrechts bei Veräußerung einer Marke annahm⁶, ein neues Licht auf den Sukzessionsschutz werfen könnte, wird diese besonders gewürdigt.

B. Patente im Rechtsverkehr

Regelmäßig ist nicht nur eine Eigenverwertung, sondern auch die Verwertung des Patents durch Dritte im Interesse des Patentinhabers. Dies ist insbesondere dann der Fall,

wenn dem Patentinhaber der Wille oder die Möglichkeit zur umfassenden Verwertung fehlt, er aber dennoch seine Innovationskosten amortisieren und die tatsächliche Verbreitung und Nutzung seiner Erfindung erreichen möchte.⁷ Aus diesem Grund erlaubt das PatG Rechtsgeschäfte über die Vermögensrechte an Patenten. Das Patent kann dabei entsprechend seines Charakters als Vermögensrecht, welches in den Schutzbereich des Art. 14 Abs. 1 GG fällt, sowohl vollübertragen (§ 15 Abs. 1 PatG) als auch lizenziert werden (§ 15 Abs. 2 PatG). Normiert ist das Patentvertragsrecht also in § 15 Abs. 1 S. 2, Abs. 2 PatG. Da die Vorschrift des § 15 PatG allerdings nur die Möglichkeit der Übertragung und Lizenzierung feststellt, beispielsweise aber nicht normiert, wie eine solche rechtstechnisch erfolgen soll und welche Rechtsfolgen sie nach sich zieht, muss ergänzend auf die Regelungen des BGB zurückgegriffen werden.⁸

I. Vollrechtsübertragung von Patenten

Im Sinne des Trennungsprinzips ist bei der Vollrechtsübertragung von Patenten zwischen dem Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft zu unterscheiden.⁹ Das Verfügungsgeschäft beruht auf einem formlosen Abtretungsvertrag gemäß §§ 398, 413 BGB.¹⁰ Das der Verfügung zugrundeliegende Verpflichtungsgeschäft wird in der Regel ein Rechtskaufvertrag, §§ 433, 453 Abs. 1 Satz 1 BGB, sein.¹¹ Ist das veräußerte Patent mit Rechten Dritter, wie einer Lizenz, belastet, stellt dies einen Rechtsmangel dar, der den Erwerber befugt, die Mängelrechte des § 437 BGB geltend zu machen.¹² Da der Lizenznehmer regelmäßig nicht auf sein ihm eingeräumtes Recht verzichten will und der Bestand seiner Lizenz durch § 15 Abs. 3 PatG gesichert wird, ist dabei ein Nacherfüllungsanspruch gem. §§ 437 Nr. 1, 439 BGB aufgrund anfänglicher subjektiver Unmöglichkeit (§ 275 Abs. 1 BGB) ausgeschlossen.¹³

II. Lizenzeinräumung an Patenten

Die Erteilung von Lizenzen ist in der Praxis von immenser Bedeutung und übersteigt dabei die von Vollrechtsübertragungen erheblich.¹⁴ Grund dafür ist, dass der Lizenzgeber anders als bei der Vollrechtsübertragung sein Recht behält und dabei gleichzeitig an der Fremdverwertung des Rechts in Form der Lizenzgebühren partizipiert.¹⁵ Zudem ergeben

⁵ *Tochtermann*, Sukzessionsschutz im Recht des Geistigen Eigentums: Eine Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung international-privatrechtlicher Zusammenhänge, 2018, S. 1, 9.

⁶ BGH GRUR, 2020, 57, 62 Rn. 60 – Valentins.

⁷ Haedicke/Timmann/Haedicke, Handbuch des Patentrechts, 2. Aufl., 2022, § 11 Rn. 1; Ann, Patentrecht, 8. Aufl., 2022, Vor §§ 40–42 Rn. 1; Osterrieth (Fn. 1), Rn. 633f.

⁸ Loth/Hauck, in: BeckOK Patentrecht, 32. Edition, Stand: 15.04.2024, § 15 Rn. 1a; McGuire/von Zumbusch/Joachim, GRUR Int 2006, 682 (682).

⁹ Loth/Hauck (Fn. 8), § 15 Rn. 11; Engels, Patent-, Marken- und Urheberrecht, 11. Aufl., 2020 Teil 6 Rn.9.

¹⁰ Ann (Fn. 7), § 40 Rn. 4; Haedicke/Timmann/Haedicke (Fn. 7), § 11 Rn. 48; Moufang, in: Schulte, PatG mit EPÜ, 11. Aufl., 2022, § 15 PatG Rn. 17.

¹¹ Haedicke/Timmann/Haedicke (Fn. 7), § 11 Rn. 49; Engels (Fn. 9), Teil 6 Rn. 9.

¹² Deichfuß/Tochtermann (Fn. 2), § 15 Rn. 35; Lettl, Gewerblicher Rechtsschutz, 2. Aufl. 2024, § 2 Rn. 128; Mes, in: Mes, PatG, 5. Aufl., 2020, § 15 Rn. 16, 25.

¹³ Deichfuß/Tochtermann (Fn. 2), § 15 Rn. 34; Haedicke/Timmann/Haedicke (Fn. 7), § 11 Rn. 191.

¹⁴ Straßer, in: Hasselblatt Münchener Anwaltshandbuch Gewerblicher Rechtsschutz, 6. Aufl. 2022, § 45 Rn. 64; Deichfuß/Tochtermann (Fn. 2), § 15 Rn. 54; Obergfell/Hauck/Obergfell/Hauck, Lizenzvertragsrecht, 2. Aufl., 2020, 1. Kap. Rn. 5; Haedicke, Patentrecht, 6. Aufl. 2022, Kap. 15, Rn. 8.

¹⁵ Obergfell/Hauck/Obergfell/Hauck (Fn. 14), 1. Kap. Rn. 6.

sich vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten bei der Lizenzierung. Sie kann sowohl räumlich und zeitlich als auch auf eine bestimmte Nutzungsart beschränkt sowie personen- oder betriebsgebunden sein.¹⁶ Dadurch können die Nutzungsbefugnisse derart aufgespalten werden, dass mehreren Dritten die Nutzung parallel möglich ist. Auf diese Weise kann das Patent wirtschaftlich vollumfänglich verwertet werden.

1. Der Lizenzvertrag als Vertrag *sui generis*

Lizenzen werden durch den Abschluss von Lizenzverträgen eingeräumt. Um nachfolgend bestimmen zu können, wie sich ein Rechtsübergang auf diese auswirkt, werden die charakteristischen Vertragspflichten sowie Wesensmerkmale dieses Vertragstypus betrachtet.

a) Charakteristika des Lizenzvertrages

Die Hauptleistungspflicht des Lizenzgebers besteht darin, dass er dem Lizenznehmer ein positives Benutzungsrecht entsprechend des vertraglich vereinbarten Inhalts einräumt.¹⁷ Demgegenüber besteht die Hauptleistungspflicht des Lizenznehmers regelmäßig (mit Ausnahme der sog. Freilizenz) darin, ein Lizenzentgelt zu entrichten.¹⁸ Der Lizenzvertrag stellt damit zumeist einen synallagmatischen Vertrag im Sinne der §§ 320 ff. BGB dar.

Im Rahmen der Nebenleistungspflichten, die sich auch ohne ausdrückliche Vereinbarung aus der Vertragsauslegung gemäß §§ 133, 157, 242 BGB ergeben, ist das Erreichen des Vertragszweckes sicherzustellen.¹⁹ Den Lizenzgeber trifft insbesondere die Verpflichtung, das Schutzrecht für die Vertragsdauer aufrechtzuerhalten. So darf er nicht auf das Patent verzichten und muss die Jahresgebühren für das Patent zahlen. Des Weiteren ist er im Falle des Angriffs des Patents verpflichtet, dieses gegen ein Einspruchsverfahren oder eine Nichtigkeitsklage zu verteidigen.²⁰ Ein Verbot der Übertragung des Schutzrechts folgt daraus, aufgrund des Sukzessionsschutzes, aber nicht.²¹ Außerdem trifft den Lizenzgeber die Pflicht, damit der Lizenznehmer die Erfindung überhaupt nutzen kann, diesem den Erfindungsbesitz einzuräumen, ihm also Einsicht in die für die Nutzung der Erfindung erforderlichen technischen Unterlagen zu gewähren und ihn je nach Komplexität der Erfin-

dung in die Nutzung dieser einzuweisen.²² Über die genannten, unmittelbar mit der Rechtsverschaffungspflicht zusammenhängenden Nebenpflichten²³ hinaus können auch weitere vereinbart werden (§§ 311, 241 BGB).

Häufig wird der Lizenzvertrag als Dauerschuldverhältnis ausgestaltet, bei dem für die vereinbarte Lizenzdauer fortlaufende Leistungs- und Schutzpflichten für die Parteien bestehen.²⁴ Da Dauerschuldverhältnisse ein besonderes Vertrauensverhältnis voraussetzen, sind sie gem. § 314 Abs. 1 BGB aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist kündbar. Insbesondere bei der Erteilung von ausschließlichen und zeitlich unbegrenzten Lizenzen ist jedoch auch die Erfüllung des Lizenzvertrages durch einen einmaligen Übertragungsakt möglich.²⁵

Schließlich ist als weiteres Charakteristikum des Lizenzvertrages dessen Einordnung als Risikogeschäft zu nennen: Weder der Bestand des Schutzrechts noch die tatsächliche wirtschaftliche Verwertbarkeit der Erfindung sind sicher absehbar.²⁶

b) Dogmatische Einordnung des Lizenzvertrages

Für Lizenzverträge existieren – abgesehen von den Normen über die Lizenzierbarkeit einzelner Rechte – keine eigenen gesetzlichen Regelungen. Sie lassen sich auch nicht ohne Weiteres einem der bestehenden BGB-Vertragstypen zuordnen. Lizenzverträge sind vielmehr Verträge eigener Art (*sui generis*), die verschiedene Elemente gesetzlich normierter Vertragstypen beinhalten.²⁷ So können Lizenzverträge Ähnlichkeiten zu Kauf-, Miet-, Pacht und Gesellschaftsverträgen aufweisen.²⁸ Eine Anwendung kaufrechtlicher Vorschriften kommt in Betracht, wenn eine unwiderfliche, für die gesamte Schutzdauer geltende ausschließliche Lizenz gegen eine einmalige Zahlung einer Lizenzgebühr erteilt wird.²⁹ Ähnlichkeiten zum Mietvertrag bestehen hinsichtlich der Gebrauchüberlassung,³⁰ während eine Anwendung der pachtrechtlichen Regelungen insbesondere bei Fruchtziehung naheliegt.³¹ Parallelen zum Gesellschaftsvertrag sind in dem verstärkten gegenseitigen Vertrauensverhältnis zu erkennen. Ein für die Begründung einer Gesellschaft erforderlicher gemeinsamer Zweck wird jedoch nur selten, etwa bei einem Lizenzaustausch oder sonstigen Verwertungszusammenschlüssen, gegeben sein.³²

¹⁶ Haedicke/Timmann/Haedicke (Fn. 7), § 11 Rn. 70; Meinhardt, in: Weber, Rechtswörterbuch, 24. Aufl. 2022, Lizenzvertrag.

