

§ 6 Treuhand

Literatur: *Albrecht/Hombrecher* Aspekte der Vertragsgestaltung bei der Kreditsicherung mit Markenrechten, WM 2005, 1689; *Assfalg* Die Behandlung von Treugut im Konkurse des Treuhänders. Eine rechtsvergleichende Studie zur Grenzberreinigung zwischen Schuld- und Treuhandverhältnis, 1960; *Baumbach/Hueck* GmbHG. Kommentar, 20. Aufl. 2013; *Beyerle* Die Treuhand im Grundriss des deutschen Privatrechts, 1932; *Brämer* Die Sicherungsabtretung von Markenrechten, 2005; *Canaris* Die Verdinglichung obligatorischer Rechte, FS Flume, 1978, S. 371; *Fleischer* Zur organschaftlichen Treuepflicht der Geschäftsleiter im Aktien- und GmbH-Recht, WM 2003, 1045; *Graf v. Westphalen* Das neue Produkthaftungsgesetz, NJW 1990, 83; *Grundmann* Der Treuhandvertrag, insbesondere die werbende Treuhand, 1997; *Heck* Grundriß des Schuldrechts, 1985; *Hofmann* Immaterialgüterrechtliche Anwartschaftsrechte, 2009; *Klawitter/Hombrecher* Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte als Kreditsicherheiten, WM 2004, 1213; *Knüttel* Weisungen bei Geschäftsbesorgungsverhältnissen, insbesondere bei Spedition und Kommission, ZHR 137 (1973), 285; *Kötz* Trust und Treuhand. Eine rechtsvergleichende Darstellung des anglo-amerikanischen Trust und funktionsverwandter Institute des deutschen Rechts, 1963; *Koller* Das Haftungsprivileg des Geschäftsbesorgers gem. §§ 664 Abs. 1 Satz 2, 675 BGB, ZIP 1985, 1243; *Kümpel* Die neuen Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte, WM 1995, 137; *Löhnig* Treuhand – Interessenwahrnehmung und Interessenkonflikte, 2006; *Marwede* Rechtsnatur und Außenschutz des Trust und der Treuhand, zugleich ein Beitrag zur Dinglichkeit und zum System subjektiver Privatrechte, 1972; *Schäfer* Haftung für fehlerhafte Anlageberatung und Vermögensverwaltung – insbesondere von Kreditinstituten, 1993; *Schmidt* Handelsrecht, 5. Aufl. 1999; *Staub* Handelsgesetzbuch: HGB. Kommentar, 5. Aufl., 2009 ff.; *Steindorff* Wertersatz für Schäden als Aufwendungsersatz im Arbeits- und Handelsrecht, FS Dölle 1963, S. 273; *Wiegand* Die Entwicklung des Sachenrechts im Verhältnis zum Schuldrecht, AcP 190 (1990), 112.

I. Technische Schutzrechte und Treuhand

1. Zulässigkeit treuhänderischer Geschäfte

Das deutsche Patentrecht kennt verschiedene übertragbare Rechtspositionen. Übertragbar sind das Recht auf das Patent, der Anspruch auf Erteilung des Patents und das Recht aus dem Patent (§ 15 Abs. 1 PatG). Das europäische Patentübereinkommen regelt allein die Übertragung der europäischen Patentanmeldung (oben § 5 Rn. 6). Ansonsten finden die für die Übertragung nationaler Anmeldungen geltenden Vorschriften Anwendung. Übertragen werden können auch künftige Rechte, soweit diese hinreichend bestimmbar gekennzeichnet sind.¹ Insbesondere können also auch Rechte übertragen werden, die künftige Erfindungen betreffen.² Der folgende Abschnitt konzentriert sich auf die Patenttreuhand; die Ausführungen lassen sich aber weitgehend auch auf andere technische Schutzrechte anwenden, sofern sie übertragbar sind (§ 22 Abs. 1 S. 2 GebrMG, § 2 Abs. 2 EPÜ, Art. 23 EG-Sortenschutzverordnung).

Soweit eine Rechtsposition übertragbar ist, kann sie ohne Weiteres auch treuhänderisch übertragen werden. Der Veräußerer ist in diesen Fällen Patenttreugeber, der Erwerber Patenttreuhänder, die übertragene Rechtsposition Machtmittel des Patent-

¹ Benkard-PatG/Ullmann/Deichfuß § 15 Rn. 13.

