

1

## Der grenzüberschreitende Lizenzvertrag

Die Bestimmung von internationaler Zuständigkeit  
und anwendbarem Recht im Konfliktfall

**GRUR Bezirksgruppe Bayern**

München, 21. Juli 2015

Ass. iur. Lea Tochtermann, Universität Mannheim

- A. Einleitung
- B. Grundlagen der internationalen Zuständigkeit und des internationalen Privatrechts im Immaterialgüterrecht
  - I. Internationale Zuständigkeit
  - II. Anwendbares Recht
    - 1. Territorialitätsprinzip und Schutzlandprinzip
    - 2. Vertragsstatut
    - 3. Abgrenzung von Vertragsstatut und Schutzlandstatut
  - III. Praktische Anwendung der theoretischen Grundlagen

**C. Sonderkonstellationen**

I. Die Lizenz in der Insolvenz

II. Kreuzlizenzen

III. FRAND-Lizenzen

**D. Exkurs: Die Einheitspatentverordnung**

**E. Fazit**

### I. Internationale Zuständigkeit

- Gerichtsstandsvereinbarung, welche Zuständigkeit eines Gerichts innerhalb der Union festlegt, Art. 25 Abs. 1 EuGVO n.F.
- Allgemeiner Gerichtsstand am Beklagtenwohnsitz, Art. 4 Abs. 1 EuGVO n.F.
- Besonderer Gerichtsstand am Erfüllungsort, Art. 7 Nr. 1 EuGVO n.F.
  - Lizenzvertrag ist kein Dienstleistungsvertrag i.S.v. Art. 7 Nr. 1 lit. b EuGVO (EuGH, GRUR Int 2009, 848 – *Falco*)
  - Art. 7 Nr. 1 lit. c: ist lit. b nicht anwendbar, gilt lit. a
  - Erfüllungsort der streitigen Verpflichtung i.S.v. Art. 7 Nr. 1 lit. a EuGVO ist nach der *lex causae* zu bestimmen (z.B. im deutschen Recht: § 269 BGB – Wohnsitz des Schuldners)

## II. Anwendbares Recht

### 1. Territorialitätsprinzip und Schutzlandprinzip

#### *Territorialitätsprinzip*

- Geltung von Immaterialgüterrechten beschränkt sich jeweils auf das Territorium des Staates, der sie verleiht oder anerkennt

#### *Schutzlandprinzip*

- Begrenzung des Schutzes von Immaterialgütern auf nationales Territorium bewirkt, dass Bestand und Wirkungen des Schutzes nur durch das Recht des Schutzstaates bestimmt werden können
- Kollisionsrechtlicher Grundsatz, der in Deutschland als immaterialgüterrechtliches Gewohnheitsrecht anerkannt ist

## **II. Anwendbares Recht**

### **2. Vertragsstatut**

#### **a) Rechtswahl gem. Art. 3 Rom I-VO**

#### **b) Objektive Anknüpfung gem. Art. 4 Rom I-VO**

- Lizenzverträge entsprechen keinem der besonderen Vertragstypen, für die Abs. 1 der Vorschrift eine Regelanknüpfung vorsieht
- Entwurf der Rom I-VO von 2005 sah noch eigene lit. f speziell für Lizenzverträge vor, wurde aber nicht umgesetzt

## II. Anwendbares Recht

### 2. Vertragsstatut – Objektive Anknüpfung

#### Art. 4 Abs. 2 Rom I-VO

- Zentrales Problem: Bestimmung der vertragscharakteristischen Leistung bei Lizenzverträgen
- Alte Rspr./Lit. zu Art. 28 EGBGB nur bedingt übertragbar aufgrund geänderter Regulationsstruktur:
  - **Art. 28 EGBGB:** Betonung der Anknüpfung an die **engste Verbindung**, auf vertragscharakteristische Leistung wird nur im Rahmen einer Vermutung abgestellt  
= **Einzelfallgerechtigkeit**
  - **Art. 4 Abs. 2 Rom I-VO:** **vertragscharakteristische Leistung** als feste Anknüpfungsregel  
= **Vorhersehbarkeit und Rechtssicherheit**