¹⁷ Kraßer/Schmid, GRUR Int. 1982, 324 (328); Hoffmann/Adler, Lizenzvertragsgestaltung: Inhalte, Strategien, Muster, 2002, S. 43; Groß, Der Lizenzvertrag, 12. Aufl. 2020, Rn. 13, 243.

¹⁸ Mes (Fn. 12), § 15 Rn. 56; Deichfuß/Tochtermann (Fn. 2), § 15 Rn. 123.

¹⁹ Bachmann, in: MüKo-BGB, 9. Aufl., 2022 § 241 Rn. 35ff.; Mansel, in: Jauernig, BGB, 19. Aufl. 2023, § 241 Rn. 9.

²⁰ Kraßer/Schmid, GRUR Int. 1982, 324 (331); Obergfell/Hauck/Zurth (Fn. 14), 3. Kap. Rn. 58; Deichfuß/Tochtermann (Fn. 2), § 15 Rn. 150 ff.

²¹ Kraßer/Schmid, GRUR Int. 1982, 324 (330); Obergfell/Hauck/Zurth (Fn. 14), 3. Kap. Rn. 58.

²² Obergfell/Hauck/Zurth (Fn. 14), 3. Kap. Rn. 56; Moufang (Fn. 10), § 15 PatG Rn. 56.

²³ S. Tochtermann (Fn. 5), S. 206 f.

²⁴ Bartenbach, Patentlizenz- und Know-how-Vertrag, 7. Aufl. 2013, Rn. 38; Gaier, (Fn. 19), § 314 Rn. 10.

²⁵ Haedicke (Fn. 14), Kap. 15, Rn. 59.

²⁶ BGH GRUR 1982, 481, 482 – Hartmetallkopfböhrer; Lettl (Fn. 12), § 2 Rn. 128, 134; Bartenbach (Fn. 24), Rn. 25ff.; Groß (Fn. 17), Rn. 23.

²⁷ BGH NJW 1989, 456, 457 – Präsentbücher; BGH NJW 1951, 705, 706.

²⁸ Bartenbach (Fn. 24), Rn. 44; Moufang, (Fn. 10), § 15 PatG Rn. 31.

²⁹ Bartenbach (Fn. 24), Rn. 46.

³⁰ Pahlow (Fn. 3), S. 260; Bartenbach (Fn. 24), Rn. 50; Groß (Fn. 17) Rn. 21.

³¹ Pahlow (Fn. 3), S. 271; Groß (Fn. 17), Rn. 23.

³² Bartenbach (Fn. 24), Rn. 56, 57; Pahlow (Fn. 3), S. 260.

Je nach Ausgestaltung der Lizenz können die Berührungspunkte zu den genannten Vertragstypen näher oder ferner liegen. Die dogmatische Einordnung ist mithin lizenzabhängig.³³

2. Die einfache Lizenz in Abgrenzung zur ausschließlichen Lizenz

Wie bereits ausgeführt, ist die Freiheit bei der vertraglichen Ausgestaltung von Lizenzen groß. Neben den unterschiedlichen Beschränkungen, nach denen eine Lizenz kategorisiert werden kann, ist bezüglich der Reichweite der Lizenz eine Unterscheidung in einfache und ausschließliche Lizenzen vorzunehmen.³⁴ Während die ausschließliche Lizenz in einem bestimmten räumlichen, zeitlichen oder sachlichen Bereich zur alleinigen Benutzung des Lizenzgegenstandes berechtigt und somit auch dem Lizenzgeber kein Nutzungsrecht, sondern nur noch eine formale Rechtsposition verbleibt³⁵, gewährt die einfache Lizenz lediglich eine Nutzungsbefugnis unter womöglich vielen anderen.³⁶ Demnach kann – wenn nur eine einfache Lizenz erteilt ist – dieselbe Schutzrechtsnutzung Gegenstand weiterer Lizenzen an Dritte sein. Ein zusätzlicher Unterschied besteht darin, dass der ausschließliche Lizenznehmer – im Gegensatz zum einfachen – aus eigenem Recht Ansprüche wegen Patentverletzung geltend machen kann, soweit sein eigenes Nutzungsrecht berührt ist.³⁷ Zudem ist er, beschränkt auf den Umfang seiner Lizenz, befugt, diese zu übertragen und Unterlizenzen einzuräumen.³⁸ Der einfache Lizenznehmer benötigt hierfür hingegen die Zustimmung des Lizenzgebers.³⁹ Die Rechtsposition des ausschließlichen Lizenznehmers ist damit der des Schutzrechtsinhabers stark angenähert.⁴⁰

3. Rechtsnatur der einfachen Lizenz

Während der ausschließlichen Lizenz fast ausnahmslos eine dingliche⁴¹ Rechtsnatur zugewiesen wird⁴², ist die Rechtsnatur der einfachen Lizenz deutlich umstrittener.

Die Einstufung einer Lizenz als dinglich oder schuldrechtlich bzw. obligatorisch hat dabei unmittelbare Auswirkungen auf die Begründung des Sukzessionsschutzes. Da dingliche Rechte Drittwirkung entfalten, würde sich schon hieraus der Bestandsschutz ergeben. Eine gesetzliche Anordnung dieses Schutzes wäre dann nicht erforderlich.⁴³ Obligatorische Rechte kennzeichnen sich hingegen dadurch, dass sie nicht gegenüber jedermann wirken, sondern nur zwischen den Vertragsparteien.⁴⁴

Aufgebrochen wird dieser Dualismus von schuldrechtlicher und dinglicher Wirkung durch die sogenannte „Verdinglichung obligatorischer Rechte“ – einem Mischgebilde, durch welches ein obligatorisches Recht dann und insofern als verdinglicht gilt, wenn es einzelne Eigenschaften aufweist, die einem „echten“ dinglichen Recht eigen sind. Zu diesen Merkmalen gehören beispielsweise ein umfassender Klageschutz bzw. die immaterialgüterrechtliche Ausschlusswirkung, der Verfügungs- und Sukzessionsschutz sowie die Zwangsvollstreckungs- (vgl. § 771 ZPO) und Insolvenzfestigkeit (vgl. § 47 InsO).⁴⁵

Da sich aus den dargestellten Befugnissen des einfachen Lizenznehmers ergibt, dass ihm keine selbstständigen Rechte gegenüber Dritten zustehen, er keine Verfügungsmacht über das Nutzungsrecht hat und die einfache Lizenz darüber hinaus nicht vollstreckungs- und insolvenzfest ist,⁴⁶ geht ein überwiegender Teil der Literatur⁴⁷ nur von einer obligatorischen Wirkung einfacher Lizenzen aus. Zudem spricht auch die ausdrückliche gesetzliche Regelung des Sukzessionsschutzes für einen schuldrechtlichen Charakter der einfachen Lizenz, da diese gänzlich überflüssig wäre, wenn sie nicht zumindest für die einfache Lizenz konstitutive Wirkung entfalten würde.⁴⁸

Diese Auffassung ist jedoch durch die BGH-Entscheidungen *Reifen Progressiv* und *Vorschaubilder* ins Wanken geraten. In diesen nahm der BGH auch für das einfache urheberrechtliche Nutzungsrecht einen dinglichen Charakter an.⁴⁹ Eine Übertragung dieser Rechtsprechung auf das Pa-

³³ Obergfell/Hauck/*Herbort* (Fn. 14), 3. Kap. Rn. 105; *Götting/Hofmann/Zech*, Gewerblicher Rechtsschutz: Patent-, Gebrauchsmuster-, Design- und Markenrecht, 12. Aufl. 2024, § 10 Rn. 4.

³⁴ Obergfell/Hauck/*Obergfell/Hauck* (Fn. 14), 1. Kap. Rn. 10.

³⁵ *Loth/Hauck* (Fn. 8), § 15 Rn. 44; *Gottzmann*, Sukzessionsschutz im Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 2008, S. 36, Rn. 130.

³⁶ Obergfell/Hauck/*Obergfell/Hauck* (Fn. 14), 1. Kap. Rn. 10; *Ann* (Fn. 7), § 40 Rn. 30; *Mes* (Fn. 12), § 15 Rn. 43; *Pahlow*, (Fn. 3), S. 216; *McGuire*, in: Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., 2020, § 15 Rn. 128.

³⁷ BGH GRUR 1995, 338, 340 - Kleiderbügel; OLG Karlsruhe BeckRS 2016, 21121 Rn. 68; OLG Düsseldorf GRUR-RR 2020, 137 Rn. 50 - Bakterienkultivierung.

³⁸ *Pahlow*, in: Beck-Online Großkommentar zum Zivilrecht, Stand: 01.07.2024, § 581 BGB Rn. 348; *Deichfuß/Tochtermann* (Fn. 2), § 15 Rn. 104; *Kühnen*, Handbuch der Patentverletzung, 16. Aufl., 2024 Kap. D Rn. 349.

³⁹ *Groß* (Fn. 17), Rn. 390; *Missling*, in: Weitnauer, Handbuch Venture Capital: Von der Innovation zum Börsengang, 7. Aufl., 2022, Teil F. Rn. 15.

⁴⁰ Obergfell/Hauck/*Obergfell/Hauck* (Fn. 14), 1. Kap. Rn. 11.

⁴¹ Bezüglich Immaterialgüterrechten von „dinglichen“ Rechten zu sprechen ist durchaus problematisch, da es sich gerade um unkörperliche Gegenstände handelt. Deswegen werden zum Teil auch die Begriffe „quasi-

dinglich“ oder „gegenständlich“ verwendet. S. *Hauck*, AcP 2011, 626 (627); *Schöneich* (Fn. 2), S. 25; *Stöckel/Brandi-Dohrn*, CR 2011, 553 (554); *Kraßer* GRUR Int. 1973, 230 (233).

⁴² BGH GRUR 1982, 411, 413 – Verankerungsteil; *Haedicke/Timmann/Haedicke* (Fn. 7), § 11 Rn. 94; Obergfell/Hauck/*Obergfell/Hauck* (Fn. 14), 3. Kap. Rn. 4; *Mes* (Fn. 12), § 15 Rn. 41; *Moufang* (Fn. 10), § 15 PatG, Rn. 33; *Kraßer/Schmid*, GRUR Int. 1982, 324 (329).

⁴³ *Hauck*, AcP 2011, 626 (634); *Tochtermann* (Fn. 5), S. 106 f.

⁴⁴ *Mansel* (Fn. 19), § 241 Rn. 4.