² Haedicke/Timmann § 4 Rn. 17.

treuhänders (dazu Rn. 22). In aller Regel wird das Recht aus dem Patent Gegenstand treuhänderischer Rechtsgeschäfte sein.³ Dieses umfasst alle Rechte, die dem Inhaber aus dem erteilten Patent zustehen. Dazu gehört insbesondere das Recht, die patentierte Erfindung zu benutzen oder durch Dritte benutzen zu lassen (positives Benutzungsrecht) und jede unbefugte Benutzung zu unterbinden (negatives Abwehrrecht), vgl. §§ 9, 10 PatG. Das Recht auf das Patent, welches alle Rechte, die dem Erfinder aus der Erfindung zustehen, umfasst,⁴ und/oder das Recht auf Erteilung des Patents (§ 7 PatG) als öffentlich-rechtlicher Anspruch gegen die Erteilungsbehörde auf Patenterteilung nach Maßgabe der Anmeldung⁵ können hinzutreten. In einem solchen Fall steht zunächst eine dieser Rechtspositionen dem Patenttreuhänder zu und nach Entstehung tritt das Patent an dessen Stelle;⁶ gleiches gilt für das Recht auf das Gebrauchsmuster, den Anspruch auf seine Eintragung und das durch die Eintragung begründete Recht (§ 22 Abs. 1 GebrMG).

- 3 Eine treuhänderische Übertragung ist eine vollständige Übertragung nach den allgemeinen Regeln, welche sich insoweit nicht von der Übertragung technischer Schutzrechte im Rahmen eines Veräußerungsgeschäfts unterscheidet (dazu oben § 5 Rn. 56). Der Patent- oder Gebrauchsmustertreuhänder wird deshalb voller Rechtsinhaber und hat Dritten gegenüber alle Rechte und Pflichten des bisherigen Rechteinhabers, der diese Rechte vollständig an den Treuhänder verliert. Die treuhänderische Übertragung eines Patents kann allerdings nicht ohne Weiteres in der Patentrolle erkennbar gemacht werden.⁷ Zwar wird der Patenttreuhänder neuer Patentinhaber, allerdings ist ein Wechsel der Patentinhaberschaft nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts nur dann eintragungsfähig, wenn die neue Inhaberschaft auf Dauer angelegt ist;⁸ dies ist im Fall der Patenttreuhand an Patenten in der Regel nicht der Fall. Auch ein „Patenttreuhandvermerk“ oder ähnliches ist nicht eintragungsfähig (vgl. § 30 Abs. 3 PatG). Dies ist jedoch mangels konstitutiver Wirkung des Registereintrags⁹ von Patenten (anders jedoch bei Gebrauchsmustern, § 11 Abs. 1 GebrMG!) ohnehin unschädlich. Soll der Treugeber das technische Schutzrecht weiterhin (auch) nutzen dürfen, ist die Erteilung einer Rücklizenz durch den Treuhänder erforderlich (zur Lizenz § 9 Rn. 1). Die Übertragung des technischen Schutzrechts berührt nicht den Bestand von bereits erteilten Lizenzen (§ 15 Abs. 3 PatG, § 22 Abs. 3 GebrMG), soweit im Lizenzvertrag nicht etwas anderes vereinbart ist (Sukzessionsschutz).
- 4 Die treuhänderische Übertragung des Patents hat ihre causa nicht in einem Veräußerungsvertrag, sondern in einem **Patenttreuhandvertrag**, der zwischen den Beteiligten, dem Patenttreugeber und dem Patenttreuhänder, geschlossen wird. Dieser Patenttreuhandvertrag erklärt – anders als ein Veräußerungsvertrag – nicht nur, warum eine Rechtsposition übertragen wird, sondern bindet zugleich den Patenttreuhänder in der Ausübung der aus dieser Rechtsposition fließenden Rechte und Pflichten (dazu Rn. 11 ff.); diese Bindung hat jedoch **keinen dinglichen Charakter**, wirkt also nicht erga omnes, sondern ist rein schuldrechtlicher Natur und wirkt deshalb nur zwischen

3 Mes § 15 Rn. 10.

4 Benkard-PatG/Melullis § 6 Rn. 9ff.

5 Götting § 5 Rn. 17; BGH GRUR 1970, 601, 602 – Fungizid.

6 Hofmann S. 273 ff.

7 Zu diesem Fragenkreis im Hinblick auf die Sicherungsübertragung von Patenten Klawitter/Hombrecht WM 2004, 1213, 1217.

8 BPatG BeckRS 2011, 28339.

9 Benkard-PatG/Schäfers § 30 Rn. 8.

Patenttreugeber und Patenttreuhänder. Folglich hat der Patenttreuhänder eine überschießende Rechtsmacht, weil er rechtlich mehr kann, als er ausweislich des Patenttreuhandvertrages darf.

