

Der grenzüberschreitende Lizenzvertrag

Die Bestimmung von internationaler Zuständigkeit und anwendbarem Recht im Konfliktfall

GRUR Arbeitskreis Mannheim
der Bezirksgruppe Südwest

Mannheim, 26. März 2015

Ass. iur. Lea Tochtermann, Universität Mannheim

Der grenzüberschreitende Lizenzvertrag Überblick

- 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)
 - Erwgrund 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

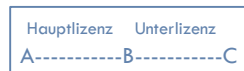
- Allgemeiner Gerichtsstand des B in Deutschland (Art. 4 Abs. 1 EuGVO)

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 an



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.*“

Abs. 3: „*Infineon und ihre verbundenen Gesellschaften [...] behalten an den gemäß dieses Abs. 1 übertragenen Schutzrechten [...] jeweils unwiderrufliche, nicht ausschließliche, zeitlich und örtlich unbegrenzte Benutzungsrechte [...].*“

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.)
ltochter@mail.uni-mannheim.de



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!