⁴⁵ Entwicklung und Weiterentwicklung dieser Rechtsfigur durch *Dulcekeit*, Die Verdinglichung obligatorischer Rechte und *Canaris*, in: FS Flume 1978, 371 (373f.); dargestellt in *Hauck*, AcP 2011, 626 (630); *Schöneich* (Fn. 2), S. 147.

⁴⁶ *Tochtermann* (Fn. 5), S. 115; *Hauck*, AcP 2011, 626 (641); *Schmidt/Brinkmann*, in: MüKo-ZPO, 6. Aufl., 2020, § 771 Rn. 37.

⁴⁷ *Loth/Hauck* (Fn. 8), § 15 Rn. 48; *Mes* (Fn. 12), § 15 Rn. 43; *Moufang*, (Fn. 10) § 15 PatG Rn. 40.

⁴⁸ Dazu noch später unter C.I.

⁴⁹ BGH GRUR 2009, 946, 948, Rn. 20 – *Reifen Progressiv*; BGH MMR 2010, 475, 478, Rn. 29 – *Vorschaubilder*.

tentrecht im Sinne einer einheitlichen Betrachtung immaterialgüterrechtlicher Lizenzen erscheint denkbar.⁵⁰ Jedoch sind die Ausführungen des BGH wenig überzeugend: Zum einen stützt er seine Begründung der dinglichen Wirkung lediglich auf eine Interessenabwägung, was die Annahme nahelegt, dass es sich um eine Einzelfallentscheidung handelt, die der schon lange vorherrschenden Auffassung eines dinglichen Charakters einfacher urheberrechtlicher Nutzungsrechte⁵¹ Rechnung trägt. Zum anderen führt er das Bestehen des Sukzessionsschutzes als Argument an. Dieser ist allerdings nicht zwingendes Merkmal der Dinglichkeit von Lizenzen, da auch schuldrechtlichen Rechtspositionen ein Bestandsschutz durch vertragliche Vereinbarung oder gesetzliche Anordnung, siehe etwa § 566 BGB, gewährt werden kann.⁵² Schließlich spricht gegen eine Übertragung dieser BGH-Rechtsprechung auf einfache Patentlizenzen auch die Wesensverschiedenheit von Urheber- und Patentrecht, die sich insbesondere in der fehlenden Übertragbarkeit des Urheberrechts zeigt.⁵³ Somit ist aufgrund fehlender umfassender Abwehrrechte sowohl die Einordnung als dingliches Recht als auch als „verdinglichtes“ obligatorisches Recht abzulehnen. Die einfache Patentlizenz ist also übereinstimmend mit der herrschenden Meinung als schuldrechtlich zu beurteilen.

C. Die gesetzliche Anordnung des Sukzessionsschutzes

Wie bereits festgestellt ordnet § 15 Abs. 3 PatG den Sukzessionsschutz an. Demnach soll ein Rechtsübergang oder die Erteilung einer Lizenz nicht Lizenzen berühren, die Dritten vorher erteilt worden sind.

I. Die Entwicklung des Sukzessionsschutzes

1. Die BGH-Entscheidung „Verankerungsteil“ als Auslöser

Der Sukzessionsschutz des § 15 Abs. 3 PatG entstand als Reaktion auf die zahlreiche Kritik an der BGH-Entscheidung *Verankerungsteil*. In dieser statuierte der BGH, dass bei Übertragung des Patents die Verpflichtungen des vorherigen Patentinhabers aus Verträgen über eine einfache Lizenz nicht auf den Erwerber übergehen.⁵⁴ Damit versagte er einfachen Lizenzen aufgrund ihrer nach seiner Ansicht in der Regel schuldrechtlichen Wirkung⁵⁵ den Sukzessionsschutz.

Er lehnte auch die vertretene Auffassung ab, § 566 BGB (§ 571 BGB a.F.), der bei Veräußerung eines Mietgrundstücks einen gesetzlichen Vertragseintritt des Erwerbers in das Mietverhältnis bestimmt, auf einfache Lizenzen bei

Veräußerung des Schutzrechts entsprechend anzuwenden.⁵⁶ Während die Befürworter dieser entsprechenden Anwendung annahmen, dass die Durchbrechung des Prinzips der Relativität von Schuldverhältnissen dann gerechtfertigt sei, wenn dem Vertragspartner sonst spürbare Nachteile entstehen würden, sah der BGH dies nicht als ausreichend an. Für eine solche Ausnahme bedürfe es einer gesetzlichen Regelung.⁵⁷ Zudem fehle es für eine entsprechende Anwendung schon an der Vergleichbarkeit der Interessenlage, da bei § 566 BGB durch die Überlassung des Grundstücks eine allgemein erkennbare Besitzlage geschaffen wird, über die sich der Erwerber leicht Kenntnis verschaffen kann. Das mache ihn weniger schutzwürdig. Bei der Erteilung einfacher Lizenzen gäbe es ein solches vergleichbares Moment nicht, da diese beim *DPMA* nicht eintragungsfähig ist (vgl. § 30 Abs. 4 PatG).⁵⁸ Des Weiteren nimmt der BGH an, dass sich auch § 33 UrhG, der bezogen auf urheberrechtliche einfache Lizenzen schon damals einen Bestandsschutz vorsah, nicht auf die einfache Patentlizenz übertragen lasse. Begründet wird dies damit, dass eine eigene Werknutzung durch den Urheber nur in seltenen Fällen vorgenommen werde und somit der Erwerber mit dem Bestehen einfacher Nutzungsrechte zu rechnen habe.⁵⁹

2. Reaktionen aus der Literatur

Nachdem der BGH die Hauptbegründungsansätze der Literatur für den Sukzessionsschutz zurückwies, unternahm Autoren der rechtswissenschaftlichen Literatur anderweitige Versuche, den Bestandsschutz einfacher Lizenzen zu konstruieren.

So erblickte *Völp* in der Erteilung einer einfachen Lizenz einen in dinglicher Hinsicht teilweisen Verzicht auf das Schutzrecht. Es handle sich also um eine Verfügung, die durch ihre dingliche Wirkung auch gegenüber dem Erwerber gelte.⁶⁰

Brandi-Dohrn schlug die Herleitung eines beschränkten Sukzessionsschutzes aus §§ 413, 404 BGB vor, so dass der Lizenznehmer dem Erwerber den Einwand der früheren Lizenz entgehen kann.⁶¹

Kraßer zeigte auf, dass eine abgeschwächte Verfügungswirkung in Bezug auf Rechte an Sachen auch dann möglich ist, wenn der Verfügungsempfänger kein dingliches Recht erlangt, wie in den Fällen des § 566 BGB und § 986 Abs. 2 BGB.⁶² Zwar sei dafür grundsätzlich ein Publizitätstatbestand erforderlich, da es dem Immaterialgüterrecht aber insgesamt an einem für Verfügungen konstitutivem Publizität

⁵⁰ Dafür plädiert *Pahlow*, Mitt. 2012, 249 (253).

⁵¹ S. *Loth/Hauck* (Fn. 8), § 15 Rn. 49.

⁵² *Hauck*, AcP 2011, 626 (634); *Schöneich* (Fn. 2), S. 32, 246f.; *Bartenbach* (Fn. 24), Rn. 12b.

⁵³ S. weiterführend *Wündisch/Bauer*, GRUR Int 2010, 641 (647), *Loth/Hauck* (Fn. 8), § 15 Rn. 49.

⁵⁴ BGH GRUR 1982, 411, 412 - Verankerungsteil.

⁵⁵ BGH GRUR 1982, 411, 412 - Verankerungsteil.

⁵⁶ BGH GRUR 1982, 411, 412 - Verankerungsteil.

⁵⁷ BGH GRUR 1982, 411, 412f - Verankerungsteil.

⁵⁸ BGH GRUR 1982, 411, 413 - Verankerungsteil.

⁵⁹ BGH GRUR 1982, 411, 413 - Verankerungsteil.

⁶⁰ *Völp*, GRUR 1983, 45 (48, 51).

⁶¹ *Brandi-Dohrn*, GRUR 1983, 146 (149 f.).

⁶² *Kraßer*, GRUR Int. 1983, 537 (539).

tätsakt fehlt, sei es nicht einleuchtend, warum für eine abgeschwächte Verfügungswirkung ein solcher zu fordern wäre, jedoch nicht für Übertragungen und Belastungen. Auch § 33 UrhG sieht einen Publizitätsakt nicht vor.⁶³

Die Gegenwehr der Literatur gründete darauf, dass der Lizenznehmer in dem Vertrauen auf den Bestand seiner Rechtsposition als schutzwürdiger als der Erwerber erachtet wurde. Dies ergibt sich daraus, dass er gerade aufgrund seines Vertrauens Investitionen getätigt hat, die durch eine Entschädigung meist nur unzureichend ausgeglichen werden können und er somit aufgrund eines Umstandes, den er nicht vorhersehen oder beeinflussen kann, wirtschaftliche Nachteile zu befürchten hätte.⁶⁴ Demgegenüber steht das Interesse des Erwerbers, Lizenzen, an deren Einräumung er nicht beteiligt war oder von denen er bei Erwerb des Patents keine Kenntnis hatte, nicht gegen sich gelten lassen zu müssen. Die Annahme des Sukzessionsschutzes einfacher Lizenzen wird jedoch im Vergleich zu dem ohnehin bestehenden Sukzessionsschutz ausschließlicher Lizenzen, der in ihrer dinglichen Wirkung begründet ist, als nur geringfügiges zusätzliches Risiko eingestuft. Schließlich kann der Erwerber auch bei Bestehen einer einfachen Lizenz die Erfindung nutzen und weitere Lizenzen erteilen, sie schränkt ihn also wesentlich weniger ein als eine ausschließliche Lizenz.⁶⁵ Zudem ist dem Erwerber, dem bereits erteilte Lizenzen nicht bekannt waren, entgegenzuhalten, dass das PatG einen Vertrauensschutz bezüglich des Nichtbestehens von weiteren Lizenzen für den Rechtsverkehr im materiellen Patentrecht nicht vorsieht.⁶⁶

Das Interesse des Patentinhabers, sein Schutzrecht unbelastet von Rechten Dritter übertragen zu können, um so womöglich einen schnelleren und profitableren Vertragsabschluss herbeiführen zu können, ist nicht schutzwürdig.⁶⁷ Zum einen wird man davon ausgehen können, dass eine in der Belastung des Patents begründete geringere Gegenleistung durch die zuvor empfangenen Lizenzgebühren kompensiert wurde. Zum anderen ist durch Vertragsgestaltung, zum Beispiel durch die Vereinbarung einer auflösenden Bedingung gem. § 158 Abs. 2 BGB bei Patentveräußerung, ein Umgehen des Sukzessionsschutzes möglich.⁶⁸ Somit stehen auch die Interessen des Patentinhabers der Annahme eines Sukzessionsschutzes nicht entgegen.