2. Zum Begriff der Treuhand an einem technischen Schutzrecht

Mit der Begründung einer Treuhand können die Beteiligten verschiedene Zwecke verfolgen. Zum einen kann die Patenttreuhand zum Nutzen des Patenttreuhänders begründet werden. In diesem Fall wird eine Rechtsposition zum Zweck der Sicherung des Patenttreuhänders auf diesen übertragen. Der Patenttreuhänder als Sicherungsnehmer darf mit der übertragenen Rechtsposition freilich nicht nach Belieben verfahren, sondern diese nur unter den in der treuhänderischen Sicherungsabrede vereinbarten Voraussetzungen verwerten; nach Wegfall des Sicherungszweckes hat er sie wieder an den Patenttreugeber zu übertragen.¹⁰ Zum anderen – dies ist der Gegenstand der folgenden Erörterungen – kann eine Patenttreuhand zum Nutzen des Patenttreugebers begründet werden; dieser überträgt dem Patenttreuhänder eine Rechtsposition, welche der Patenttreuhänder ausschließlich im Interesse und zum Nutzen des Patenttreugebers zu verwalten hat. Eigene Vorteile darf der Patenttreuhänder allein aus der ggf. vereinbarten Vergütung ziehen. Im Folgenden wird unter „Treuhand“ allein diese Form der Treuhand verstanden.

Charakteristikum der Treuhand als schuldrechtlicher Grundform¹¹ ist nicht der Leistungsaustausch, bei dem jede Partei ausschließlich ihre eigenen Interessen verfolgt, auch nicht die Kooperation, also die gemeinsame Verfolgung eines gleich gerichteten Interesses etwa im Rahmen einer Gesellschaft. Im Vordergrund steht vielmehr die Wahrnehmung bestimmter Interessen einer Partei des Schuldverhältnisses durch die andere Partei in der Weise, wie es der als Treugeber fungierende Interessenträger bei der Wahrnehmung seiner eigenen Interessen idealerweise selbst tun würde. Eine Patenttreuhand ist also die schlicht fremdnützige Interessenwahrnehmung auf dem Feld technischer Schutzrechte. Sie ist fremdnützige Interessenwahrnehmung kraft eigener Macht,¹² denn der Treugeber räumt dem Treuhänder eine Machtposition in Form des technischen Schutzrechts mit allen Rechten und Pflichten ein. Hierdurch wird dem Patenttreuhänder zum einen der Zugriff auf die Interessensphäre des Patenttreugebers ermöglicht, zum anderen eine Legitimation zum Handeln gegenüber Dritten im Interesse des Treugebers an die Hand gegeben.

Welche Interessen des Treugebers vom Treuhänder wahrzunehmen sind, richtet sich nach dem Inhalt des von den Beteiligten geschlossenen Patenttreuhandvertrages. Aus diesem Vertrag ergibt sich außerdem, auf welche Weise und an welchen Maßstäben orientiert der Patenttreuhänder die Interessen des Patenttreugebers wahrzunehmen hat. Patenttreuhandverträge sind in aller Regel **Dauerschuldverhältnisse**: Die Wahrnehmung fremder Interessen mag sich zwar im Einzelfall auf eine einmalige, punktuelle Interessenwahrnehmung, etwa die Anmeldung des technischen Schutzrechts beim Patentamt, beschränken. In aller Regel erstreckt sich jedoch das Patenttreuhandverhältnis über einen längeren Zeitraum, weil die Wahrnehmung der Interessen des Patenttreugebers aufgrund ihrer Komplexität notwendig nicht nur ganz punktuell

¹⁰ Ausführlich zur Sicherungsabrede bei einer Sicherungsabtretung von Immaterialgüterrechten Brämer S. 184 ff.

¹¹ Vgl. Beyerle S. 16.

¹² Löhnig S. 117.

erfolgen kann; dies ist beispielsweise bei der Übertragung eines technischen Schutzrechts zum Zwecke der Bewirtschaftung für den Treugeber durch den Treuhänder der Fall. Daraus folgt, dass sich das hier zu erörternde treuhandrechtliche Pflichtengefüge komplexer darstellt als in einer punktuellen Vertragsbeziehung und auch die Rechtsfolgen einer Pflichtverletzung besonderer Erörterung bedürfen.

