

LEA TOCHTERMANN

Sukzessionsschutz
im Recht des
Geistigen Eigentums

*Geistiges Eigentum und
Wettbewerbsrecht*

132

Mohr Siebeck

Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht

herausgegeben von

Peter Heermann, Diethelm Klippel,
Ansgar Ohly und Olaf Sosnitza

132



Lea Tochtermann

Sukzessionsschutz im Recht des Geistigen Eigentums

Eine Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung
international-privatrechtlicher Zusammenhänge

Mohr Siebeck

Lea Tochtermann, geboren 1983; Studium der Rechtswissenschaften in Heidelberg und Paris; Referendariat im Justizdienst des Landes Rheinland-Pfalz mit Wahlstation am Gerichtshof der Europäischen Union in Luxemburg; Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Mannheim und in einer Rechtsanwaltssozietät in Frankfurt a. M.; 2016 Promotion; seit 2016 Juniorprofessorin für Bürgerliches Recht und Europäisches Patentrecht an der Universität Mannheim.
orcid.org/0000-0002-3915-8126

ISBN 978-3-16-154875-8 / eISBN 978-3-16-156160-3

DOI 10.1628/978-3-16-156160-3

ISSN 1860-7306 / eISSN 2569-3956 (Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht)

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über <http://dnb.dnb.de> abrufbar.

© 2018 Mohr Siebeck Tübingen. www.mohrsiebeck.com

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für die Verbreitung, Vervielfältigung, Übersetzung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Das Buch wurde von Gulde Druck in Tübingen auf alterungsbeständiges Werkdruckpapier gedruckt und gebunden.

Printed in Germany.

Meinen Eltern

Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Frühjahrs-/Sommersemester 2016 von der Fakultät für Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre der Universität Mannheim als Dissertation angenommen. Entstanden ist sie während meiner Zeit als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Recht des Geistigen Eigentums sowie deutsches und europäisches Verfahrensrecht von Prof. *Dr. Mary-Rose McGuire* an der Universität Mannheim.

Die Promotionszeit am Mannheimer Lehrstuhl meiner Doktormutter Prof. *Dr. Mary-Rose McGuire* war ein wissenschaftlicher Reifungsprozess im besten Sinne. Ich verdanke Ihr nicht nur meine Begeisterung für das Recht des Geistigen Eigentums sondern auch für das wissenschaftliche Arbeiten in all seinen Facetten. Ihre unwahrscheinliche Leidenschaft für das Fach war Quell steter Anregung und Unterstützung, nicht nur bei der eigentlichen Arbeit an der Promotion sondern auch bei der Verwirklichung weiterer eigener Publikationsprojekte und Lehrveranstaltungen. Die gemeinsame Zeit war geprägt von echtem wissenschaftlichem Diskurs und großer gegenseitiger Anteilnahme. Für die umfassende und unbedingte Förderung bedanke ich mich bei Prof. *Dr. Mary-Rose McGuire* von ganzem Herzen. Herrn Prof. *Dr. Ulrich G. Schroeter* bin ich für die äußerst zügige Erstellung des sehr freundlichen Zweitgutachtens verbunden.

Eine Promotion ist jedoch auch immer das Ergebnis eines akademischen Reifungsprozesses im weiteren Sinne, an dem viele Menschen Anteil haben. So blicke ich gern auf frühere Tage als studentische Hilfskraft am Institut für geschichtliche Rechtswissenschaft der Universität Heidelberg bei Prof. *Dr. Christian Baldus* zurück, welche für mein Interesse an wissenschaftlichen Fragestellungen prägend waren. Für die Förderung in der ersten Orientierungsphase meiner Promotion bedanke ich mich bei Prof. *Dr. Dres. h.c. Herbert Kronke*, jetzt Den Haag, und *Dr. Peter Heckel*, Frankfurt, für die ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig sein durfte. Natürlich haben auch zahlreiche Wegbegleiter einen maßgeblichen Anteil am Gelingen des Promotionsprojekts, sei es als kritische Diskussionspartner, Helfer bei der Drucklegung des Manuskripts oder schlichtweg bei der Gestaltung eines herzlichen Umfelds. In diesem Sinne danke ich allen Kollegen am Mannheimer Lehrstuhl, insbesondere Herrn *Heiko Ullrich* für seine langjährige freundschaftliche Unterstützung. Für ihre wertvolle Hilfe bei der Drucklegung der Arbeit

seien außerdem die Herren *Christopher Gutjahr*, *Tassilo Keiber* und *Markus Kleinn* ausdrücklich erwähnt. Zudem hat mein Vater den Text gelesen und manchen Fehler korrigiert.