### II. Anwendbares Recht

#### 2. Vertragsstatut – Objektive Anknüpfung (Art. 4 Abs. 2 Rom I-VO)

##### Bestimmung der vertragscharakteristischen Leistung bei Lizenzverträgen:

- bei einfachem Pflichtenprogramm Nutzungsüberlassung gegen Entgelt:  
Lizenzgeber erbringt charakteristische Leistung
- Problem: mehrere Pflichten kommen für die Anknüpfung in Frage (z.B. Ausübungspflicht)
  - Erw.ground 19: Bestimmung nach dem Schwerpunkt
  - rechtlicher Schwerpunkt bei vielschichtigerer Leistungspflicht, die besonders eingehender vertraglicher Regelung bedarf



## II. Anwendbares Recht

### 2. Vertragsstatut – Objektive Anknüpfung (Art. 4 Abs. 2 Rom I-VO)

#### Bestimmung der vertragscharakteristischen Leistung bei Lizenzverträgen:

- Problem: Schwerpunkt nicht auszumachen, weil sich Pflichten von Lizenzgeber und Lizenznehmer insofern gleichwertig gegenüberstehen
- Lösungsvorschlag: **immer** Anknüpfung an Pflicht des **Lizenzgebers**
  - Einheitliche Anknüpfung verwirklicht Ziele der Rom I-VO (Vorhersehbarkeit und Rechtssicherheit)
  - Betont Typus des Vertrags: Anknüpfung nach derjenigen Leistung, die Vertrag seine Eigenart verleiht und Unterscheidung zu anderen Vertragstypen ermöglicht (konkrete Ausgestaltung der Pflichten des LN hängt hingegen immer von Pflichten des LG ab)

## II. Anwendbares Recht

### 2. Vertragsstatut – Objektive Anknüpfung

#### Art. 4 Abs. 3 Rom I-VO: offensichtlich engere Verbindung

- Ausweichklausel i.B.a. Anknüpfung nach Abs. 1 od. 2!
- hohe Anforderungen (s. schon Wortlaut: *offensichtlich*): wenn sich aus mehreren Anhaltspunkten in ihrer Häufung ein eindeutiger Schwerpunkt des Vertrags im Bereich einer anderen Rechtsordnung ergibt

#### Art. 4 Abs. 4 Rom I-VO: engste Verbindung

- wenn Anknüpfung nach Abs. 1 od. 2 unmöglich
- Anknüpfung von Lizenzverträgen nach Abs. 2 nicht generell unmöglich, daher Anwendung nur in Ausnahmefällen

## II. Anwendbares Recht

### 3. Abgrenzung von Vertragsstatut und Schutzlandstatut

- Umfang des Vertragsstatuts, Art. 12 Rom I-VO („insbes.“)
  - Auslegung
  - Erfüllung
  - Erlöschen
  
- Umfang des Schutzlandstatuts:
  - Entstehung des Schutzrechts
  - Schutzbereich
  - Übertragbarkeit des Schutzrechts

## II. Anwendbares Recht

### 3. Abgrenzung von Vertragsstatut und Schutzlandstatut

#### Schwierige Anknüpfungsfragen

- Zulässigkeit der rechtsgeschäftlichen Verwertung des Schutzrechts
  - Lizenzierbarkeit!
  - i.H.a. Arten von Lizenzen u. deren Beschränkbarkeit
- = **Schutzlandrecht!**
- Getrennte Anknüpfung von Verpflichtung und Verfügung
  - Lizenzvertrag (Verpflichtung): Vertragsstatut (Rom I-VO)
  - „dingliches“ Lizenzrecht (Verfügung): Schutzlandstatut
  - Gefahr: Beurteilung des Sachverhalts nach zwei unterschiedlichen Statuten, ggf. Normenmangel → fehlende Rechtssicherheit!