II. Innenverhältnis zwischen Patentreugeber und Patentreuhänder (einschließlich Haftung)

1. Patentreuhand als Geschäftsbesorgung

- 8 Das deutsche Zivilrecht kennt mit § 675 Abs. 1 BGB eine treuhandrechtliche Generalnorm. Diese Norm ist legislativer Kern eines Allgemeinen Treuhandrechts, welcher in den folgenden Vorschriften zaghaf und sehr unvollständig um einen Besonderen Teil ergänzt worden ist; die meisten einschlägigen Regelungen finden sich jedoch außerhalb der §§ 675 ff. BGB. Ein Patentreuhandvertrag ist in der Diktion des Bürgerlichen Gesetzbuches also ein Geschäftsbesorgungsvertrag.¹³ Die Begriffe Treuhandvertrag und Geschäftsbesorgungsvertrag verhalten sich dementsprechend so zueinander, dass Treuhandvertrag der weitere Begriff ist, welcher sämtliche vertragliche Treuhandverhältnisse umfasst, Geschäftsbesorgungsverträge und gesetzlich speziell geregelte Treuhandverträge. Zur Treuhand an technischen Schutzrechten existieren keine speziellen gesetzlichen Regelungen, so dass die allgemeinen Regelungen gelten (sogleich Rn. 10).
- 9 Aus der Anwendung des Geschäftsbesorgungsrechts ergibt es sich zugleich, dass der Regelfall des Patentreuhandvertrages ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit dienstvertraglichem Charakter ist, oder, wie sich das Gesetz ausdrückt, ein Dienstvertrag, der eine Geschäftsbesorgung zum Gegenstand hat. Synallagmatische Hauptpflichten des Vertrages sind die selbstständige Wahrnehmung bestimmter Interessen des Patentreugebers nach gewissen Maßstäben durch den Patentreuhänder auf der einen Seite und die Vergütung durch den Patentreugeber auf der anderen Seite. Der Patentreuhänder schuldet regelmäßig keinen Erfolg, sondern lediglich eine Interessenwahrnehmung *lege artis*, ein erfolgsgerichtetes Tätigwerden. Der Patentreugeber könnte sich, wenn er seine Interessen selbst verwaltet, nicht sicher sein, ob der angestrebte Erfolg – die wirtschaftlich gewinnbringende Verwertung des technischen Schutzrechts im Wege der Erteilung von Lizenzen beispielsweise – erreicht werden wird oder nicht. Durch die Einschaltung eines fremden, vielleicht besonders kompetenten Interessenverwalters als Patentreuhänder kann der Treugeber zwar womöglich die Chance auf Erzielung des angestrebten Erfolges erhöhen, er kann jedoch nicht ohne Weiteres das Risiko, den angestrebten Erfolg zu erreichen oder eben nicht, auf diesen Verwalter übertragen.¹⁴ Eine derartige Überbürdung des Risikos kann nur auf Grundlage einer dahingehenden vertraglichen Vereinbarung angenommen werden.
- 10 Aus der Einordnung der Treuhand an technischen Schutzrechten als nicht speziell geregeltes Treuhandverhältnis mit dienstvertraglichem Charakter ergibt sich folgender Normbestand: zunächst ist § 675 Abs. 1 BGB anwendbar, daneben treten vorran-

13 Palandt/*Sprau* § 675 Rn. 27.

14 *Löhnig* S. 146 f.

gig die auftragsrechtlichen Vorschriften der §§ 663 ff. BGB und nachrangig das Dienstvertragsrecht, §§ 611 ff. BGB. Diese Regelungen sind nahezu sämtlich dispositiv, so dass vorrangig auf den Inhalt des jeweiligen Patenttreuhandvertrages abzustellen ist.

2. Rechte und Pflichten des Patenttreuhänders

a) Interessenwahrnehmungspflicht

Charakteristische Hauptpflicht jedes Treuhänders ist die Pflicht zur Wahrnehmung der ihm anvertrauten fremden Interessen. Damit ist die Pflicht des Treuhänders gemeint, die Interessen so wahrzunehmen, als ob es die eigenen Interessen wären.¹⁵ Mit dieser Formulierung ist nicht etwa ausgedrückt, dass ein Patenttreuhänder nur Interessenwahrnehmung nach dem Maßstab der Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten schulde. Vielmehr geht diese Formulierung von dem Befund aus, dass ein Interesse immer am besten vom Interessenträger selbst, der aus egoistischen Motiven heraus handelt, wahrgenommen wird. Der Patenttreuhänder muss sich also, soweit er nicht konkrete Weisungen des Patenttreugebers befolgt oder sich an bestimmten vertraglich vereinbarten abstrakten Wahrnehmungszielen des Patenttreugebers orientiert hat, fragen lassen, ob er so gehandelt hat, wie ein vernünftiger Interessenträger im konkreten Fall bei der Wahrnehmung dieses eigenen Interesses gehandelt hätte, denn der Treuhänder ersetzt ja den Träger dieser Interessen bei der Interessenwahrnehmung.

