

RA Dr. Reinhard Schanda, Wien

Kritisches zur Aktivlegitimation des Markenlizenznehmers (Anmerkung zu ÖBl 2001, 89 – BOSS-Brillen II)

1. BOSS-Brillen I

In der E BOSS-Brillen¹⁾ sprach der OGH aus, dass es vom Inhalt des Lizenzvertrags abhängt, welche Rechtsposition ein Lizenznehmer habe. Der Lizenzgeber könne dem Lizenznehmer auch ein absolutes Recht einräumen, das die Befugnis zur Abwehr von Markenverletzungen umfasse.

2. BOSS-Brillen II

Im zweiten Rechtsgang trafen die Untergerichte gem dem Auftrag des OGH Feststellungen über den Inhalt des Lizenzvertrags. Dieser enthielt die Einräumung einer ausschließlichen Lizenz, die auch den Lizenzgeber im Lizenzgebiet während der Vertragsdauer von eigener Verwendung der Marke ausschließen sollte. Der Lizenzgeber hatte sich jedoch vertraglich vorbehalten, das Markenrecht im Lizenzgebiet nach Vorankündigung bei Eintritt bestimmter Umstände auch selbst zu nutzen. Eine Regelung, dass der Lizenznehmer berechtigt sei, selbst direkt gegen Markenverletzer vorzugehen, enthielt der Vertrag nicht.

Die Untergerichte folgerten daraus, dass dem Lizenznehmer kein „ausschließliches Gebrauchsrecht mit Wirkung gegen Dritte übertragen“ worden sei. Die hier erfolgte vertragliche Einräumung einer exklusiven Lizenz reiche dafür nicht aus, weil sich die Lizenzgeberin vorbehalten habe, unter bestimmten Umständen auch selbst lizenzierte Produkte zu erzeugen und/oder zu vertreiben.

Der OGH sprach im zweiten Rechtsgang²⁾ jedoch aus, dass ein Lizenznehmer, dem im Lizenzvertrag „ein ausschließliches Gebrauchsrecht mit Wirkung gegen Dritte“ übertragen wurde, gegen Markenverletzungen vorgehen könne, ohne die Zustimmung des Markeninhabers zu benötigen. Die Einschränkung des § 30 Abs 3 dMarkenG, wonach der Lizenznehmer Klage wegen Verletzung einer Marke nur mit Zustimmung ihres Inhabers erheben könne, kenne das österr MSchG nicht. Für den österr Rechtsbereich genüge es daher, wenn der Markeninhaber dem Lizenznehmer eine ausschließliche Lizenz einräume. Einer besonderen Vereinbarung, dass dieser Lizenz auch „Wirkung gegen Dritte“ zukomme, bedürfe es nicht, weil die Wirkung gegen Dritte schon aus dem ausschließlichen Charakter der Lizenz folge, und ihre gesonderte Erwähnung nur dazu diene, die Ausschließlichkeit zu unterstreichen.

¹⁾ OGH 15. 2. 2000, BOSS-Brillen – ÖBl 2000, 178 = ecolex 2000, 370 mit zustimmender Anm Schanda.

²⁾ 17. 8. 2000 BOSS-Brillen II – ÖBl 2001, 89 = ecolex 2000, 885 mit zustimmender Anm G. Schönherr.

Solange der Lizenzgeber von seinem Vorbehalt der eigenen Nutzung (in Durchbrechung der Ausschließlichkeit) keinen Gebrauch mache, bleibe der ausschließliche Charakter der Lizenz (und damit die Aktivlegitimation des Lizenznehmers) gewahrt.

Dagegen spreche auch nicht, dass der Lizenzvertrag keine ausdrückliche Regelung der Klagebefugnis enthalte. Eine solche Regelung liege zwar für den deutschen, nicht aber auch für den österr Rechtsbereich nahe, weil der Lizenznehmer nach deutschem Recht nur mit Zustimmung des Markeninhabers gegen Markenverletzungen vorgehen könne (§ 30 Abs 3 dMarkenG). Um die Klagebefugnis eines ausschließlichen Lizenznehmers nach österr Recht auszuschließen, müsse der Lizenzvertrag eine Bestimmung enthalten, wonach der Lizenznehmer *nicht klagebefugt* sei.