Abschließend ist zu bedenken, dass der Bestand der einfachen Lizenz bei Verweigerung eines Sukzessionsschutzes jederzeit durch den Lizenzgeber in Gefahr gebracht und die

Lizenz entwertet werden könnte. Dieses enorme wirtschaftliche Risiko hätte zur Folge, dass die Erteilung einfacher Lizenzen für potenzielle Lizenznehmer wesentlich unattraktiver wäre und ihre Vergabe dadurch seltener erfolgen würde. Negative Auswirkungen hätte dies damit auch auf Schutzrechtsinhaber, denen diese Verwertungsmöglichkeit aufgrund fehlender Nachfrage entgehen würde.⁶⁹

3. Einfügung des § 15 Abs. 3 PatG und Stellungnahme des Rechtsausschusses

Auch die Gesetzgebung sah Handlungsbedarf und schuf im Rahmen des Gesetzes zur Änderung des Gebrauchsmustergesetzes vom 15.08.1986 parallel zu § 13 Abs. 3 GebrMG den § 15 Abs. 3 PatG, der seit dem 1.1.1987 in Kraft ist.⁷⁰ In der Beschlussempfehlung und dem Bericht des Rechtsausschusses heißt es, dass die neugeschaffenen Normen die negativen Folgen der BGH-Rechtsprechung beseitigen sollen. Der Lizenznehmer soll also vor dem Risiko des Untergangs seines Rechts bei Rechtsübertragung geschützt werden.⁷¹ Der Rechtsausschuss erachtet den Lizenznehmer damit ebenfalls als schutzwürdiger und bürdet dem Erwerber das grundsätzliche Risiko der Belastung des Schutzrechts auf.⁷² Des Weiteren wurde ein zunächst von der Bundesregierung gefordertes Publizitätserfordernis aufgrund des hohen Aufwands abgelehnt. Der Erwerber wird insoweit darauf verwiesen, sich über das Bestehen von Lizenzen vorher zu informieren.⁷³

II. Schutzbereich des § 15 Abs. 3 PatG

Der Sukzessionsschutz des § 15 Abs. 3 PatG schützt Lizenznehmer in dem Bestand ihrer Rechtsposition, sowohl in Konstellationen, in denen nach der Lizenzerteilung ein Rechtsübergang stattfindet, als auch in solchen, in denen eine weitere Lizenz erteilt wird. Als Sukzessionsvorgänge kommen neben der rechtsgeschäftlichen Vollrechtsübertragung auch erbrechtliche und andere Universalsukzessionen, Nießbrauchbestellungen und Verpfändungen sowie Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in Betracht.⁷⁴

Durch die Formulierung der Norm, die allgemein von Lizenzen spricht, wird der Schutz dabei nicht nur auf einfache Lizenzen beschränkt. Das heißt auch ausschließliche Lizenzen genießen den Schutz des § 15 Abs. 3 PatG, obwohl im Gesetzgebungsverfahren die Notwendigkeit eines gesetzlichen Bestandsschutzes allein für einfache Lizenzen diskutiert wurde. Zwar ging man in der Gesetzesbegrün-

⁶³ Kraßer, GRUR Int. 1983, 537 (540).

⁶⁴ Kraßer, GRUR Int. 1983, 537 (545); Brandi-Dohrn, GRUR 1983, 146 (148); Knobloch, Abwehrrsprüche für den Nehmer einer einfachen Patentlizenz?, 2006, Rn.667; ähnlich argumentiert der BGH auch in BGH GRUR 2009, 946, 947 Rn.16 – Reifen Progressiv für das Fortbestehen eines späteren Nutzungsrechts bei Wegfall des früheren Nutzungsrechts.

⁶⁵ Kraßer, GRUR Int. 1983, 537 (545); Mager, GRUR 1983, 51 (51).

⁶⁶ Forkel, NJW 1983, 1764 (1768).

⁶⁷ Kraßer, GRUR Int. 1983, 537 (545).

⁶⁸ Tochtermann (Fn. 5), S. 56.

⁶⁹ Forkel, NJW 1983, 1764 (1768).

⁷⁰ BGBl. I, S. 1449, 1453.

⁷¹ BT-Drucks. 10/5720, S. 23, 24.

⁷² BT-Drucks. 10/5720, S. 24.

⁷³ BT-Drucks. 10/5720, S. 24; s. auch Knobloch (Fn. 64), Rn.670, der aus dem Fehlen einer Einschränkung des Sukzessionsschutzes zugunsten redlicher Erwerber schlussfolgert, wie hoch der Gesetzgeber die Bestandsinteressen des Lizenznehmers einschätzt.

⁷⁴ Marotzke, ZGE 2010, 233 (269).

dung davon aus, dass die ausschließliche Lizenz nach allgemeiner Ansicht dinglicher Natur und der gesetzlich normierte Sukzessionsschutz damit deklaratorisch sei, jedoch wollte sich der Gesetzgeber scheinbar nicht auf den Bestand dieser Auffassung in der Rechtswissenschaft verlassen.⁷⁵

Aus der dargestellten Entstehungsgeschichte ergibt sich auch, dass der Bestandsschutz gerade nicht von einer schuldrechtlichen oder dinglichen Qualifikation der Lizenz abhängig ist. So wurde der § 15 Abs. 3 PatG mit dem Ziel geschaffen, auch schuldrechtlichen Lizenzen bei Rechtsübergang oder weiterer Lizenzerteilung eine Drittwirkung zukommen zu lassen.⁷⁶

D. Wirkungen des Sukzessionsschutzes

Nachdem die Tatbestandsseite des § 15 Abs. 3 PatG betrachtet wurde, ist im Folgenden die Rechtsfolgenseite zu analysieren. Dem Wortlaut der Norm ist zu entnehmen, dass vorherige Lizenzen nicht berührt werden sollen. Somit steht zwar fest, dass die Lizenz auch bei späterem Rechtsübergang oder nachfolgender Lizenzerteilung wirksam bleibt, wie sich die Rechtsbeziehungen der Beteiligten gestalten, ist aber unklar. Lediglich im Erbfall ist die Rechtsfolge klar, da aus §§ 1922 Abs. 1, 1967 BGB der Eintritt in den Lizenzvertrag folgt.⁷⁷

Dem Wortlaut der Sukzessionsschutznorm ist ein Benachteiligungsverbot zu entnehmen. Der Lizenznehmer soll in seiner Rechtsposition durch einen Rechtsübergang oder eine weitere Lizenzerteilung nicht schlechter gestellt werden, als er vor dieser Verfügung stand.⁷⁸ Aus den Gesetzesmaterialien ergibt sich zudem, dass der Lizenzvertrag den Erwerber verpflichten soll.⁷⁹

In welcher Form ein solches Benachteiligungsverbot oder eine Verpflichtung des Erwerbers realisiert werden soll, bedarf der Klärung. Infolgedessen haben sich im rechtswissenschaftlichen Diskurs unterschiedliche Ansätze zur Bestimmung der Rechtsfolgen des § 15 Abs. 3 PatG herausgebildet.

I. Die verschiedenen Betrachtungen der Rechtsfolgenseite des § 15 Abs. 3 PatG

Im Rahmen der Auslegung des § 15 Abs. 3 PatG stehen sich insbesondere zwei Meinungen gegenüber. Teilweise wird vertreten, dass der Bestand des ursprünglichen Vertragsverhältnisses durch § 15 Abs. 3 PatG unangetastet bleibe. Andere gehen davon aus, dass die Norm eine gesetzliche Vertragsübernahme anordne.

1. Bestehenbleiben des ursprünglichen Vertragsverhältnisses

Der BGH und die wohl herrschende Ansicht in der Literatur gehen davon aus, dass bei der Veräußerung des Patents das Vertragsverhältnis zwischen den ursprünglichen Parteien bestehen bleibt, da der Sukzessionsschutz nur die dingliche Ebene berühre.⁸⁰ Diese Ansicht hebt hervor, dass es für den Eintritt des Erwerbers in das Lizenzvertragsverhältnis entsprechend des Grundsatzes der Relativität der Schuldverhältnisse der Zustimmung aller Beteiligten in Form eines dreiseitigen Vertrages bedarf. Insbesondere ordnet § 15 Abs. 3 PatG, anders als § 566 BGB, keinen gesetzlichen Vertragseintritt an.⁸¹

a) Ausgestaltung der Pflichten des Patenterwerbers und -veräußerers

Je nach Spielart dieser Auffassung werden unterschiedliche Verpflichtungen des Patenterwerbers und -veräußerers begründet. So wird zum Teil nur eine Duldungspflicht des Erwerbers aus § 15 Abs. 3 PatG geschlussfolgert, die das ursprüngliche Vertragsverhältnis gänzlich unberührt lässt. Es wird teilweise aber auch angenommen, dass eine solche nicht ausreichend wäre, um einen effektiven Bestandsschutz gewährleisten zu können. Denn versagt man dem neuen Patentinhaber weitere Verpflichtungen, würde Anspruchsgegner der vertraglichen Nebenpflichten weiterhin der Lizenzgeber bleiben, der aber womöglich nicht mehr in der Lage ist, diese zu erfüllen. Ist der Erwerber insbesondere nicht zur Aufrechterhaltung des Schutzrechts oder zur Gewährung der Einsichtnahme in die für die Nutzung der Erfindung erforderlichen Unterlagen verpflichtet, ist das Verwertungsinteresse des Lizenznehmers bedroht und eine vertragsgemäße Nutzung der Lizenz erscheint nicht möglich.⁸² Der Lizenznehmer wäre insoweit auf Sekundäransprüche gegen den Veräußerer verwiesen.⁸³ Aus diesem Grund nehmen einige Stimmen in der Literatur an, dass den Erwerber, auch wenn das ursprüngliche Vertragsverhältnis bestehen bleibt, die Verpflichtungen treffen, deren Erfüllung dem Veräußerer unmöglich geworden sind.⁸⁴ Wie diese Verpflichtung des Erwerbers dogmatisch begründet werden soll, ist allerdings unklar.

In Betracht könnte sowohl eine Schuldübernahme gem. § 414 BGB als auch ein Schuldbeitritt kommen.⁸⁵ Es stellt sich somit die Frage, ob der Veräußerer bezüglich der auf den Erwerber übergehenden Pflichten entbunden werden soll oder ob Erwerber und Veräußerer nebeneinander im Sinne eines Schuldbeitritts verpflichtet werden sollen.⁸⁶

⁷⁵ Marotzke, ZGE 2010, 233 (236 f.); Bartenbach (Fn. 24), Rn. 114.

⁷⁶ Marotzke, ZGE 2010, 233 (237 f.).

⁷⁷ Gottzmann (Fn. 35), S. 44 Rn. 162; Tochtermann (Fn. 5), S. 164.

⁷⁸ Pahlow, GRUR 2021, 24 (28).