Die Reichweite der Interessenwahrnehmungspflicht ergibt sich aus dem Patenttreuhandvertrag. Das Wahrnehmungsinteresse des Patenttreugebers und die damit korrespondierende Interessenwahrnehmungspflicht des Patenttreuhänders reicht so weit, aber auch nur soweit, wie der Patenttreugeber den Patenttreuhänder im Patenttreuhandvertrag mit der Wahrnehmung seiner Interessen betraut hat. Auf andere als die anvertrauten Interessen des Patenttreugebers muss der Patenttreuhänder grundsätzlich nicht in anderer Weise Rücksicht nehmen als ein beliebiger Dritter. Innerhalb des dem Treuhänder anvertrauten Interessenwahrnehmungsfeldes hat dieser sich sämtlicher für die Interessenwahrnehmung schädlicher Handlungen zu enthalten, sei es solcher Handlungen, die er im eigenen Interesse vornimmt, sei es solcher Handlungen, welche er im Interesse eines anderen Treugebers vornimmt. Interessenkonflikte sind zu vermeiden.¹⁶

Im Vertrag sollten die zentralen Bereiche, in denen der Patenttreuhänder tätig zu werden hat, benannt werden. Eine Verwaltungstreuhand wird beispielsweise vereinbart werden, wenn der Patenttreuhänder das Patent für den Patenttreugeber vollumfänglich verwalten soll, wobei der Patenttreugeber nichts mit der Angelegenheit zu tun haben und nur die Erträge vereinnahmen will. Trotzdem sollte geregelt werden, wem die Nutzungsrechte an dem technischen Schutzrecht zustehen sollen, wer dazu befugt sein soll, Dritten die Benutzung in Form der Erteilung einer Lizenz zu gestatten, wer für die wirtschaftlich bedeutsame Verteidigung gegen Rechtsverletzungen oder Angriffe auf den Rechtsbestand des technischen Schutzrechts zuständig ist oder wer die laufende Aufrechterhaltung (etwa die Zahlung der Jahresgebühren) regelt.

In dem vom Patenttreuhandvertrag erfassten Bereich ist die treuhänderische Hauptpflicht zur Interessenwahrnehmung als Rahmenpflicht zu verstehen.¹⁷ Die geschuldete Leistung des Patenttreuhänders ist inhaltlich also, anders als etwa bei vielen

¹⁵ Löhnig S. 185.

¹⁶ Eingehend Löhnig S. 345 ff.

¹⁷ Eingehend hierzu Löhnig S. 195 ff.

Austauschverhältnissen, nicht von Anfang an klar umrissen. Es steht nicht von Anfang an ein Pflichtenkatalog fest, vielmehr zeichnet sich die Patenttreuhand durch eine variable und situationsangepasste Interessenwahrnehmung aus. Es entstehen innerhalb dieses Rahmens erst nach und nach einzelne konkrete Pflichten des Patenttreuhänders, der überdies bei der Interessenwahrnehmung grundsätzlich über einen gewissen Ermessensspielraum verfügt. Die konkreten Einzelpflichten können dann (1.) durch pflichtgemäße Konkretisierung der Interessenwahrnehmungspflicht seitens des Patenttreuhänders anhand (a.) der im Patenttreuhandvertrag niedergelegten Ziele oder Maßgaben der Interessenwahrnehmung bzw. soweit es an solchen fehlt (b.) an objektiven Vernunftmaßstäben oder (2.) durch konkrete Weisungen seitens des Patenttreugebers¹⁸ entstehen. In aller Regel wird Ersteres gelten, denn der Interessenträger beauftragt ja gerade mangels Ressourcen oder Kompetenz einen Patenttreuhänder.

- 15 Gleichwohl steht dem Patenttreugeber das soeben erwähnte und in § 665 BGB vorausgesetzte Weisungsrecht zu, soll er doch die Wahrnehmung seiner Interessen grundsätzlich jederzeit beherrschen und steuern können.¹⁹ Die Weisungen des Patenttreugebers genießen dementsprechend Vorrang vor der Pflichtenkonkretisierung seitens des Patenttreuhänders. Allerdings kann der Patenttreugeber auf sein Weisungsrecht verzichten.²⁰ An die Wirksamkeit eines derartigen Verzichts sind freilich strenge Anforderungen zu stellen, weil der Treugeber die Wahrnehmung seiner Interessen grundsätzlich jederzeit steuern können soll. Zulässig ist ein derartiger Verzicht bei Treuhandverträgen zur Verwaltung von Vermögensgegenständen, also insbesondere auch von technischen Schutzrechten. Soweit es an einer Weisung fehlt oder wirksam auf das Weisungsrecht verzichtet wurde, darf der Treuhänder freilich nicht nach Belieben verfahren. Er ist vielmehr zur selbstständigen Pflichtenkonkretisierung berufen. Das bedeutet: Er hat die Rahmenpflicht in konkreten Entscheidungssituationen anhand der sich aus dem Patenttreuhandvertrag ergebenden Wahrnehmungsziele des Patenttreugebers oder – soweit sich hieraus nichts ergibt – an den Regeln der Kunst orientiert auszufüllen. Bei diesen Wahrnehmungszielen handelt es sich gleichsam um eine abstrakt generelle Weisung des Patenttreugebers.²¹ Stehen ganz grundlegende Entscheidungen an, hat der Treuhänder den Treugeber zu benachrichtigen und dessen Weisung einzuholen.
- 16 Jedoch bedeutet die Weisungsgebundenheit des Patenttreuhänders nicht, dass Weisungen des Patenttreugebers blind zu befolgen wären. Vielmehr ist der Patenttreuhänder aufgrund seiner Pflicht zur selbstständigen Interessenwahrnehmung auch bei Vorliegen von Weisungen zu mitdenkendem Gehorsam²² verpflichtet.²³ Wurde der Patenttreuhänder nicht allein aus Gründen der Arbeitsteilung, sondern gerade wegen seiner besonderen Sachkompetenz eingeschaltet, was durch Auslegung des Patenttreuhandverhältnisses zu ermitteln ist, so hat er überdies eine besondere Hinweispflicht, wenn er eine Weisung des Patenttreugebers für interessenwidrig halten muss.²⁴

