

Beck'sche Musterverträge

# Der Markenlizenzvertrag

von  
Dr. Michael Fammler

3. Auflage



Verlag C.H. Beck München 2014

Verlag C.H. Beck im Internet:  
[www.beck.de](http://www.beck.de)

ISBN 978 3 406 66581 3

Zu [Inhalts-](#) und [Sachverzeichnis](#)

schnell und portofrei erhältlich bei [beck-shop.de](http://beck-shop.de) DIE FACHBUCHHANDLUNG

Europäischen Union. Art. 56 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2006/112/EG<sup>278</sup> (vormals Art. 9 Abs. 2 Buchst. e der Sechsten Richtlinie Nr. 77/388/EWG zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern vom 17.5.1977) wurde vom deutschen Gesetzgeber in § 3a Abs. 4 Nr. 1 UStG umgesetzt, der die Einräumung, Übertragung und Wahrnehmung von Patenten, Urheberrechten, Markenrechten und ähnlichen Rechten regelt. Ort der Umsatzbesteuerung ist der Sitz des Leistungsempfängers (Lizenznehmer), sofern sich dieser als umsatzsteuerlicher Unternehmer qualifiziert. Hat der Lizenznehmer eine Betriebsstätte in einem anderen Land und wird die Leistung in Form der Einräumung des Markenrechts an diese Betriebsstätte erbracht, so ist für die Besteuerung der Ort der Betriebsstätte maßgebend. Die Lizenz wird an die Betriebsstätte erbracht, wenn sie überwiegend von der Betriebsstätte genutzt wird bzw. ihr zugutekommt.

Sofern es sich um **inländische Lizenzgeber und Lizenznehmer** handelt, unterliegt die Lizenz der deutschen Umsatzsteuer. Für den Vorsteuerabzug hat der Lizenznehmer einen gesetzlichen Anspruch auf eine Rechnung, die den Anforderungen des § 14 Abs. 4 UStG entspricht.

Sofern es sich um einen **ausländischen Lizenzgeber** handelt, unterliegt die Lizenz der deutschen Umsatzbesteuerung. Nach der 6. EG-Richtlinie und § 13a Abs. 1 Nr. 1 UStG ist grundsätzlich der leistende Unternehmer Steuerschuldner. Bei im Ausland ansässigen Leistungserbringern kommt es jedoch zu einer Umkehrung der Steuerschuldnerschaft dergestalt, dass anstelle des Leistungserbringers der Leistungsempfänger Steuerschuldner wird. Man spricht hier vom sogenannten Reverse-Charge-Verfahren (§ 13b UStG). Hier darf dann weder die Rechnung über die Lizenzgebühren noch der Markenrechtsvertrag die deutsche Umsatzsteuer ausweisen. Seit 1.1.2004 ist des Weiteren in der Rechnung bzw. in dem Lizenzvertrag, falls dieser die Rechnung ersetzt, ein Vermerk dahingehend aufzunehmen, dass der Leistungsempfänger die deutsche Umsatzsteuer schuldet.

Weist der ausländische Lizenzgeber dennoch Umsatzsteuer gesondert aus, schuldet er die ausgewiesene Umsatzsteuer wegen des gesonderten Ausweises. Der inländische Lizenznehmer läuft dann Gefahr, dass ihm ein entsprechender Vorsteuerabzug nicht gewährt wird, da die Steuer vom ausländischen Lizenzgeber gesetzlich nicht geschuldet wird. Erteilt ein in Deutschland ansässiger Lizenzgeber einem im **Ausland ansässigen Lizenznehmer** eine Markenlizenz, dann unterliegt die Lizenzeinräumung nicht der deutschen Umsatzsteuer. Die Rechnung bzw. der Markenlizenzvertrag darf die deutsche Umsatzsteuer nicht gesondert ausweisen.