⁷⁹ BT-Drucks. 10/5720, S. 24.

⁸⁰ BGH GRUR 2016, 201, 205 Rn. 53 – Ecosoil; BGH GRUR 2020, 57, 62 Rn.56 – Valentins; Deichfuß/Tochtermann (Fn. 2), § 15 Rn. 114; Woeste, Immaterialgüterrechte als Kreditsicherheit im deutschen und US-amerikanischen Recht, 2002, S. 72f.

⁸¹ Moufang, (Fn. 10), § 15 PatG, Rn. 43; Deichfuß/Tochtermann (Fn. 2), § 15 Rn. 114; Bartenbach (Fn. 24), Rn.116.

⁸² McGuire (Fn. 4), S. 441.

⁸³ Haedicke/Timmann/Haedicke (Fn. 7), § 11 Rn. 168.

⁸⁴ Marotzke, ZGE 2010, 233 (249); Deichfuß/Tochtermann (Fn. 2), § 15 Rn. 115.

⁸⁵ La Corte, GRUR 2021, 285 (286).

⁸⁶ Marotzke, ZGE 2010, 233 (248).

Ein Schuldbeitritt würde dabei zu einer gesamtschuldnerischen Haftung von Veräußerer und Erwerber führen⁸⁷, die zur Folge hätte, dass der Lizenznehmer die Leistung wahlweise ganz vom Veräußerer oder Erwerber oder von beiden zu Teilen verlangen kann, vgl. § 421 BGB.⁸⁸

Für einen durch § 15 Abs. 3 PatG gesetzlich angeordneten Schuldbeitritt spricht, dass nur diese dogmatische Konstruktion konsequent ist, wenn man das Bestehenbleiben des ursprünglichen Vertrages bei Eingreifen des Sukzessionsschutzes vertritt. Wenn die schuldrechtliche Ebene unverändert bleiben soll, muss dem Lizenznehmer auch der Veräußerer, den er sich im Gegensatz zum Erwerber des Patents selbst als Vertragspartner ausgesucht hat, als möglicher Anspruchsgegner erhalten bleiben. Eine Entpflichtung des Patentveräußerers kann aus der Rechtsübertragung dementsprechend nicht folgen.⁸⁹

Zudem lässt sich für eine Gesamtschuldnerschaft von Veräußerer und Erwerber anführen, dass es dem Lizenznehmer nicht zuzumuten ist, sich durch eigene Recherche darüber informieren zu müssen, gegen wen er Ansprüche infolge des Rechtsübergangs geltend machen kann. Da der Lizenznehmer durch den Bestandsschutz jedoch nicht bessergestellt werden darf, als vor dem Sukzessionsvorgang, haftet der Erwerber nicht für Pflichtverletzungen des Veräußerers.⁹⁰

Gegen eine gesamtschuldnerische Haftung von Erwerber und Veräußerer ist wiederum vorzubringen, dass der Erwerber bei der Erfüllung der vom Lizenznehmer verlangten Leistung auf die Mitwirkung des Veräußerers angewiesen wäre, da bis zur Bewirkung dieser seine Leistungspflicht gem. § 421 S. 2 BGB bestehen bleiben würde.⁹¹ Im Rahmen der Schuldübernahme hingegen würde die Leistungspflicht des Erwerbers bei fehlender Mitwirkung wegen subjektiver Unmöglichkeit gem. § 275 Abs. 1 BGB erlöschen.

Häufig wird die Frage nach einem möglichen Schuldbeitritt oder einer Schuldübernahme auch offengelassen: So diskutiert *Marotzke* zwar diese Lösungen, belässt es aber bei der Aussage, dass aus § 15 Abs. 3 PatG eine Passivlegitimation des Erwerbers bezüglich derjenigen lizenzvertraglichen Verpflichtungen folge, die der Veräußerer nicht mehr erfüllen kann.⁹² Ebenfalls macht er darauf aufmerksam, dass sich der Erwerber einer Verpflichtung auch durch Rückkündigung des Patents an den Veräußerer oder Erteilung einer Ausübungsermächtigung sowie einer gewillten Prozessstandschaft entledigen könne.⁹³

b) Lizenzgebührenanspruch

Darüber hinaus stellt sich die Frage, wer zur Geltendmachung des Lizenzgebührenanspruches berechtigt ist. Nimmt man das Bestehenbleiben des ursprünglichen Vertrags an, bleibt der Veräußerer Gläubiger des Anspruchs auf Lizenzgebührenzahlung.⁹⁴ Eine stillschweigende, mit der Übertragung des Patents einhergehende Abtretung des Anspruchs auf fällige und künftige Lizenzgebühren ist aber möglich.⁹⁵

Da eine solche Abtretung aber vom Willen der Parteien abhängt und damit nicht zwingend wäre⁹⁶, stellt sich die Frage, ob und wie man dem neuen Patentinhaber angesichts der Tatsache, dass er die Lizenz wenigstens dulden muss, einen gesicherten Anspruch auf Zahlung der Lizenzgebühren verschaffen könnte, auch wenn das ursprüngliche Vertragsverhältnis bestehen bleibt.

Anlehnend an die BGH-Entscheidung *M2Trade*⁹⁷ könnte man einen Bereicherungsanspruch des Erwerbers gegen den Veräußerer annehmen. Dort beschäftigte sich der BGH zwar nicht mit einer klassischen Konstellation des Sukzessionsschutzes⁹⁸, jedoch nahm er das Fortbestehen einer urheberrechtlichen Unterlizenz bei Wegfall der Hauptlizenz an und gründete dies auf den Bestandsschutz.⁹⁹ Auch in diesem Fall erschien es problematisch, dass der Hauptlizenznehmer, dessen Nutzungsberechtigung nicht mehr bestand, berechtigt ist, gegen den Unterlizenznehmer einen Anspruch auf Zahlung der Lizenzgebühren geltend machen zu können. Aus diesem Grund stellte der BGH auf eine Eingriffskondition gem. § 812 Abs. 1 S. 1 Var. 2 BGB ab. Da der Hauptlizenzgeber nach Erlöschen des Hauptlizenzvertrages das alleinige Verwertungsrecht innehatte und der Lizenzgebührenanspruch des Hauptlizenznehmers demnach in den Zuweisungsgehalt seiner Rechtsposition eingreife, stehe ihm ein Anspruch auf Herausgabe des Erlangten, mithin auf Abtretung des Lizenzgebührenanspruches oder bei bereits erfolgter Zahlung die Herausgabe der empfangenen Lizenzgebühr zu.¹⁰⁰ Der Nachteil eines solchen Bereicherungsausgleichs ist jedoch, dass der Hauptlizenzgeber das Insolvenzrisiko des Hauptlizenznehmers trägt.

Aufgrund der Vergleichbarkeit der Interessenlage könnte eine Übertragung dieser Rechtsprechung auf die Situation der Patentübertragung bei Eingreifen des Sukzessionsschutzes in Betracht kommen.¹⁰¹

⁸⁷ *Schmidt* (Fn. 14), Schuldmitübernahme.

⁸⁸ *Heinemeyer*, (Fn. 19), § 421 Rn. 1.

⁸⁹ *Marotzke*, ZGE 2010, 233, 248f.

⁹⁰ *Marotzke*, ZGE 2010, 233, 250.

⁹¹ *Marotzke*, ZGE 2010, 233, 251.

⁹² *Marotzke*, ZGE 2010, 233, 251f.

⁹³ *Marotzke*, ZGE 2010, 233, 252.

⁹⁴ *Haedicke/Timmann/Haedicke* (Fn. 7), § 11 Rn. 170.

⁹⁵ *Deichfuß/Tochtermann* (Fn. 2), § 15 Rn. 114.

⁹⁶ *Deichfuß/Tochtermann*, (Fn. 2), § 15 Rn. 114.

⁹⁷ BGH GRUR 2012, 916 – M2Trade.

⁹⁸ In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Fall erteilte der Inhaber eines ausschließlichen Nutzungsrechts (sog. „Tochterrecht“) eine Unterlizenz (sog. „Enkelrecht“). Später entfiel das Tochterrecht durch Rückruf der Lizenz gem. § 41 Abs. 1 UrhG. Der BGH hatte nun zu entscheiden, ob das Enkelrecht Sukzessionsschutz genießt.

⁹⁹ BGH GRUR 2012, 916, 918, Rn.25ff – M2Trade.

¹⁰⁰ BGH GRUR 2012, 916, 918, Rn.26f – M2Trade.

¹⁰¹ Zur Geltung der in der BGH-Entscheidung *M2Trade* aufgestellten Grundsätze für die Patentlizenz s. *Haedicke*, Mitt. 2012, 429 (433).

c) Geltungserhalt von Schiedsvereinbarungen

Neben der Auswirkung des Sukzessionsschutzes auf die Pflichten des Lizenzvertrags ist dessen Wirkung auch auf womöglich getroffene weitere Regelungen am Beispiel von in der Praxis häufig auftretenden Schiedsvereinbarungen zu betrachten.

Oft liegt es im Interesse der Lizenzvertragsparteien, Streitigkeiten nicht öffentlich vor einem staatlichen Gericht, sondern privat vor einem Schiedsgericht zu verhandeln. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Lizenz für das Geschäftsmodell des Lizenznehmers von existenzieller Bedeutung ist und eine den Lizenzvertrag gefährdende Zerrüttung zwischen ihm und dem Lizenzgeber deswegen nicht an die Öffentlichkeit und potentielle Kunden des Lizenznehmers dringen soll.¹⁰² Darüber hinaus werden Schiedsvereinbarungen häufig getroffen, um den Verfahrensablauf und die Besetzung des Spruchkörpers gestalten zu können, als auch um eine zeiteffizientere Entscheidung herbeizuführen.¹⁰³

Folgt man der Auffassung, dass § 15 Abs. 3 PatG einen gesetzlichen Schuldbeitritt anordnet, gestaltet es sich schwierig, das Fortbestehen einer solchen Abrede anzunehmen. Schließlich wirkt eine getroffene Schiedsabrede grundsätzlich nur zwischen den Parteien dieser Vereinbarung. Ein bloßer Haftungsverband, wie der Schuldbeitritt oder die Gesamtschuldnerschaft, reicht nicht aus, um eine Dritterstreckung zu gewähren.¹⁰⁴ Dies bestätigt auch das OLG Düsseldorf für das Eingreifen des Sukzessionsschutzes gem. § 15 Abs. 3 PatG. Da dieser nach seiner Auffassung gerade keinen Eintritt in den Lizenzvertrag bedeutet und auch eine Einbeziehung des Erwerbers in die Schiedsklausel nach §§ 398, 404 BGB nur bei Abtretung von Forderungen an ihn gegen den Lizenznehmer möglich ist, ist der Patenterwerber nicht an die Schiedsabrede gebunden.¹⁰⁵

Marotzke weist jedoch auf die Parallele zu § 25 Abs. 1 S. 1 HGB hin, der (zumindest nach wohl überwiegender Meinung) einen gesetzlichen Schuldbeitritt regelt¹⁰⁶ und im Rahmen dessen die Dritterstreckung von Schiedsvereinbarungen anerkannt ist.¹⁰⁷ Zudem argumentiert er gestützt auf den Wortlaut der Norm, dass dem Lizenznehmer auch materiell-rechtliche und prozessuale Einreden und Einwendungen erhalten bleiben müssten.¹⁰⁸ Somit sollen nach sei-

ner Auffassung Schiedsvereinbarungen trotz des Bestehens des ursprünglichen Vertragsverhältnisses weiterhin Bestand haben.