18 Vgl. etwa *BGH WM* 1976, 630; *Schmidt* § 31 IV 1 a.

19 *Löhnig* S. 206.

20 Vgl. *BGH WM* 1998, 21; *Schäfer* Rn. 11/9.

21 *Knütel ZHR* 137, 285, 288 ff.

22 *Heck* § 119, 5.

23 *Löhnig* S. 210.

24 Vgl. *Staudinger/Wittmann* § 665 BGB Rn. 7; *Palandt/Sprau* § 665 Rn. 2.

Anders als bei den meisten Austauschverhältnissen kommt es in Treuhandverhältnissen aufgrund des Substitutionscharakters besonders auf das persönliche Vertrauen des Treugebers in die Person des Treuhänders an. Nach § 664 BGB darf der Patenttreuhänder deshalb im Zweifel die Interessenwahrnehmung nicht auf einen Dritten übertragen, sondern er hat die Pflicht, die Interessen des Patenttreugebers selbst wahrzunehmen.²⁵ Etwas anderes gilt lediglich bei entsprechender vertraglicher Gestattung. Von der Übertragung der Interessenwahrnehmung auf einen Dritten ist die Einschaltung von Erfüllungsgehilfen zu unterscheiden, von deren Zulässigkeit § 664 Abs. 1 S. 3 BGB ausgeht. Der Erfüllungsgehilfe tritt aber gerade nicht selbstständig an die Stelle des Patenttreuhänders, sondern ist – etwa als dessen Angestellter – an Weisungen des Patenttreuhänders gebunden und befindet sich innerhalb des unmittelbaren Einflussbereiches des Patenttreuhänders, was bei einem Dritten nicht der Fall wäre.²⁶ Entscheidend kommt es darauf an, dass die Interessenwahrnehmung von der vom Patenttreugeber gewählten Vertrauensperson und unter deren Kontrolle ausgeübt wird.²⁷

b) Informationspflichten

Der Patenttreuhänder ist dazu verpflichtet, dem Patenttreugeber eine Reihe von Informationen zugänglich zu machen, damit dieser Entscheidungen treffen und Kontrolle ausüben kann. Deshalb hat der Patenttreuhänder eine Benachrichtigungspflicht. Damit der Patenttreugeber die Wahrnehmung seiner Interessen sachgerecht programmieren kann, muss der Patenttreuhänder ihm die Möglichkeit geben, erforderliche Entscheidungen zu treffen, indem er ihn immer dann unverlangt und unverzüglich benachrichtigt, wenn seine EntschlieÙung gefordert²⁸ ist, § 666 Var. 1 BGB.²⁹ Dieser Anspruch ist nach zutreffender Auffassung nicht völlig abdingbar, weil anderenfalls der Patenttreugeber nicht mehr zur Steuerung der Interessenwahrnehmung in der Lage ist.³⁰ Im Rahmen einer Verwaltungstreuhand an technischen Schutzrechten ist eine Benachrichtigung vor allem dann gefordert, wenn über die Erteilung einer ausschließlichen Lizenz zu entscheiden ist, weil infolgedessen allein das seines Nutzungsrechts entkleidete formale technische Schutzrecht zurückbleibt. Ebenso ist vor der Entscheidung über aufwendigere Maßnahmen zur Verteidigung eines technischen Schutzrechts eine Benachrichtigung erforderlich.