## § 17

### Verteidigung der Lizenzmarken gegen Verletzungen durch Dritte

17.1 Der Lizenzgeber und der Lizenznehmer werden sich gegenseitig von sämtlichen Verletzungen der Lizenzmarken unverzüglich unterrichten; die Informationspflicht des Lizenzgebers ist auf solche Verletzungen beschränkt, welche die Vertragsprodukte betreffen. Der Lizenznehmer

ist verpflichtet, den Lizenzgeber in geeigneter Weise bei der Verteidigung der Lizenzmarken zu unterstützen, wenn dies im Einzelfall sachgerecht ist.

- 17.2 Eigene Ansprüche aus der Verletzung der Lizenzmarken stehen allein dem Lizenzgeber, und nicht dem Lizenznehmer zu. Das gerichtliche und außergerichtliche Vorgehen gegen Verletzer ist grundsätzlich dem Lizenzgeber vorbehalten, es sei denn, er stimmt der Geltendmachung der Rechte aus der Verletzung der Lizenzmarken durch den Lizenznehmer zu.

- Variante 1:

Rechtsverfolgung grundsätzlich durch Lizenzgeber

- 17.3 Falls der Lizenzgeber nicht bereit oder interessiert ist, gegen einen Verletzer vorzugehen, kann der Lizenznehmer ihn auffordern, innerhalb einer angemessenen Frist nach Kenntnis der Verletzung die Zustimmung zur Geltendmachung der Ansprüche aus den Lizenzmarken zu erteilen. Der Lizenzgeber darf die Zustimmung nur aus wichtigem Grund verweigern. Der Lizenzgeber hat dem Lizenznehmer die Zustimmung auf Verlangen schriftlich auszufertigen.
- 17.4 Geht der Lizenzgeber nach diesem Vertrag selbst gegen die Verletzer vor, so ist der Lizenznehmer berechtigt, einer vom Lizenzgeber erhobenen Verletzungsklage beizutreten.
- 17.5 Der Lizenznehmer kann seinen eigenen Schaden nur geltend machen, wenn der Lizenzgeber zuvor die ihm dem Grunde nach zustehenden Ansprüche abtritt. Dies kann auch im Rahmen des Beitritts des Lizenznehmers zum Prozess des Lizenzgebers erfolgen. Der Lizenzgeber kann eine solche Abtretung nur aus wichtigem Grund verweigern.
- 17.6 Die Kosten für die Durchführung von Verletzungsstreitigkeiten trägt jeweils ganz oder anteilmäßig die Partei, deren Schaden geltend gemacht wird. Lizenzgeber und Lizenznehmer können im Einzelfall hiervon abweichende Vereinbarungen treffen, wenn sich ihr wahres wirtschaftliches Interesse in der Schadensverteilung nicht widerspiegelt.
- 17.7 Stimmt der Lizenzgeber einer Geltendmachung seiner Rechte durch den Lizenznehmer zu, so entscheidet er auch darüber, ob er dem Lizenznehmer eine schriftliche Einzugsermächtigung für die vom Verletzer zu leistenden Ausgleichszahlungen erteilt.

- Variante 2:

Rechtsverfolgung grundsätzlich durch Lizenznehmer

- 17.3 Der Lizenzgeber erteilt dem Lizenznehmer mit diesem Vertrag seine Zustimmung zur Geltendmachung der Rechte aus den Lizenzmarken durch den Lizenznehmer. Der Lizenznehmer hat den Lizenzgeber vorab darüber zu unterrichten, wenn er aufgrund einer Verletzung der Lizenzmarken gegen einen Verletzer rechtliche Schritte einzuleiten gedenkt. Der Lizenzgeber behält sich vor, seine Zustimmung ausnahmsweise aus wichtigem Grund zu widerrufen, und selbst gerichtlich oder außergerichtlich gegen Verletzer vorzugehen.