Neben dem ausschließlichen Lizenznehmer bleibe allerdings auch der Markeninhaber selbst weiter klagebefugt. Auch nach Einräumung einer ausschließlichen Lizenz bleibe der Lizenzgeber Inhaber des Markenrechts und sei damit befugt, Markenverletzungen zu verfolgen. Dieser Umstand (dass der Lizenznehmer nicht der einzige Inhaber des markenrechtlichen Verbotrechts ist) ändere aber nichts daran, dass der ausschließliche Lizenznehmer dennoch (neben dem Markeninhaber) klagebefugt sei.

3. Kritik

Diese zweite Entscheidung des OGH überzeugt aus folgenden Gründen nicht: Es scheint, dass die Verknüpfung von Ausschließlichkeit und Absolutheit des Lizenzrechts (Wirkung nicht nur gegenüber dem Vertragspartner, sondern gegenüber allen Dritten) zum Teil auf der doppelten Bedeutung des Begriffs „ausschließlich“ beruht. Mit *ausschließlicher Lizenz* ist zunächst nur gemeint, dass der Lizenzgeber außer dem Lizenznehmer keinem Dritten eine weitere Lizenz erteilt; „*ausschließlich*“ ist hier also iS einer Exklusivitätsvereinbarung mit dem Lizenzgeber gemeint.

Der Begriff des „*Ausschlussrechts*“ wird freilich auch im Zusammenhang mit der Beschreibung absoluter Rechte benutzt: Der Inhaber eines absoluten Rechts kann nicht nur seinen Vertragspartner, sondern alle Dritten vom Gegenstand des Rechts „*ausschließen*“. Diese sprachliche Übereinstimmung darf jedoch nicht dazu verleiten, die rechtliche Wirkung „*Ausschlussrecht*“ (iS von absolutem Recht) an die „*Ausschließlichkeit*“ iS von exklusiver Vereinbarung zu knüpfen.

Die Unterscheidung zwischen ausschließlicher und einfacher Lizenz liefert keinen ausreichenden An-

haltspunkt für die Absolutheit der Position des Lizenznehmers, außer mit dem Begriff *Ausschließlichkeit* sind die Abwehrrechte gegenüber Dritten gemeint. Diesfalls bezeichnet der Begriff *Ausschließlichkeit* dann aber nichts anderes, als die absolute Wirkung selbst. Fraglich bleibt dann aber immer noch, wann eine derartige Ausschließlichkeit gegeben ist. Es erscheint daher weder die Annahme, dass eine ausschließliche Lizenz grundsätzlich „dingliche“ (dh absolute) Wirkung habe, noch die Annahme, dass der einfachen Lizenz diese Wirkung grundsätzlich fehle, als überzeugend oder gar zwingend. Das Kriterium der Ausschließlichkeit liefert keinen substanziellen Beitrag zur Lösung der Frage nach der Drittwirkung der Lizenz.

Richtigerweise ist lediglich entscheidend, ob dem Lizenznehmer (ausdrücklich oder schlüssig) das Recht eingeräumt wurde, das markenrechtliche Verbotrecht auch im eigenen Namen gegenüber Dritten auszuüben. Dies könnte im Einzelfall durchaus auch bei einem einfachen Lizenznehmer der Fall sein. Umgekehrt könnte auch einem ausschließlichen Lizenznehmer dieses Recht ausdrücklich verwehrt werden (vgl zum Ganzen detailliert *Schanda*, Die Wirkung der Markenlizenz gegenüber Dritten, GRURInt 1994, 275, 280 mwN).