Hinzu kommt die Auskunftspflicht, welche in § 666 Var. 2 BGB normiert ist. Hiernach kann der Patenttreugeber vom Patenttreuhänder jederzeit Auskunft über den Stand des Geschäfts verlangen, sich also über den derzeitigen Fortgang der Interessenwahrnehmung, etwa den Bestand der erteilten Lizenzen, den Stand der Verteidigungsmaßnahmen gegen Rechtsverletzungen oder Verteidigung gegen Angriffe auf den Rechtsbestand des technischen Schutzrechts, unterrichten lassen.³¹ Das Gesetz kennt zutreffend keine detaillierten Regelungen etwa zur Häufigkeit und zum Umfang der Auskunftserteilung, sodass sich der Anspruch nach dem Vertrag, andernfalls nach dem Üblichen bemisst. Dieser Anspruch ist ebenfalls nicht völlig abdingbar, weil anderenfalls der Patenttreugeber nicht mehr zur Kontrolle des Patenttreuhänders in der Lage wäre.

25 Eingehend hierzu *Löhnig* S. 185 ff.

26 RGZ 161, 73; *Koller* ZIP 1985, 1243, 1247 f.

27 *Soergel/Beuthien* § 664 Rn. 3.

28 RGZ 69, 26, 29; *BeckOK-BGB/Czub* § 666 Rn. 2; *Kümpel* WM 1995, 137, 143.

29 *Löhnig* S. 214 ff.

30 Vgl. *MK-BGB/Seiler* § 666 Rn. 18; *Erman/Berger* § 666 Rn. 8.

31 *MK-BGB/Seiler* § 666 Rn. 18; *Palandt/Sprau* § 666 Rn. 3; *Erman/Berger* § 666 Rn. 13.

- 20 Überdies schuldet der Patenttreuhänder Rechenschaft. Hierbei ist zu beachten, dass Rechnungslegung i.S.d. § 259 BGB und Rechenschaft i.S.d. § 666 Var. 3 BGB nicht identisch sind.³² Rechenschaft bedeutet, in verkehrsbüblicher Weise die wesentlichen Einzelheiten der Durchführung der Interessenwahrnehmung darzulegen und dem Patenttreugeber die notwendige Übersicht über die Art und Weise der Interessenwahrnehmung zu verschaffen.³³ Der Patenttreuhänder hat also nicht nur eine geordnete Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben zu erstellen und die Erforderlichkeit von Ausgaben nachvollziehbar zu belegen. Vielmehr hat er auch die Ausführung der Interessenwahrnehmung insgesamt zu dokumentieren. Der Patenttreugeber soll seine mit der Patenttreuhand in Zusammenhang stehende Rechtsstellung, also sowohl die Rechtsbeziehung zum Patenttreuhänder als auch ggf. zu Dritten, vollständig überblicken können.³⁴ Handelt es sich bei dem Patenttreuhandverhältnis – wie häufig – um ein Dauerschuldverhältnis, so hat die Rechenschaft nach bestimmten – sinnvollerweise im Vertrag festgelegten – Zeitabschnitten zu erfolgen.³⁵
- 21 Umgekehrt hat der Patenttreuhänder gegen den Patenttreugeber auch einen Anspruch auf Entlastung.³⁶ Der Patenttreuhänder kann vom Patenttreugeber also nach Rechnungslegung durch den Patenttreuhänder und Prüfung durch den Patenttreugeber die Feststellung verlangen, dass für den Rechnungszeitraum keine Ansprüche oder Rechte des Treugebers gegen den Treuhänder bestehen. Soweit hierin nicht die Vereinbarung eines negativen Schuldanerkenntnisses nach § 397 Abs. 2 BGB zu sehen ist (ein Verzicht muss eindeutig und unmissverständlich sein³⁷), kann der Patenttreuhänder sich, soweit die Rechnungslegung reicht, auf widersprüchliches Verhalten des Patenttreugebers berufen (§ 242 BGB), wenn dieser seine Rechnung ernsthaft geprüft, als korrekt beurteilt und dies auch mitgeteilt hat.

c) Pflichten nach § 667 BGB

aa) Machtmittel

- 22 Hinzu kommen Pflichten des Patenttreuhänders in Bezug auf die Machtmittel, welche er zur Interessenwahrnehmung erhalten hat, insbesondere also ihm übertragene Rechtspositionen (Rn. 1). Was die machtbezogenen Pflichten des Patenttreuhänders betrifft, so ist in Erinnerung zu rufen, dass sich Treuhandverhältnisse im Bereich der technischen Schutzrechte – wie viele andere Treuhandverhältnisse – durch eine Diskrepanz von Können und Dürfen des Patenttreuhänders auszeichnen. Der Patenttreuhänder soll bestimmte Interessen des Patenttreugebers wahrnehmen, an seiner Stelle entscheiden und diese Entscheidungen durch rechtsgeschäftliches oder tatsächliches Handeln umsetzen. Damit der Patenttreuhänder in dieser Weise eigenverantwortlich arbeiten und seine Interessenwahrnehmungspflicht sachgerecht erfüllen kann, bedarf er eines gewissen Handlungsspielraums. Dementsprechend hat sein Machtmittel – die volle Inhaberschaft eines technischen Schutzrechts – einen ganz erheblichen Umfang. Freilich darf er diesen Handlungsspielraum nur im Rahmen seiner sich aus dem Innenverhältnis ergebenden Pflichten (Rn. 11) nutzen. Andernfalls begeht er eine Pflichtverletzung (zu den Folgen Rn. 26 ff.).