- 17.4 Geht der Lizenzgeber nach diesem Vertrag selbst gegen die Verletzer vor, so ist der Lizenznehmer berechtigt, einer vom Lizenzgeber erhobenen Verletzungsklage beizutreten.
- 17.5 Der Lizenznehmer kann seinen eigenen Schaden selbst nur geltend machen, wenn der Lizenzgeber zuvor die ihm dem Grunde nach zustehenden Ansprüche abtritt. Der Lizenzgeber tritt für die Zukunft die ihm dem Grunde nach zustehenden Ansprüche aus der Verletzung der Lizenzmarken dem Lizenznehmer ab.
- 17.6 Die Kosten für die Durchführung von Verletzungsstreitigkeiten trägt jeweils ganz oder anteilmäßig die Partei, deren Schaden geltend gemacht wird. Lizenzgeber und Lizenznehmer können im Einzelfall hiervon abweichende Vereinbarungen treffen, wenn sich ihr jeweiliges wahres wirtschaftliches Interesse in der Schadensverteilung nicht widerspiegelt.
- 17.7 Der Lizenzgeber erteilt dem Lizenznehmer eine schriftliche Einzugsermächtigung für die vom Verletzer an den Lizenzgeber zu leistenden Ausgleichszahlungen. Der Klageantrag des Lizenznehmers hat bezüglich des Schadens des Lizenzgebers auf Zahlung an den Lizenznehmer zu lauten.

#### Erläuterungen

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1. Regelungsgegenstand                     | 4. Schaden des Lizenznehmers |
| 2. Wechselseitige Informationspflicht      | 5. Kosten                    |
| 3. Verfolgung von Schadensersatzansprüchen |                              |

#### 1. Regelungsgegenstand

§ 17 regelt die **Verletzung der Lizenzmarken** durch die Benutzung kollidierender Marken durch Dritte. Nach den insoweit nahezu übereinstimmenden Regelungen im MarkenG, der GMVO und der MarkenRL sind dies die folgenden Grundkonstellationen: Ein identisches Zeichen wird für identische Produkte benutzt (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), ein identisches Zeichen wird für ähnliche Produkte benutzt, ein ähnliches Zeichen für identische Produkte oder ein ähnliches Zeichen für ähnliche Produkte (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Im Fall einer sogenannten bekannten Marke kann Dritten auch die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens auch für Produkte verboten werden, die nicht denen ähnlich sind, für die die bekannte Marke geschützt ist, wenn dadurch die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt wird (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG).

#### 2. Wechselseitige Informationspflicht

Eine wie in § 17.1 vorgesehene wechselseitige Pflicht der Vertragsparteien, sich über Verletzungen der Lizenzmarken zu unterrichten und beim rechtli-

chen Vorgehen zu unterstützen, sollte immer vorgesehen werden. Da der Lizenzgeber und der Lizenznehmer auf unterschiedlichen Märkten tätig sein können, auf unterschiedlichen Vertriebsstufen arbeiten, andere Werbemedien beobachten oder andere Wettbewerber haben können, ist es nicht unwahrscheinlich, dass nur eine Partei von einer Markenverletzung Kenntnis erlangt. Die Unterrichtung der anderen Partei sollte bereits aus prozessualen Gründen unverzüglich erfolgen, um gegebenenfalls gegen den Verletzer im einstweiligen Verfügungsverfahren vorgehen zu können, für das die Eilbedürftigkeit der Sache Voraussetzung ist.

### 3. Verfolgung von Schadensersatzansprüchen

Ansprüche gegen einen die Marke verletzenden Dritten stehen ausschließlich dem Lizenzgeber zu. Entgegen der früheren Auslegung des § 30 Abs. 3 und Abs. 4 MarkenG, wonach dem Lizenznehmer ein eigener Schadensersatzanspruch zustand, ist heute nach gefestigter Rechtsprechung ein eigener Anspruch des Lizenznehmers auf Grundlage des § 14 Abs. 6 MarkenG zu verneinen.<sup>279</sup> Dem Lizenznehmer steht es gem. § 30 Abs. 4 MarkenG offen, der Klage des Lizenzgebers gegen den Verletzer beizutreten. Dabei macht dieser jedoch keinen eigenen Anspruch geltend, er nimmt in dem Fall die Stellung eines einfachen Streitgenossen ein.<sup>280</sup> Eigene Schäden kann der Lizenznehmer im Wege der Drittschadensliquidation geltend machen.<sup>281</sup> Diese Auslegung beruht auf der richtungsweisenden Rechtsprechung des BGH und eröffnet weite Spielräume zur Vertragsgestaltung.<sup>282</sup> Die Kernaspekte werden in den ab § 17.3 dargestellten Varianten erfasst.