### **III. Praktische Anwendung der theoretischen Grundlagen**

#### **Fall 1: Rechtsstreit aus Vertrag**

**A nimmt B auf Zahlung von Lizenzgebühren aus ‚teurerer‘ Produktgruppe in Anspruch**

##### **1. Internationale Zuständigkeit**

- Allgemeiner Gerichtsstand des B in Deutschland (Art. 4 Abs. 1 EuGVO)

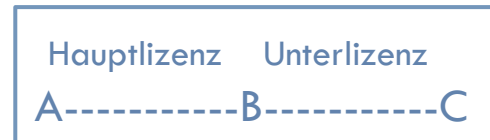
##### **2. Anwendbares Recht**

- Art. 12 Rom I-VO: Vertragsstatut bestimmt auch über Auslegungsfragen
- objektive Anknüpfung gemäß Art. 4 Abs. 2 Rom I-VO an das Recht des Staates, in dem Lizenzgeber seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat (vertragscharakteristische Leistung!) = englisches Recht ist Vertragsstatut
- Offensichtlich engere Verbindung (Art. 4 Abs. 3 Rom I-VO): Mögliche Indizien sind deutsches Schutzrecht und Sitz des LN in Deutschland

### III. Praktische Anwendung der theoretischen Grundlagen

#### Fall 2: Rechtsstreit wegen Schutzrechtsverletzung

A nimmt C wegen Schutzrechtsverletzung in Anspruch, C wendet Berechtigung aufgrund von Unterlizenz ein



#### 1. Internationale Zuständigkeit

- Gerichtsstand am Erfolgsort der unerlaubten Handlung (Art. 7 Nr. 2 EuGVO) in Deutschland (Verletzung eines deutschen Schutzrechts)

#### 2. Anwendbares Recht

- Art. 8 Rom II-VO: Verletzung von Rechten des Geistigen Eigentums beurteilt sich nach Schutzlandrecht (hier: Deutschland)
- Einrede des C: Vorfragen nach Wirksamkeit von Hauptlizenzvertrag und Unterlizenzvertrag gesondert anzuknüpfen → Vertragsstatut ist bei beiden aufgrund von Rechtswahl französisches Recht

## I. Die Lizenz in der Insolvenz

**OLG München, Urt. v. 25.7.2013, 6 U 541/12:** Übertragung eines **internationalen** Patentportfolios von Infineon an Qimonda, Infineon hat weiterhin Nutzungsrechte an den Patenten

### Einbringungsvertrag

**§ 4 Ziff. 1 Abs. 1:** *„Übertragung von Schutzrechten. Soweit hierzu berechtigt [...] überträgt Infineon die [...] Patente, Gebrauchsmuster und Geschmacksmuster [...] mit wirtschaftlicher Wirkung zum Stichtag auf Qimonda.“*

**Ziff. 6 S. 1:** *„Alle Dritten vor den Übertragungen gemäß Abs. 1 [...] eingeräumten Rechte bleiben von der jeweiligen Übertragung unberührt.“*

## I. Die Lizenz in der Insolvenz

**OLG München, Urt. v. 25.7.2013, 6 U 541/12:** *„Denn die Vertragsschließenden haben in § 4 Nr. 6 EV den für nationale Patente geltenden Grundsatz des Sukzessionsschutzes, § 15 Abs. 3 PatG, aufgreifend, für alle vertragsgegenständlichen (auch ausländischen) Schutzrechte vereinbart, dass die daran [...] erteilten Lizenzen unberührt bleiben und der Rechtsübergang nur mit den bestehenden Belastungen erfolgen solle.“*