2. Anordnung einer gesetzlichen Vertragsübernahme

Ebenfalls vertreten wird die Auffassung, dass § 15 Abs. 3 PatG eine gesetzliche Vertragsübernahme normiere.¹⁰⁹ Als Vertragsübernahme bezeichnet man die Auswechslung einer Vertragspartei durch eine dritte Person. Der Vertrag wirkt inhaltlich unverändert mit der neuen Partei fort, die Rechte und Pflichten der Altpartei nimmt nun der neue Vertragspartner wahr. Eine solche Vertragsübernahme kann sowohl gesetzlich angeordnet werden (vgl. §§ 566, 581 Abs. 2 BGB), als auch rechtsgeschäftlich vereinbart werden.¹¹⁰

Erblickt man in § 15 Abs. 3 PatG eine gesetzliche Anordnung zum Vertragseintritt, hätte dies mithin zur Folge, dass dem Erwerber alle Rechte und Pflichten des Veräußerers zukommen, während der Veräußerer dieser entbunden wird. Der Lizenznehmer müsste sich bezüglich der Geltendmachung seiner Ansprüche an den Erwerber halten. Der Veräußerer würde dem Lizenznehmer gegenüber nur noch für Verbindlichkeiten haften, die vor dem Rechtsübergang begründet wurden.¹¹¹ Getroffene Schiedsvereinbarungen würden unproblematisch bestehen bleiben.¹¹²

Anhaltspunkte für die Annahme einer Vertragsübernahme ergeben sich aus der Gesetzesbegründung für § 30 Abs. 5 MarkenG.¹¹³ Deren Überlegungen können auf den im Wortlaut beinahe identischen § 15 Abs. 3 PatG übertragen werden insbesondere da sich die beiden Normen laut der Gesetzesbegründung entsprechen.¹¹⁴ Die Gesetzesbegründung führt aus, dass die Vorschriften über den Schuldnerschutz im Falle der Abtretung von Rechten (§§ 404 ff. BGB), etwa in Konstellationen in denen der Lizenznehmer aufgrund fehlender Kenntnis des Rechtsübergangs die Lizenzgebühren an den ursprünglichen Lizenzgeber entrichtet, nicht berührt werden.¹¹⁵ Die §§ 404 ff. BGB finden dabei gem. §§ 412, 413 BGB auf die Legalzession von Forderungen und anderen Rechten entsprechende Anwendung. Der Gesetzgeber geht nach Vertretern dieser Ansicht also scheinbar selbstverständlich davon aus, dass der Lizenzgebührenanspruch nicht erst im Weg der rechtsgeschäftlichen Abtretung, sondern bereits durch Legalzession übertragen wird. Andernfalls hätte es dieses Hinweises nicht bedurft.¹¹⁶

¹⁰² Marotzke, ZGE 2010, 233, 253.

¹⁰³ Schmitz, RNotZ 2003, 591, 592; Ebbing, NZG 1998, 281, 281.

¹⁰⁴ Münch (Fn. 46), § 1029 Rn. 56.

¹⁰⁵ OLG Düsseldorf, BeckRS 2010, 22208; sich dem anschließend Deichfuß/Tochtermann, (Fn. 2), § 15 Rn. 114.

¹⁰⁶ BGH NJW-RR 1989, 1055, 1056; Merkt, in: Hopt, HGB, 43. Aufl. 2024, § 25 Rn.10; Vossler, in: Oetker, HGB, 8. Aufl. 2024, § 25 Rn. 29.

¹⁰⁷ KG BB 2016, 397, 398 f.; Münch (Fn. 46), § 1029 Rn. 57; Voit, in: Musielak/Voit ZPO, 21. Aufl. 2024, § 1029 Rn. 8.

¹⁰⁸ Marotzke, ZGE 2010, 233, 255ff.

¹⁰⁹ McGuire/Kunzmann, GRUR, 2014, 28 (33); McGuire (Fn. 4), S. 440 ff., 568 ff.; Meyer-van Raay, NJW 2012, 3691 (3693); Ahrens/McGuire, Modellgesetz für Geistiges Eigentum, 2012, S. 269ff.; Deichfuß/Tochter-

mann (Fn. 2), § 15 Rn. 115 beschränkt auf die wechselseitigen lizenzvertragstypischen Pflichten.

¹¹⁰ Heinemeyer (Fn. 19) Vor § 414 Rn. 7; Schmidt (Fn. 14), Vertragsübernahme (Assignment); Stürner (Fn. 19), § 398 Rn. 32f.

¹¹¹ McGuire/Kunzmann, GRUR 2014, 28 (33).

¹¹² Münch, (Fn. 46), § 1029 Rn.50; Voit (Fn. 107), § 1029 Rn. 8; Saenger, in: Saenger, Zivilprozessordnung, 10. Aufl., 2023, § 1029 Rn. 20.

¹¹³ BT-Drucks. 12/6851.

¹¹⁴ BT-Drucks. 12/6581, S.87.

¹¹⁵ BT-Drucks. 12/6581, S.87.

¹¹⁶ Marotzke, ZGE 2010, 233, 245; Tochtermann (Fn. 5), S. 61 f.; Woeste (Fn. 80), S. 73 Fn. 222.

Somit würde der Sukzessionsschutz des § 15 Abs. 3 PatG nicht nur die Interessen des Lizenznehmers, sondern auch die des Erwerbers dergestalt berücksichtigen, dass er nicht auf eine rechtsgeschäftliche Abtretung des Anspruchs angewiesen wäre, da der Übergang dieses Anspruchs bereits aus dem Gesetz folgt. Die Gesetzesbegründung nennt nur den Übergang einer einzelnen Forderung. Da diese Forderung jedoch beispielhaft angeführt wird und ein effektiver Schutz des Erwerbers, der vom Gesetzgeber mutmaßlich gewollt ist, vielmehr einen vollumfänglichen Vertragseintritt voraussetzt, könnte ein solcher in der Gesetzesbegründung angelegt sein.¹¹⁷

Des Weiteren ist für eine Vertragsübernahme vorzubringen, dass diejenigen Autoren, die den Lizenzvertrag zwischen den ursprünglichen Vertragsparteien bestehen lassen wollen, ebenfalls das Bedürfnis erkennen, lizenzvertragliche Rechte und Pflichten auf den Erwerber zu übertragen, hierfür aber nur unzureichende dogmatische Begründungen haben.¹¹⁸ Die Vertragseintrittslösung jedoch kann eine solche Berechtigung und Verpflichtung des Erwerbers gegenüber dem Lizenznehmer auf die Auswechslung des Veräußerers durch den Erwerber als Lizenzgeber stützen.

Die Annahme einer Vertragsübernahme kann nicht schon mit einem Verweis auf die BGH-Entscheidung *Verankerungsteil* abgelehnt werden, in der der BGH den Eintritt des Schutzrechtserwerbers in den Lizenzvertrag ablehnte. Denn diese bot gerade Anlass für die Einfügung des § 15 Abs. 3 PatG und konnte somit die Norm nicht berücksichtigen.¹¹⁹

Gegen eine gesetzliche Vertragsübernahme könnte hingegen der Wortlaut des § 15 Abs. 3 PatG sprechen, nach dem Lizenzen, die Dritten vorher erteilt wurden, nicht berührt werden. Dies könnte bedeuten, dass Lizenzen von späteren Verfügungen über das Schutzrecht gänzlich unabhängig zu betrachten sind.¹²⁰ Andererseits lässt sich „unberührt“ auch als bloßes Bestehenbleiben der Lizenz deuten, wodurch auch die Vertragsübernahme dem Wortlaut der Norm gerecht werden würde.

Außerdem geben die Gegner einer Vertragsübernahme zu bedenken, dass der § 15 Abs. 3 PatG historisch gerade in Reaktion auf das BGH-Urteil „Verankerungsteil“ geschaffen wurde, in dem eine analoge Anwendung des § 566 BGB auf Patentlizenzverträge abgelehnt wurde. Dass der Gesetzgeber die Norm infolgedessen nicht dem § 566 BGB nachgebildet hat, sei insofern als Zustimmung zu dieser gerichtlichen Beurteilung und damit als bewusste Entscheidung gegen einen gesetzlich angeordneten Vertragseintritt zu deuten.¹²¹ Hiergegen ist jedoch einzuwenden, dass ein sol-

cher Schluss nicht zwingend ist, genauso gut denkbar erscheint es, dass der Gesetzgeber nur das „Kernproblem“ – den bis dato fehlenden normierten Sukzessionsschutz – durch die Einfügung des Absatzes 3 lösen und die Ausgestaltung der Rechtsfolgen der Praxis überlassen wollte. Zudem äußerte er sich zehn Jahre nach Inkrafttreten des § 15 Abs. 3 PatG, nämlich in der Gesetzesbegründung des § 30 Abs. 5 MarkenG, womöglich in dem Ansinnen, den Unklarheiten bezüglich der Rechtsfolgen entgegenzutreten, indirekt zu den Wirkungen des Sukzessionsschutzes.¹²²

II. Die jüngste Entwicklung in der Rechtsprechung – Entwicklung des § 15 Abs. 3 PatG zur Vertragseintrittslösung?

Mit der BGH-Entscheidung *Valentins*¹²³ erging ein Urteil, das einen neuen Blickwinkel auf die Gestaltung der Rechtsverhältnisse bei Eingreifen des Sukzessionsschutzes eröffnen könnte. So entschied der BGH in einem markenrechtlichen Fall, dass der beklagten Lizenznehmerin nach Übertragung der Marke wirksam der Lizenzvertrag von der Erwerberin gekündigt werden konnte. Die Verwendung der Marke durch die Beklagte stellte somit eine Markenverletzung dar, die die Geltendmachung von Unterlassungs-, Schadensersatz- und Folgeansprüchen begründete.¹²⁴ Wie der BGH zu diesem Ergebnis kam und welche Auswirkungen diese Entscheidung auch auf den patentrechtlichen Sukzessionsschutz haben könnte, wird im Folgenden untersucht.