Zusätzlich ist besonders hervorzuheben, dass nunmehr, anders als im Patent- und Urheberrecht, die nach § 30 Abs. 3 MarkenG erforderliche Zustimmung des Lizenzgebers zur Klageerhebung durch den Lizenznehmer auch im Rahmen einer ausschließlichen Lizenz erteilt werden muss und nicht konkludent mit der Erteilung der Exklusivlizenz vorliegt. Das Zustimmungserfordernis gilt dabei auch bereits für eine vorgerichtliche Abmahnung.<sup>283</sup>

Durch den Umstand, dass diese Auslegungsaspekte aus dem Gesetzestext nicht ohne weiteres ersichtlich sind, bietet sich eine detaillierte vertragliche Regelung an. In § 17.2 ist deshalb vorgesehen, dass dem Lizenznehmer keine eigenen Ansprüche aus der Lizenzmarke zustehen und die Geltendmachung eigener Rechte aus der Verletzung der Lizenzmarken die Zustimmung des Lizenzgebers erfordert. Die folgenden Varianten nehmen Bezug auf die sich aus der Erteilung oder Verweigerung der Zustimmung ergebenden Unterschiede:

Den hier vorgeschlagenen Varianten liegt der Umstand zu Grunde, dass das zwingende Zustimmungserfordernis des Lizenzgebers in der Praxis einem schnellen und effektiven Vorgehen gegen Verletzungshandlungen oder auch den Interessen von Lizenznehmern und Lizenzgebern entgegenstehen kann. In dem Prozess von der Erfassung der Verletzung, z.B. beim Lizenznehmer, über die Weiterleitung bis hin zur Beurteilung der Rechtsverletzung und Abwägung der Interessen durch den Lizenzgeber mit anschließender Er-

teilung oder Verweigerung der Zustimmung kann kostbare Zeit verstreichen. Des Weiteren können organisatorische, unternehmerische, finanzielle oder sonstige Gründe ein Abwälzen des Aufwandes der Rechtsverfolgung auf den Lizenznehmer rechtfertigen. Dabei kann es sinnvoll sein, z. B. im Rahmen einer konzerninternen Lizenz, die Rechtsverfolgung dem sachnäheren Lizenznehmer zu überlassen.

In den Varianten 1 und 2 wird zum einen der klassische (gesetzliche) Fall der Rechtsverfolgung durch den Lizenzgeber und zum anderen der Fall der Übertragung der Rechtsverfolgung sowie der sich anschließenden Gestaltungsmöglichkeiten auf den Lizenznehmer beschrieben. Dabei beinhalten die jeweiligen Absätze 3 spiegelbildliche Bestimmungen bezüglich der Rechte des Lizenznehmers in beiden Fällen.