32 MK-BGB/Seiler § 666 Rn. 10; Erman/Berger § 666 Rn. 15.

33 BGH ZIP 1990, 48, 50; MK-BGB/Seiler § 666 Rn. 8; Palandt/Sprau § 666 Rn. 4.

34 BGH NJW 1985, 2699.

35 Eingehend Löhnig S. 235 ff.

36 Löhnig S. 242.

37 Vgl. BGH NJW 2002, 1044.

Bei Beendigung des Treuverhältnisses hat der Patenttreuhänder seine Machtmittel **23** herauszugeben, also die ihm übertragenen technischen Schutzrechte wieder an den Treugeber zurück zu übertragen (§ 667 Alt. 1 BGB); dabei handelt es sich um eine gewöhnliche Vollrechtsübertragung nach den allgemeinen Regeln. Die Rückübertragung berührt nicht den Bestand von durch den Patenttreuhänder erteilten Lizenzen (§ 15 Abs. 3 PatG, § 22 Abs. 3 GebrMG), soweit im Lizenzvertrag nicht etwas anderes vereinbart ist (oben § 3 Rn. 23).

bb) Resultate

Von treuhänderischen Machtmitteln sind ggf. die Resultate der Interessenwahrnehmung zu unterscheiden. Diese Differenzierung ist in § 667 BGB angelegt, der zwischen dem, was der Patenttreuhänder zur Ausführung des Auftrags erhält (Machtmittel), und dem, was er daraus erlangt (Resultate), unterscheidet.³⁸ Hinsichtlich der Resultate der Interessenwahrnehmung, insbesondere etwa erwirtschafteter Lizenzlöse, besteht ein Anspruch des Patenttreugebers auf Herausgabe aus § 667 Alt. 2 BGB, die in regelmäßigen – sinnvollerweise im Vertrag festgesetzten – Abständen auszukehren sind. **24**

Zu den Resultaten gehören überdies jedoch auch im Rahmen der Interessenwahrnehmung angelegte Akten, Dokumente oder computergespeicherte Daten; diese sind jedenfalls mit Beendigung des Patenttreuhandverhältnisses an den Patenttreugeber herauszugeben³⁹ bzw. auch zu löschen (Daten). **25**

d) Rechtsfolgen einer Verletzung von Patenttreuhänderpflichten

aa) Schadensersatz

Verletzt der Patenttreuhänder seine Interessenwahrnehmungspflicht, überschreitet er also das ihm eingeräumte treuhänderische Ermessen oder hält er sich nicht an treugeberische Weisungen, so ist er Sanktionen ausgesetzt. Weil es sich bei einem Patenttreuhandverhältnis um ein Schuldverhältnis handelt, greift die zentrale Anspruchsgrundlage des § 280 BGB. Dabei ist zu unterscheiden, ob die verletzte Pflicht des Patenttreuhänders nachholbar oder nicht nachholbar ist. **26**

Ist die Pflicht nicht nachholbar, so schuldet der Patenttreuhänder Schadensersatz **27** statt der Leistung aus §§ 280 Abs. 1 und Abs. 3, 283 BGB. Geschuldet wird Naturalrestitution gem § 249 BGB, wozu auch der Ersatz des entgangenen Gewinns gehört (§ 252 BGB).

Bei nachholbaren Pflichten wird Verzugschaden unter den einschlägigen Voraussetzungen aus §§ 280 Abs. 1, Abs. 2, 286 BGB geschuldet; Schadensersatz statt der Leistung nur gem. §§ 280 Abs. 1 und Abs. 3, 281 BGB. **28**

Mit Schadensersatz statt der Leistung ist nicht Schadensersatz statt der gesamten Interessenwahrnehmung gemeint, sondern statt der nicht erfüllten konkreten Einzelpflicht, sodass das Patenttreuhandverhältnis insgesamt in seinem Bestand unangestastet bleibt. **29**

³⁸ Erman/Berger § 667 Rn. 1; Jauernig/Mansel § 667 Rn. 2.

³⁹ Erman/Berger § 667 Rn. 7; Jauernig/Mansel § 667 Rn. 4.