

1

Die rechtsgeschäftliche Verwertung von Einheitspatenten durch Lizenzierung

GRUR Bezirksgruppe Südwest

Stuttgart, 16. Februar 2016

Ass. iur. Lea Tochtermann, Universität Mannheim

Praktische Bedeutung für die Verwertung

- EUROPEAN PATENT PACKAGE:
 - Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes (**EPVO**)
 - Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen (**EPSVO**)
 - Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (2013/C 175/01) (**EPGÜ**)
 - Rechtsgeschäftliche Verwertbarkeit des Einheitspatents abhängig vom anwendbaren Recht
- Anwendbares Recht ggf. abhängig von Anmeldestrategie!

- A. Einleitung: Praktische Bedeutung für die Verwertung**
- B. Grundbegriffe**
 - I. Unterscheidung zwischen Erteilung des Nutzungsrechts (Lizenzierbarkeit) und Lizenzvertrag
 - II. Grundlagen des IPR für Geistiges Eigentum
- C. Das für Einheitspatente maßgebliche Recht (Schutzlandstatut)**
 - I. Abgrenzung der verschiedenen Patentsysteme
 - II. Das für die Lizenzierbarkeit des Einheitspatents maßgebliche Recht

- D. Die Bestimmung des für Einheitspatente maßgeblichen Lizenzvertragsrechts**
 - I. Rechtswahl
 - II. Objektive Anknüpfung

- E. Praktische Anwendung der theoretischen Grundlagen**
- F. Zusammenfassung & Ausblick**

I. Unterscheidung zwischen Erteilung des Nutzungsrechts (Lizenzierbarkeit) und Lizenzvertrag

- trennscharfe Abgrenzung schwierig, da Inhalt des Lizenzvertrags u.a. von Lizenzierbarkeit des Schutzrechts abhängt

→ Grundprinzipien i.H.a. anwendbares Recht

- Lizenzierbarkeit: Schutzlandstatut
- Lizenzvertrag: Vertragsstatut

II. Grundlagen des IPR für Geistiges Eigentum

1. Schutzlandstatut: Bestand und Inhalt

- *Schutzlandprinzip*: Begrenzung des Schutzes von Immaterialgütern auf nationales Territorium (*Territorialitätsprinzip*) bewirkt, dass Bestand und Wirkungen des Schutzes nur durch das **Recht des Schutzstaates** bestimmt werden können (immaterialgüterrechtliches Gewohnheitsrecht)
 - Umfang:
 - Entstehung des Schutzrechts
 - Schutzbereich
 - Übertragbarkeit des Schutzrechts
- rechtsgeschäftliche Verwertbarkeit: Lizenzierbarkeit

II. Grundlagen des IPR für Geistiges Eigentum

2. Vertragsstatut: rechtsgeschäftliche Verwertung

- Kollisionsrecht i.B.a. Verträge unionsweit harmonisiert in **Rom I-VO**
- Universelle Anwendung: gilt auch im Verhältnis zu Drittstaaten (Art. 2 Rom I-VO)
- Umfang (Art. 12 Rom I-VO („insbes.“))
 - Auslegung
 - Erfüllung
 - Erlöschen

→ rechtsgeschäftliche Verwertung

II. Grundlagen des IPR für Geistiges Eigentum

3. Verletzungsstatut: Eingriff und Schadensersatz

- **Art. 8 Rom II-VO:** i.B.a. außervertragliche Schuldverhältnisse aus einer Verletzung von Rechten des Geistigen Eigentums gilt ebenfalls *Schutzlandprinzip*
- nicht als generelle unionsweite Festschreibung des Schutzlandprinzips zu verstehen; beschränkt auf Verletzungstatbestände

I. Abgrenzung der verschiedenen Patentsysteme

1. Nationales Patent

2. Europäisches (Bündel-)Patent

- ‚zerfällt‘ in Wirkungen in einzelne nationale Schutzrechte
- Umfasst Lizenzierbarkeit: nat. Recht bestimmt den inhaltlichen Rahmen
- **Problem:** pauschale Lizenz „für das Europäische Patent xy“ → Koordination d. Schutzlandstatut i.H.a. Lizenzierbarkeit erforderlich

3. Einheitspatent

- Art. 3 Abs. 2 EPVO: **einheitliche Wirkung**

II. Das für die Lizenzierbarkeit des Einheitspatents maßgebliche Recht

1. Regelungsumfang der EPVO

- regelt **nur ‚ob‘** der Lizenzierbarkeit (**Art. 3 Abs. 2 Satz 3 EPVO**)
- **‚Wie‘** der Lizenzierbarkeit?
 - Historie: ähnlich der Regelung in anderen Gemeinschaftsschutzrechten
 - subsidiär: anwendbares nationales Recht

→ Nationales Recht ist ergänzendes Schutzlandstatut für das Einheitspatent!

II. Das für die Lizenzierbarkeit des Einheitspatents maßgebliche Recht

2. Bestimmung des für die Lizenzierbarkeit relevanten nationalen Rechts

- **Art. 7 EPVO:** Einheitspatent als Gegenstand des Vermögens ist wie nationales Patent des Sitzstaates des Erstanmelders zu behandeln
 - **Problem:** EPGÜ ist Teil des nationalen Rechts, verweist scheinbar in EPVO zurück (Art. 24 EPGÜ)
 - **Art. 24 Abs. 1 EPGÜ** dient lediglich **Koordination** der Rechtsakte: EPVO sticht (Art. 20, 24 Abs. 1 Nr. 1 EPGÜ)!
- **Art. 7 EPVO** enthält **Sachnormverweisung**; gilt auch i.B.a. Sachnormen des EPGÜ!