- Gericht geht davon aus, dass drittbegünstigende Regel des Sukzessionsschutzes i.B.a. ausländische Schutzrechte durch Vertrag aufgestellt wurde
- Prüfung des anwendbaren Rechts wäre aber für jedes einzelne Schutzrecht erforderlich gewesen, um feststellen zu können, ob Regelung des Sukzessionsschutzes durch Vertrag danach überhaupt möglich war
- Sukzessionsschutz ist Bedingung der Lizenzierbarkeit des Schutzrechts und damit nach Schutzlandstatut zu beurteilen
- Anwendbares Recht bestimmt auch Wirkungen des Sukzessionsschutzes



## II. Kreuzlizenzen

- Verfolgen häufig den Zweck eines Nichtangriffspakts; Parteien wählen meist Recht eines „neutralen“ Drittstaats
- Alle Parteien sind sowohl Lizenzgeber als auch Lizenznehmer (ähnl. Tauschverträgen)
- Vertragscharakteristische Leistung gem. Art. 4 Abs. 2 Rom I-VO daher schlechterdings nicht bestimmbar
- Einzelfallentscheidung gem. Art. 4 Abs. 4 Rom I-VO notwendig und nach engster Verbindung zu suchen; möglich Kriterien:
  - Schutzland
  - Sitz des Unternehmens mit „beherrschendem“ Schutzrecht
  - P: Multinationale Lizenzverträge

### III. FRAND-Lizenzen

- Wichtige Unterscheidung zwischen FRAND-Verpflichtungserklärung und dem daraufhin eingeräumten Nutzungsrecht an dem Schutzrecht:
  - Verpflichtungserklärung: Rechtswahl (z.B. durch Mitglieder der Standardisierungsorganisation möglich)
  - Einräumung des Nutzungsrechts an dem Schutzrecht: Schutzlandstatut
- Vertrag, welcher aufgrund einer FRAND-Erklärung zwischen LG und LN zustande kommt: Vertragsstatut

## Anwendbares Recht bei Lizenzierung eines Patents mit einheitlicher Wirkung

- EPVO enthält keine allgemeinen Regeln zu Lizenzen
- Art. 7 EPVO: Einheitspatent als Gegenstand des Vermögens ist in seiner Gesamtheit **wie ein nationales Patent** des **Mitgliedstaats** zu behandeln, in dem **Patentanmelder** zum **Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung** seinen **Wohnsitz oder Sitz** hat
- auf Einheitspatente von Anmeldern aus Drittstaaten ist deutsches Recht anwendbar (Art. 7 Abs. 3 EPVO)!
- nach diesen Regeln bestimmtes nationales Recht ist für das Einheitspatent das Schutzlandstatut
  - regelt also u.a. die Frage der Lizenzierbarkeit des Einheitspatents

## Ergebnis der Untersuchung?

- trotz ausdrücklicher Regelung bietet Rom I-VO ausreichendes Handwerkszeug für Bestimmung des anwendbaren Rechts bei Lizenzverträgen mit Auslandsbezug
- aus neuer Regelanknüpfung an die vertragscharakteristische Leistung im Rahmen der objektiven Anknüpfung und der Betonung der Rechtssicherheit folgt, dass im Regelfall an den Sitz des Lizenzgebers anzuknüpfen ist
- aufgrund mangelhaften Gleichlaufs zwischen internationaler Zuständigkeit und anwendbarem Recht sollten Parteien sich um zweckmäßige Rechts- und Gerichtsstandswahl bemühen
- Sorgfältige Differenzierung zwischen Schutzlandstatut, Vertragsstatut und Verletzungsstatut geboten

Lehrstuhl für Bürgerliches Recht,  
Recht des Geistigen Eigentums sowie  
deutsches und europäisches Verfahrensrecht  
Universität Mannheim

Lea Tochtermann (Wiss. Mit.)

[lea.tochtermann@uni-mannheim.de](mailto:lea.tochtermann@uni-mannheim.de)



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**