Kontaktadresse:

Reinhard Schanda, Sattler & Schanda, Rechtsanwälte, A-1010 Wien, Stallburggasse 4

Ken Müller-Tautphaeus, LL.M., Kronberg/St. Gallen

Achtes St. Galler Internationales Kartellrechtsforum vom 26./27. April 2001

Bereits zum achten Mal fand in St. Gallen kurz vor dem letzten April-Wochenende das unter der Leitung von Prof. Dr. Carl Baudenbacher, Richter am EFTA-Gerichtshof, stehende St. Galler Internationale Kartellrechtsforum statt.

Die Vorträge des ersten Tages vermittelten einen umfassenden Überblick über die neuesten Entwicklungen im Europäischen, schweizerischen und US-amerikanischen Kartellrecht. Zum Auftakt sprach Dr. Alexander Schaub, Generaldirektor für Wettbewerb bei der Europäischen Kommission, zur Reform der Europäischen Wettbewerbspolitik. Im Zentrum seiner Ausführungen stand der von der Kommission im September des Vorjahres vorgelegte Vorschlag für eine neue Durchführungsverordnung zu den Art 81, 82 EG. Ausführlich ging Schaub auf Art 3 des Verordnungsvorschlags ein. Mit dieser Vorschrift wird mit dem bislang geltenden Prinzip der parallelen Anwendung von Europäischem und nationalem Kartellrecht gebrochen und die Exklusivität des EG-Wettbewerbsrechts festgeschrieben. Dies soll einer Renationalisierung des Kartellrechts vorbeugen und in Zukunft Streitfragen, die aus der parallelen Anwendung resultierten, ausschließen. Schaub stellte klar, dass sich die Vorschrift nur auf das materielle Kartellrecht der Mitgliedstaaten beziehe und die nationalen Verfahrensrechte unangetastet bleiben.

Einen Schwerpunkt setzte Schaub bei der Aufgabenverteilung im geplanten Netz der Kartellbehörden, wobei er die Notwendigkeit einer flexiblen Fallverteilung betonte. Daher sollten in der Verordnung selbst nur die Grundlagen für eine enge Zusammenarbeit geregelt werden. Um dem Bedürfnis nach Transparenz gerecht zu werden, sei jedoch beabsichtigt, in einer Mitteilung häufiger auftretende Fallgestaltungen zu behandeln.

Der Kommission solle in dem neuen System die Rolle eines Schiedsrichters unter Kontrolle der Europäischen Gerichte zukommen. Im Hinblick auf die Rechtssicherheit für die Unternehmen wies Schaub darauf hin, dass die Kommission ihre Bereitschaft signalisiert habe, in Fällen echter Rechtsunsicherheit Stellungnahmen (sog *opinions*) abzugeben, und gewährte einen Einblick in die dazu bei der Kommission angestellten Überlegungen. Wiederum sollen Einzelheiten nicht in der Verordnung, sondern in einer Mitteilung geregelt werden. Die *opinions* sollen des Weiteren nicht von der Kommission, sondern von der Generaldirektion Wettbewerb abgegeben werden und den Unternehmen lediglich als Hilfe zur Selbsteinschätzung dienen.

Im Anschluss daran präsentierte Dr. Sven Norberg, Direktor in der Generaldirektion Wettbewerb der Europäischen Kommission, die Fallpraxis der EU-Kommission im Jahr 2000. Schwerpunkte bildeten die Anwendung des Wettbewerbsrechts in den liberalisierten Sektoren, aber auch die klassischen Typen schwerer Kartellrechtsverletzungen. Der Überblick über das Europäische Wettbewerbsrecht wurde durch den Vortrag von Arjen W.H. Meij, Richter am Europäischen Gericht erster Instanz, zur neuesten Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshöfe abgerundet. Meij konzentrierte sich auf zwei Themenkreise: die dezentrale Anwendung des EG-Wettbewerbsrechts und die Beurteilung staatlicher Marktinterventionen nach Art 86 EG. Als *landmark case* des Jahres 2000 hob Meij den Fall *Masterfoods*¹⁾ hervor, dem sich wesentliche Aussagen zur institutionellen Balance entnehmen ließen.

¹⁾ EuGH 14. 12. 2000, C-344/98, *Masterfoods*, EuZW 2001, 113.