II. Das für die Lizenzierbarkeit des Einheitspatents maßgebliche Recht

3. Vorteile einer Verweisung auf nationales Recht

- **einheitliche Anwendung** auf gesamtes Einheitspatent als Gegenstand des Vermögens
- **kein Statutenwechsel:** nationales Recht am Sitz des Erstanmelders bleibt anwendbar
- schwierige Auslegungsfragen i.H.a. Anknüpfung entfallen

→ **Rechtssicherheit!**

II. Das für die Lizenzierbarkeit des Einheitspatents maßgebliche Recht

4. Mögliche Lizenzierungsstrategien

- **strategische Auswahl des Erstanmelders** i.H.a. vorteilhafte rechtliche Rahmenbedingungen für Lizenzierung im Sitzstaat
 - teilweise signifikante Unterschiede in nationalen Rechtsordnungen:
 - **insbes.** Befugnisse aus **Rechtsnatur** der Lizenz (Übertragung, Unterlizenz, Klagerecht)
- Vereinbarkeit mit Grundsatz der einheitlichen Wirkung (Art. 3 Abs. 2)?

II. Das für die Lizenzierbarkeit des Einheitspatents maßgebliche Recht

5. Sonderrolle des deutschen Rechts beim Einheitspatent

- **Art. 7 Abs. 3 EPVO:** bei Erstanmeldern aus Drittstaaten ist nationales Recht am Sitz des EPA (=München) anwendbar
 - Zukünftig weitreichende Bedeutung des deutschen Rechts für bis zu 60 Prozent der Einheitspatente
- Perspektive: Schaffung einer tauglichen rechtlichen Infrastruktur für die Lizenzierung im deutschen Recht notwendig!

I. Rechtswahl gem. Art. 3 Rom I-VO

II. Objektive Anknüpfung gem. Art. 4 Rom I-VO

1. Art. 4 Abs. 1 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. Objektive Anknüpfung

2. 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. Objektive Anknüpfung

2. 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)
 - Erwägungsgrund 19: Bestimmung nach dem Schwerpunkt
 - rechtlicher Schwerpunkt bei vielschichtigerer Leistungspflicht, die besonders eingehender vertraglicher Regelung bedarf

II. Objektive Anknüpfung

2. 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. Objektive Anknüpfung

3. 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

4. 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

III. Reichweite des Vertragsstatuts

- s. Art. 12 Rom I-VO („insbes.“)
 - Auslegung
 - Erfüllung
 - Erlöschen

Fallbeispiel

Um die abstrakten Ausführungen insgesamt greifbarer zu machen, möchte ich nun zum Schluss noch ein Fallbeispiel vorstellen:

Das **US-amerikanische Unternehmen A** ist **Inhaberin** eines **Einheitspatents** für digitale Speichermedien. A war auch **Erstanmelderin** des Patents. Das **deutsche Unternehmen B** hatte eine **Zeitlizenz** an dem Einheitspatent genommen und **während der Laufzeit** der Lizenz von der patentgemäßen Lehre durch **Herstellung** und Verkauf von Speicherchips Gebrauch gemacht. **Nach Ende** der vertraglich vereinbarten Laufzeit **verkaufte B** weiterhin **Speicherchips**, welche **noch während der Vertragslaufzeit hergestellt** worden waren. Der Lizenzvertrag enthält hierzu keine Regelungen.

A möchte hiergegen gerichtlich vorgehen. Aussicht auf Erfolg?

Anspruch gem. Art. 63 i.V.m. Art. 25 lit. a) EPGÜ?

I. Internationale Zuständigkeit

- Lokal- od. Regionalkammer am Verletzungsort od. Sitz d. Bekl (Art. 33 EPGÜ)

II. Anwendbares Recht

- Art. 24 Abs. 1 EPGÜ: Vorrang des Unionsrechts
- Art. 8 Rom II-VO: Schutzlandrecht → umfasst EPGÜ!

III. Anspruch auf Unterlassung gem. Art. 63 Abs. 1 i.V.m. Art. 25 lit. a) EPGÜ

- Voraussetzung: Verletzung des Einheitspatents
- Frage des Aufbrauchsrechts ist Frage der Lizenzierbarkeit: nat. Recht!
- Art. 7 Abs. 3 EPVO: bei Erstanmelder aus Drittstaat ist deutsches Recht maßgeblich
- Dt. Recht erkennt Aufbrauchsrecht an, allerdings ggf. vertr. abdingbar (Vertragsstatut!)

Ergebnis der Untersuchung?

- Unterscheidung zwischen Lizenzierbarkeit und Lizenzvertrag für kollisionsrechtliche Anknüpfung wichtig
- Fortschritt: Einheitspatent wirkt unionsweit einheitlich, hinsichtlich Lizenzierbarkeit ist aber nur eine einzige nationale Rechtsordnung maßgeblich
- anwendbares Recht sollte i.R.v. Anmeldestrategien Berücksichtigung finden
- trotz Fehlens einer ausdrücklichen 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

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

Lea Tochtermann (Wiss. Mit.)

lea.tochtermann@uni-mannheim.de



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!