Die Kündigungsmöglichkeit steht grundsätzlich nur Vertragsparteien zu. Da ein Eintritt der Erwerberin des Schutzrechtes in den Lizenzvertrag durch Vertragsübernahme nach dem BGH nur bei Zustimmung aller Beteiligten möglich sei, konstruierte dieser eine Annäherung an den Vertragseintritt durch ergänzende Vertragsauslegung des Schutzrechtskauf- und Übertragungsvertrages gem. §§ 133, 157, 242 BGB. Voraussetzung hierfür ist eine planwidrige Regelungslücke im Rechtsgeschäft. Eine solche liegt vor, wenn die Parteien es übersehen, sich über einen bestimmten Punkt zu einigen, die Aufnahme dieses Punkts in den Vertrag aber erforderlich ist, um eine angemessene und interessengerechte Lösung zu erzielen.¹²⁵ Der BGH betonte dabei, dass eine ergänzende Vertragsauslegung, die aus Billigkeitsgründen zu einem Regelungsgehalt führt, den die Parteien objektiv nicht vereinbaren wollten, unzulässig sei.¹²⁶ Bei der sodann zu erfolgenden Schließung der vertraglichen Lücke ist eine Abwägung der Interessen nach Treu und Glauben vorzunehmen und der tatsächliche Parteiwille zu berücksichtigen.¹²⁷

¹¹⁷ *Tochtermann* (Fn. 5), S. 62.

¹¹⁸ So *McGuire/Kunzmann*, GRUR 2014, 28 (33) über *Marotzke*, ZGE 2010, 233.

¹¹⁹ *Marotzke*, ZGE 2010, 233, 246; *Tochtermann* (Fn. 5), S.62 f.; *McGuire/Kunzmann*, GRUR 2014, 28 (33).

¹²⁰ *Pahlow*, GRUR 2021, 24 (27).

¹²¹ *Marotzke*, ZGE 2010, 233, 247; *Woeste* (Fn. 80), S. 72.

¹²² *Tochtermann* (Fn. 5), S. 63.

¹²³ BGH GRUR 2020, 57 - Valentins.

¹²⁴ BGH GRUR 2020, 57, 58 Rn. 16 – Valentins.

¹²⁵ BGH GRUR 2020, 57, 59 Rn. 26 – Valentins.

¹²⁶ BGH GRUR 2020, 57, 59 Rn. 26 – Valentins.

¹²⁷ BGH GRUR 2020, 57, 60 Rn. 37 – Valentins.

In dem dem BGH vorgelegten Fall wurde der ursprüngliche Lizenzvertrag mit dem Veräußerer, aus dem die Lizenznehmerin ihre Berechtigung zur Nutzung der Marke zog, durch eine ergänzende Vertragsauslegung begründet. Aus diesem Grund nahm der BGH an, dass es naheliegend sei, dass der Schutzrechtskauf- und Übertragungsvertrag keine ausdrücklichen Regelungen hierzu enthalte, da den Parteien dieser Vereinbarung die Notwendigkeit einer solchen Regelung nicht bewusst war.¹²⁸ Der BGH schloss diese Regelungslücke mit dem Erwerb an allen Rechten aus dem Lizenzvertrag, inklusive des Kündigungsrechtes, durch die neue Schutzrechtsinhaberin.¹²⁹ Eine Übertragung des Kündigungsrechtes soll im Wege der Abtretung gem. §§ 398, 413 BGB erfolgen.

Ob vertragsbezogene Gestaltungsrechte überhaupt übertragen werden können, isoliert oder lediglich zusammen mit einem Forderungsrecht, ist umstritten.¹³⁰ Der BGH entschied jedoch, dass das Recht zur Kündigung eines Lizenzvertrags jedenfalls dann isoliert durch eine Vereinbarung an den Erwerber der Marke abgetreten werden könne, wenn – wie im Streitfall – das Markenrecht nach § 27 Abs. 1 MarkenG übertragen wird und derjenige, dem vor der Übertragung eine Lizenz erteilt worden ist, sich auf den Sukzessionsschutz des § 30 Abs. 5 MarkenG berufen kann.¹³¹ Diese Lösung entspreche dem berechtigten Interesse des Erwerbers, der an den Lizenzvertrag gebunden ist. Berechtigte Interessen des Lizenznehmers ständen dem nicht entgegen.¹³²

Damit ist also festzuhalten, dass die Übertragung der Rechte aus dem Lizenzvertrag bei Veräußerung des Schutzrechts aufgrund der Konstruktion im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung nach dem BGH einzelfallabhängig ist und nicht generell angenommen werden kann. Vor allem muss unter Beachtung der dargestellten Grundsätze für die ergänzende Vertragsauslegung geprüft werden, ob tatsächlich eine planwidrige Regelungslücke vorliegt.

Eine Übertragung dieser Rechtsprechung auf andere Schutzrechte, wie das Patent, ist durchaus denkbar. Für eine solche Übertragbarkeit spricht insbesondere, dass § 30 Abs. 5 MarkenG laut Gesetzesbegründung § 15 Abs. 3 PatG entspricht. Zudem steht einer Ausweitung dieser Rechtsprechung auch keine andere Interessenlage bei Patentlizenzen entgegen, die eine unterschiedliche Behandlung nahelegen würde.

Neben der Anwendung auf andere Schutzrechte erscheint auch die isolierte Abtretung anderer Gestaltungsrechte, soweit diese isoliert übertragbar sind, möglich.¹³³

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der BGH sich in der Entscheidung *Valentins* nicht für eine Auslegung des Sukzessionsschutzes im Sinne einer Vertragsübernahme

ausspricht, sondern vielmehr bestätigt, dass es dafür der Zustimmung aller Parteien bedarf. Gleichzeitig nähert er durch die Möglichkeit der isolierten Übertragung des Kündigungsrechtes, bezüglich derer der Lizenznehmer nicht zustimmen muss und die unter Umständen auch nicht ausdrücklich oder konkludent vereinbart werden muss, sondern durch ergänzende Vertragsauslegung angenommen werden kann, den § 15 Abs. 3 PatG stark dem Vertragseintritt an. Er deutet den Sukzessionsschutz nicht mehr allein schutzrechtsbezogen, sondern auch vertragsbezogen, indem er eine Vertragspartizipation des Schutzrechtserwerbers begründet.¹³⁴

III. Stellungnahme

Aus den obigen Ausführungen wird deutlich, dass in den Wirkungen des Sukzessionsschutzes ein noch immer ungeklärtes Problempotential liegt. Um einen abschließenden Lösungsansatz zu diesem Thema zu entwickeln, werden im Folgenden die schutzwürdigen Belange der Parteien beleuchtet und anschließend Überlegungen getroffen, wie eine am Wortlaut orientierte, interessensgerechte Lösung dogmatisch begründet werden kann.

Zunächst sollte beantwortet werden, wie sich eine Verfügung über das Patent auf die Leistungspflichten der Lizenzvertragsparteien auswirkt. Aus dem Wortlaut „berührt nicht“ ist die Schlussfolgerung zu ziehen, dass dem Lizenznehmer sein positives Benutzungsrecht auch vom neuen Patentinhaber nicht verwehrt werden darf. Bezüglich möglicher weiterer Pflichten, die ihn treffen, ist entsprechend dem Telos des § 15 Abs. 3 PatG eines angemessenen Schutzes der beteiligten Parteien eine Interessenabwägung vorzunehmen.

Bei der Bemessung der Pflichten des Erwerbers ist mildernd zu berücksichtigen, dass der Sukzessionsschutz nicht an ein Publizitätserfordernis geknüpft ist und der Erwerber sich so nicht vergewissern kann, ob eine Belastung des Rechts besteht. Zwar stehen ihm gegen den Veräußerer die Gewährleistungsansprüche des § 437 BGB zu, diese ermöglichen ihm aber nur, vom Vertrag zurückzutreten, eine Kaufpreisminderung zu erwirken sowie den Ersatz eines Schadens oder vergeblicher Aufwendungen geltend zu machen. Gegen den Bestand der vorher eingeräumten Lizenz kann er sich nicht wehren. Diese muss er durch die gesetzliche Anordnung des § 15 Abs. 3 PatG gegen sich gelten lassen.

Zudem ist bei der Auslegung des § 15 Abs. 3 PatG dem weiten Anwendungsbereich der Norm Rechnung zu tragen. So findet der Sukzessionsschutz auch auf Freilizenzen Anwendung. Das heißt, dem Erwerber würden Pflichten aus dem Lizenzvertrag auferlegt, ohne dass er dafür ein Entgelt erhalten kann. Dies könnte gegen einen Übergang der umfangreichen lizenzvertraglichen Verpflichtungen sprechen.

¹²⁸ BGH GRUR 2020, 57, 62 Rn. 55 – Valentins.

¹²⁹ BGH GRUR 2020, 57, 61 Rn. 44 – Valentins.

¹³⁰ S. zur Darstellung des Streitstands: BGH GRUR 2020, 57, 62 Rn. 59 – Valentins.

¹³¹ BGH GRUR 2020, 57, 62 Rn. 58–60 – Valentins.

¹³² BGH GRUR 2020, 57, 62 Rn. 60 – Valentins.

¹³³ Pahlow, GRUR 2021, 24 (28).

¹³⁴ Pahlow, GRUR 2021, 24 (28).

Dieser Einwand ist jedoch aufgrund dessen, dass die Erteilung einer solchen unentgeltlichen Lizenz in der Praxis nur üblich ist, um einen Nichtigkeitskläger dazu zu bewegen, eine solche Klage zurückzunehmen oder erst gar nicht zu erheben¹³⁵, zu vernachlässigen.

Dem gegenüber steht das Interesse des Lizenznehmers, das ihm eingeräumte Nutzungsrecht vertragsgemäß nutzen zu können. Hierfür muss ihm die Geltendmachung von Nebenpflichten möglich sein. Nur so kann er in seiner Rechtsposition unangetastet bleiben und dem Wortlaut der Norm entsprochen werden. Da der Veräußerer diese nach dem Rechtsübergang häufig nicht mehr erfüllen kann, beispielsweise die Einsicht in Unterlagen nicht gewähren kann, weil er diese bereits dem Erwerber übergeben hat¹³⁶, müssen diese Verpflichtungen ab dem Sukzessionsvorgang dem Erwerber obliegen.

Bürdet man dem Erwerber damit die vertraglichen Verpflichtungen auf, sollte man ihm auch die vertraglichen Rechte einräumen. Dies gilt sowohl für den Lizenzgebührenanspruch als Gegenleistung für die Nutzungsgewährung als auch für die sich aus dem Lizenzvertrag ergebenden Gestaltungsrechte.