Den vertraglichen Regelungen folgend, unterliegt die Geltendmachung eigener Schäden des Lizenznehmers der Zustimmung des Markeninhabers. Ergänzend wurde in Variante 1, für den Fall, dass der Lizenzgeber eine Rechtsverfolgung nicht selbst anstrebt, eine Frist für die Erteilung der Zustimmung durch den Lizenzgeber aufgenommen. Damit wird in Anlehnung an Art. 22 Abs. 3 GMVO die Rechtsposition des Lizenznehmers gestärkt. Alternativ kann auch eine starre Frist oder eine Klausel aufgenommen werden, die bei Schweigen des Lizenzgebers innerhalb der Frist eine Zustimmung fingiert, um dem Lizenznehmer eine noch stärkere Position einzuräumen. Wird dem Lizenznehmer, wie in Variante 2 beschrieben, die Zustimmung zur Geltendmachung der Rechte aus der Lizenzmarke mit Vertragsschluss erteilt, steht es dem Lizenzgeber trotzdem frei, selbst gegen den Verletzer vorzugehen (Variante 2 Abs. 3 S. 3). Um diese zu erleichtern, ist der Lizenznehmer dazu verpflichtet, den Lizenzgeber über die Absicht der Einleitung rechtlicher Schritte gegen einen Verletzer zu informieren.

Bei Rechtsverfolgung durch den Lizenzgeber wird in den jeweiligen Absätzen 4 – den Regelungen des § 30 Abs. 4 MarkenG folgend – dem Lizenznehmer das Recht zuerkannt, der Verletzungsklage beizutreten. Der Lizenznehmer wird damit einfacher Streitgenosse i. S. d. § 59 ZPO.<sup>284</sup> Entgegen der gesetzlichen Bestimmung wurde hier das Recht des Lizenznehmers, einen eigenen Schaden geltend zu machen, nicht in die Klausel aufgenommen. Bei dem Recht, Schäden im Wege der Drittschadensliquidation geltend zu machen, handelt es sich lediglich um eine Verfahrensvorschrift,<sup>285</sup> daher ist die Erwähnung an dieser Stelle aus Gründen der Klarheit nicht ratsam. Die vertragliche Regelung des Prozessbeitritts des Lizenznehmers sollte schematisch von der Geltendmachung der Schadensersatzansprüche getrennt werden.

Die Absätze 5 beinhalten das Recht des Lizenznehmers, den Ersatz eigener Schäden zur Geltung zu bringen. Zu beachten bleibt, dass der Lizenznehmer seine Schäden nicht in eigenem Namen geltend machen kann. Diese können vielmehr ausschließlich vom Lizenzgeber im Rahmen der Drittschadensliquidation als fremdes Recht in eigenem Namen vorgebracht werden.<sup>286</sup> Die Möglichkeit, Ansprüche in eigenem Namen geltend zu machen bietet sich dem Lizenznehmer nur für den Fall, dass der Lizenzgeber dem Lizenznehmer den ihm dem Grunde nach zustehenden Anspruch aus der Verletzung der Lizenzmarke abtritt, unter der Voraussetzung, dass der Anspruch

mit Ausnahme eines eigenen Schadens des Lizenzgebers erfüllt ist. Ausschlaggebend ist dabei die Abtretung der Rechte des Lizenzgebers. Auf einen Prozessbeitritt des Lizenznehmers nach § 30 Abs. 4 MarkenG sowie nach § 17.4 dieses Vertragsformulars kommt es damit nicht an. Die dem Grunde nach bestehenden Ansprüche des Lizenzgebers können auch im Rahmen der grundsätzlichen Überlassung der Rechtsverfolgung, wie in Variante 2 beschrieben, oder in Form der antizipierten Abtretung im Fall der Zustimmungserfordernis in Variante 1 dem Lizenznehmer übertragen werden. Dem Lizenznehmer kann darüber hinaus eine Einziehungsermächtigung erteilt werden. Eine solche Ermächtigung muss jedoch ausdrücklich erteilt werden. Sie ergibt sich insbesondere nicht bereits konkludent aus der Zustimmung des Lizenzgebers zur Klage nach § 30 Abs. 3 MarkenG.<sup>287</sup>

#### 4. Schaden des Lizenznehmers

Die Bestimmung des Schadens des Lizenznehmers wird von vielen Faktoren beeinflusst. Die Lizenzanalogie kann nur dann herangezogen werden, wenn dem Lizenznehmer ein Recht zur Vergabe von Unterlizenzen zustand oder der Lizenzgeber spätestens im Prozess die Gestattung zur Unterlizenzierung bestätigt.<sup>288</sup> Es muss jedoch auch beachtet werden, dass zu Gunsten des Lizenzgebers im Zweifel Lizenzgebühren angefallen sind, die dieser seinerseits im Wege des Schadensersatzes geltend machen kann.<sup>289</sup>

#### 5. Kosten

Die jeweiligen Absätzen 6 des Vertragsformulars enthalten Regelungen zur Kostentragung. Grundsätzlich trägt die Partei, deren Schäden liquidiert werden sollen, die Kosten für die Durchführung des Rechtsstreits. Bewusst orientiert sich die Übernahme der Kosten nicht an den geltend gemachten Ansprüchen, da diese mit Ausnahme des Abtretungsfalls grundsätzlich dem Lizenzgeber zustehen. Im Regelfall müssen beide Parteien zum Zwecke der Geltendmachung der Schäden diese ohnehin darlegen. Damit ergibt sich bei Anknüpfung an den Schaden kein Mehraufwand. Eine Anpassung der Regelungen kann, wie in § 17.6 Satz 2, grundsätzlich immer vorgenommen werden, sollte dies den Interessen der Parteien entsprechen.

Abschließend regelt der jeweilige Absatz 7 des Vertragsformulars die Frage der Empfangszuständigkeit für Leistungen des Verletzers, die im Klagewege oder auf andere Weise erwirkt worden sind. Da der Lizenzgeber grundsätzlich Inhaber der geltend gemachten Rechte ist, müssten Leistungen sowie (Klage-)Anträge an ihn ergehen bzw. auf diesen lauten. Für den in Variante 2 (und ausnahmsweise in Variante 1) beschriebenen Fall, dass dem Lizenznehmer die Prozessführung übertragen wird, kann es sich anbieten, eine Einzugs Ermächtigung zu Gunsten des Lizenznehmers zu vereinbaren. Diese Regelung bündelt die gesamte Abwicklung des Vorgehens gegen den Verletzer beim Lizenznehmer und vereinfacht damit auch die Formulierung der Anträ-

ge für den Fall, dass eine Reihe von Schäden beim Lizenzgeber und -nehmer entstanden sind. Selbst wenn, wie in diesem Fall, einheitlich Zahlung an den Lizenznehmer verlangt werden kann, wird nicht abschließend geregelt, wem erwirkte Ausgleichszahlungen effektiv zustehen.

## § 18

### Angriffe Dritter gegen den Bestand der Lizenzmarken

Die Verteidigung gegen Angriffe Dritter gegen den Bestand der Lizenzmarken (Löschungsanträge, Löschungsklagen) ist ausschließlich dem Lizenzgeber vorbehalten.

#### Erläuterungen

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Allgemeines        | 3. Löschungsanträge |
| 2. Passivlegitimation | 4. Löschungsklagen  |

#### 1. Allgemeines

Es ist nicht ausgeschlossen, dass Dritte beim Patentamt einen Antrag auf Löschung der Lizenzmarken wegen absoluter Schutzhindernisse stellen (§§ 54 Abs. 1, 50 Abs. 1 MarkenG), dass Dritte Klage gegen die Eintragung der Lizenzmarken erheben, mit der Behauptung, die Benutzung der Lizenzmarken verletze ihre Rechte aus einem älteren Kennzeichen (§§ 55 Abs. 1 u. Abs. 2 Nr. 2, 51, 9 bis 13 MarkenG), dass Dritte einen Antrag auf Löschung der Lizenzmarke wegen Verfalls, insbesondere wegen Nichtbenutzung, (§§ 53, 49, 26 MarkenG) stellen oder schließlich Klage auf Löschung wegen Verfalls (§§ 55 Abs. 1, 49, 26 MarkenG) erhoben wird. In allen diesen Fällen muss eine angemessene und effektive **Verteidigung gegen die Angriffe Dritter** gegen den Bestand der Lizenzmarken gewährleistet sein.