Aufgrund dessen, dass der Lizenzvertrag häufig als Dauerschuldverhältnis ausgestaltet sein wird, muss dem Erwerber insbesondere die Möglichkeit der Kündigung aus wichtigem Grund eröffnet sein.¹³⁷ Dem BGH ist darin zuzustimmen, dass der Lizenznehmer, sollte er sich vertragswidrig verhalten, kein berechtigtes Interesse vorbringen kann, nicht vom Erwerber gekündigt zu werden, der ihm gegenüber doch auch verpflichtet ist. Denn ebenso wie der Veräußerer, der nach der Übertragung die Befugnis zur Ausübung des Kündigungsrechts verliert, ist der Erwerber dabei an die Voraussetzungen der Kündigung gebunden. Der Lizenznehmer wird insoweit entsprechend dem durch § 15 Abs. 3 PatG normierten Benachteiligungsverbot nicht schlechter gestellt. Geht man davon aus, dass der Lizenzgebührenanspruch ebenfalls auf den Erwerber übergehen soll, stellt auch die Tatsache, dass dem Veräußerer kein Kündigungsrecht verbleibt, welches er etwa bei Zahlungsverzug bzw. -ausfall geltend machen könnte, kein Problem dar.¹³⁸

Auch sollte man wegen des Wortlautes „berührt nicht“ davon ausgehen, dass eine zwischen den Lizenzvertragsparteien getroffene Schiedsvereinbarung weiterhin Bestand hat. Der Lizenznehmer hat hieran auch ein berechtigtes Interesse, da die Streitaustragung vor einem Schiedsgericht regelmäßig zu einer vertraulichen und – im Vergleich zur staatlichen Gerichtsbarkeit – schnelleren Behandlung des Streitgegenstands führt.

Dieser Interessenlage kann die Vertragseintrittslösung am besten entsprechen. Sie erhält nicht nur die synallagmatische Verknüpfung der Hauptleistungspflichten, sondern leitet alle Rechte und Pflichten des Lizenzvertrags auf den Erwerber über.¹³⁹ Während die Kritiker dieser Ansicht ebenfalls das Bedürfnis sehen, lizenzvertragliche Pflichten auf den Erwerber überzuleiten, bleibt die dogmatische Grundlage dessen unklar.¹⁴⁰ Wird versucht, eine solche in der Annahme eines Schuldbeitritts oder einer Schuldübernahme zu sehen, so ist vorzubringen, dass diese Lösung das soeben dargelegte Interesse des Erwerbers, auch Gestaltungsrechte geltend zu machen, nicht erfüllen kann.

Zudem wäre der Erwerber bei Bestehenbleiben des ursprünglichen Vertrages auf die Abtretung der künftigen Zahlungsansprüche durch den Veräußerer angewiesen, zu der dieser nicht verpflichtet ist oder er müsste diesen auf einen Bereicherungsanspruch stützen. Ein solcher an die BGH-Entscheidung *M2Trade* angelehnter Bereicherungsausgleich kann aber nicht überzeugen. Das Bereicherungsrecht soll die Rückabwicklung unwirksamer Verträge ermöglichen und kann somit seiner Konzeption nach nicht leisten, einer vertraglichen Ausgestaltung eines Dauerschuldverhältnisses gleichzukommen. Der Verweis auf das Bereicherungsrecht begründet einen vertragslosen Zustand, der für den Erwerber des Patents eine Belastung darstellt. So könnte er nicht auf die Ausgestaltung der Lizenzgebührenvereinbarung einwirken, sondern müsste die Konditionen gegen sich gelten lassen, die der Veräußerer ausgemacht hat.¹⁴¹

Zudem ist auf die Ausführungen zur Rechtsnatur der Lizenz zurückzugreifen: Da die Lizenz als obligatorisches Recht aufgefasst wird, kann sich die Anordnung des Sukzessionsschutzes mangels Verfügungsebene¹⁴² nur auf den Lizenzvertrag beziehen.¹⁴³ Eine solche vertragsbezogene Auslegung des § 15 Abs. 3 PatG lässt sich auch in der BGH-Entscheidung *Valentins* erkennen.

Der wohl stärkste Einwand gegen die Vertragseintrittslösung liegt darin, dass eine Vertragsübernahme über das zum Schutz des Lizenznehmers erforderliche Maß hinausgeht und der Erwerber somit unzulässig belastet würde. Hiergegen ist zum einen einzuwenden, dass der Lizenzgeber einen gesicherten Anspruch auf die Lizenzgebühren erhält und seine Rechtsposition im Übrigen auch durch die Einräumung der vertraglichen Gestaltungsrechte erweitert wird. Zum anderen kann sich der Erwerber vor der Schutzrechtsübertragung auch über das Bestehen von Lizenzen informieren und daraus entstehende Nachteile durch eine ge-

¹³⁵ *Gottmann* (Fn. 35), S. 38, Rn. 136; *Bartenbach* (Fn. 24), Rn. 140.

¹³⁶ *Marotzke*, ZGE 2010, 233, 250.

¹³⁷ *McGuire/Kunzmann*, GRUR 2014, 28 (31).

¹³⁸ *Pahlow*, der davon ausgeht, dass dem Veräußerer weiterhin der Anspruch auf Lizenzgebühren zusteht, lehnte in GRUR 2021, 24 (29) deswegen eine isolierte Abtretung des Kündigungsrechts bei entgeltlichen Lizenzverträgen ab.

¹³⁹ *McGuire* (Fn. 4), S. 568.

¹⁴⁰ *Tochtermann*, (Fn. 5), S. 169.

¹⁴¹ *Dammler/Melullis*, GRUR 2013, 781 (786); *Greifeneder/Veh*, WRP 2014, 17 (22, Rn. 29); *Tochtermann* (Fn. 5), S. 156 f.

¹⁴² *McGuire* (Fn. 36), § 15 Rn. 133; a.A. *Gottmann* (Fn. 35), S. 41 Rn. 150.

¹⁴³ *Tochtermann* (Fn. 5), S. 216.

ringere Kaufpreiszahlung ausgleichen bzw. sich dazu entscheiden, das Geschäft nicht vorzunehmen.¹⁴⁴

Zudem ist an folgende weitere Entlastungen zu denken:

Ahrens/McGuire beispielsweise sprechen sich, um die Interessen des Erwerbers zu berücksichtigen, für eine gesetzliche Vertragsübernahme unter Einfügung eines Publizitätserfordernisses aus. So soll eine nicht eingetragene Lizenz nur dann Wirkung gegenüber Dritten entfalten, wenn diese von ihrer Erteilung wussten oder das Patent im Wege der Gesamtrechtsnachfolge erworben haben.¹⁴⁵ Dadurch würde auch die fehlende Vergleichbarkeit zu § 566 BGB überwunden werden.

Des Weiteren ist der Erwerber entsprechend den Ausführungen von *Tochtermann* dadurch zu entlasten, dass nur diejenigen Pflichten auf den neuen Patentinhaber übergeleitet werden, die, wie es auch beim Übergang des Mietverhältnisses gem. § 566 BGB gehandhabt wird, wirklich untrennbar mit der Lizenzeinräumung verbunden sind. So würden die typischen Lizenzvertragspflichten¹⁴⁶ zwingend übergeleitet werden, sonstige Pflichten hingegen nur bei entsprechender Würdigung als unverzichtbar für die Erfüllung des Kerngehalts des Vertrages.¹⁴⁷

Schließt man sich den obigen Ausführungen nicht an, geht man also davon aus, dass der § 15 Abs. 3 PatG keinen gesetzlichen Vertragseintritt anordnet, sollte jedoch wie in der BGH-Entscheidung *Valentins* auch bezüglich Patentlizenzen geprüft werden, ob eine Annäherung an einen solchen durch ergänzende Vertragsauslegung unter Berücksichtigung der genannten Grundsätze angenommen werden kann.

E. Fazit

Ziel der Arbeit war es, Klarheit über die Verhältnisse von Erwerber und Veräußerer zum einfachen Lizenznehmer bei Eingreifen des Sukzessionsschutzes nach § 15 Abs. 3 PatG zu schaffen. Das sowohl die einfache als auch die abschließliche Lizenz im Falle des Sukzessionsvorgangs un-

berührt bleiben soll, ergibt sich heute unmittelbar aus der Norm. § 15 Abs. 3 PatG lässt jedoch offen, wie sich die Rechtsbeziehungen der Beteiligten bei Eingreifen des Sukzessionsschutzes gestalten.

Bezüglich der Beziehung zwischen Veräußerer und Erwerber lässt sich festhalten, dass der Erwerber -mit Ausnahme der Nacherfüllung - die Mängelgewährleistungsrechte des § 437 BGB gegen den Veräußerer geltend machen kann, sofern das Patent ohne sein Wissen lizenzbehaftet ist.

Das Verhältnis des alten und neuen Pateninhabers zum Lizenznehmer ist hingegen schwieriger zu bestimmen. In Anbetracht dessen, dass die Rechtsposition des Lizenznehmers dem Wortlaut der Norm entsprechend durch den Rechtsübergang nicht verschlechtert werden soll, ist es dem Lizenznehmer gelegen, sein Nutzungsrecht vertragsgemäß ausschöpfen zu können, das heißt insbesondere auch die lizenzvertraglichen Nebenpflichten durchsetzen zu können. Da diese zumeist nicht mehr vom Veräußerer erfüllt werden können, müssen sie auf den Erwerber übergehen. Im Gegenzug sind dem Erwerber der Lizenzgebührenanspruch und die vertraglichen Gestaltungsrechte einzuräumen.

Eine interessensgerechte Wirkung des Sukzessionsschutzes, die zugleich dogmatisch begründbar ist, kann somit nur durch einen Vertragseintritt geschaffen werden. Der BGH lehnt diese Lösung zwar weiterhin ab, nähert sich ihr aber in der *Valentins*-Entscheidung an und erkennt mithin auch das Interesse am Übergang von Gestaltungsrechten. Im Rahmen der Vertragsübernahme würden sich die Rechtsbeziehungen der Beteiligten derart gestalten, dass der Erwerber neuer Vertragspartner des Lizenznehmers wird, während der Veräußerer aus dem Lizenzvertrag ausscheidet. Hierfür sollte zur Entlastung des Erwerbers die Normierung eines Publizitätserfordernisses in Betracht gezogen oder der Übergang der lizenzvertraglichen Verpflichtungen auf solche beschränkt werden, die untrennbar mit der Lizenzeinräumung verbunden sind.

¹⁴⁴ *McGuire/Kunzmann*, GRUR 2014, 28 (33).

¹⁴⁵ *Ahrens/McGuire*, (Fn. 109), S. 273.

¹⁴⁶ Zwar ist der Lizenzvertrag kein gesetzlich geregelter Vertragstypus, typische Lizenzvertragspflichten lassen sich aber aus der Vertragspraxis

entnehmen; s. *Tochtermann* (Fn. 5), S. 203 ff.; die unter B.II.1a genannten Vertragspflichten sind unproblematisch hierunter zu subsumieren.

¹⁴⁷ *Tochtermann* (Fn. 5), S. 216.