#### 2. Passivlegitimation

Die Bestimmung in § 18 des Vertragsmusters hat nur klarstellende Bedeutung. Löschungsklagen richten sich immer gegen den Inhaber der Marke, nicht gegen den Lizenznehmer, der dem Kläger auch meist unbekannt sein wird. Umstritten ist allerdings, ob die Klage sich immer gegen den im Register eingetragenen Inhaber richten muss,<sup>290</sup> oder ob richtiger Anspruchsgegner der materiell-rechtliche Inhaber der Marke ist.<sup>291</sup> In der Praxis bedeutsam wird die Frage beispielsweise dann, wenn die Marke zwar schon verkauft und übertragen wurde, der Rechtsübergang aber noch nicht eingetragen ist.

Auch wenn der Lizenznehmer an dem Lösungsverfahren nicht als Partei beteiligt ist, ist seine Verpflichtung zur Unterstützung des Lizenzgebers wich-

tig, beispielsweise wenn es um den Nachweis der Benutzung der Lizenzmarken durch den Lizenznehmer geht, die dem Lizenzgeber nach § 26 Abs. 2 MarkenG zugerechnet wird.<sup>292</sup>

### 3. Löschanträge

Nach dem MarkenG kann ein Antrag auf Löschung der Eintragung einer Marke in folgenden Fällen gestellt werden:

Gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG wird die Eintragung einer Marke auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn sie entgegen §§ 3, 7 oder 8 MarkenG eingetragen worden ist, oder der Anmelder bei der Anmeldung bösgläubig war. Die Nichtigkeit einer Marke folgt hier aus den sog. absoluten Schutzhindernissen (im Gegensatz zu den relativen des § 51 MarkenG).

Nach § 49 Abs. 1 MarkenG kann die Eintragung einer Marke ferner wegen Verfalls gelöscht werden, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 benutzt worden ist (zur Benutzung der Lizenzmarken siehe Kommentierung zu §§ 8 und 11 des Markenlizenzvertrages) oder einer der Verfallsgründe des § 49 Abs. 2 MarkenG vorliegt.

Die Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse (§ 50 MarkenG) unterscheidet sich vom Verfall (§ 49 MarkenG) dadurch, dass es im Fall des § 50 MarkenG um Lösungsgründe geht, die bereits zum Zeitpunkt der Eintragung vorgelegen haben müssen.<sup>293</sup>

### 4. Lösungsklagen

Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass Dritte gegen den Lizenzgeber oder Lizenznehmer mit der Behauptung vorgehen, die Benutzung der Lizenzmarken verletze Rechte des Dritten aus einem älteren Kennzeichen, und sie deswegen Klage wegen Nichtigkeit der Lizenzmarken erheben (§§ 51, 55 MarkenG). § 51 MarkenG enthält die sog. relativen Nichtigkeitsgründe, die sich aus dem Bestehen prioritätsälterer Rechte ergeben.<sup>294</sup> Die Eintragung einer Lizenzmarke wird nach § 51 Abs. 1 MarkenG wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn der eingetragenen Lizenzmarke ein Recht im Sinne der §§ 9 bis 13 MarkenG mit älterem Zeitrang entgegensteht. Die Lösungsklage ist gemäß § 55 Abs. 1 MarkenG vor den ordentlichen Gerichten gegen den als Inhaber der Marke eingetragenen oder seinen Rechtsnachfolger zu richten. Der Inhaber der Lizenzmarke ist der Lizenzgeber. Die Klage ist also gegen diesen zu richten. Gleiches gilt bei einer Klage auf Löschung wegen Verfalls (§§ 49, 55 Abs. 1 MarkenG). Zur Erhebung der Lösungsklage wegen älterer Rechte ist nach § 55 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nur der Inhaber des geltend gemachten Rechts befugt, wohingegen die Lösungsklage wegen Verfalls von jedermann erhoben werden kann, also ein Fall der im deutschen Recht seltenen Popularklage darstellt.<sup>295</sup>