Ebenso wie – stilistisch – der Dank an die Familie eine Klammer für die der Arbeit vorangestellten Dankesworte bildet, so ist die Familie auch im übertragenden Sinn die Klammer, welche einen oftmals unsicheren Geist mit Ihrer Liebe und bedingungslosen Unterstützung umfasst und damit die notwendigste Grundlage für den erfolgreichen Abschluss der Arbeit schafft.

In diesem Sinne gebührt meinem lieben Ehemann *Dr. Peter Tochtermann* aus vollstem Herzen Dank für seine unbeschreibliche Unterstützung sowohl im kritischen Diskurs als auch in liebevoller familiärer Begleitung, der immer zum richtigen Zeitpunkt mit dem erforderlichen Nachdruck der Arbeit zum Fortkommen zu verhelfen wusste. Überaus froh bin ich auch, dass unsere gemeinsame Tochter *Carla Josefine* ‚Sukzessionsschutz‘ nicht als erstes Wort aussprach, obwohl sie dazu Anlass gehabt hätte.

Diese Arbeit wäre aber ohne Zweifel niemals entstanden ohne die Liebe und Fürsorge meiner Eltern *Ulrike* und *Volker Ziegert*. Ihnen ist die Arbeit gewidmet.

Heidelberg, im August 2017

Lea Tochtermann

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	VII
Inhaltsverzeichnis	IX
Abkürzungsverzeichnis.....	XXI
Kapitel 1: Einführung	1
I. Der Sukzessionsschutz.....	1
II. Die international-privatrechtliche Betrachtung	3
Kapitel 2: Fragestellung und Methodik.....	8
I. Problemaufriss	8
II. Qualifikation	13
1. Der Qualifikationsprozess	14
2. Die Verortung des Qualifikationsproblems.....	15
3. Der Qualifikationsgegenstand	17
4. Fallgruppen.....	19
5. Die Qualifikationsmethoden.....	20
a) Die herrschende Methode einer Qualifikation nach der <i>lex fori</i>	22
b) Qualifikation nach der <i>lex causae</i>	24
c) Rechtsvergleichende Qualifikation	24
d) Funktionelle Qualifikation	26
i) Funktionelle Qualifikation anhand der Kollisionsnorminteressen	26
ii) Funktionelle Qualifikation anhand der Funktion der einzelnen Rechtsinstitute im Rechtsleben	27
iii) Heutige BGH-Rechtsprechung	28

6.	Ausnahme: Das Unionskollisionsrecht	29
a)	Problematik	29
b)	Lösung: Beibehaltung der funktionellen <i>lex fori</i> -Qualifikation in Bezug auf die Formulierung der Rechtsfrage	32
c)	Zusätzliches Erfordernis: Verstärkte Beachtung rechtsvergleichender Aspekte im Qualifikationsprozess	35
III. Das <i>Qualifikationsproblem beim immaterialgüterrechtlichen Sukzessionsschutz</i>		40
IV. Ergebnis		42
Kapitel 3: Die Anordnung des Sukzessionsschutzes <i>de lege lata</i>		44
I.	<i>Terminologie</i>	44
1.	Lizenz und Nutzungsrecht	44
2.	Ausschließliche Lizenz	45
3.	Alleinige Lizenz	46
4.	Einfache Lizenz	47
5.	Negative Lizenz (<i>pactum de non petendo</i>)	47
6.	Unterlizenz	48
7.	Sukzession	48
II. <i>Die Anordnung des Sukzessionsschutzes</i>		48
1.	Der Grundsatz	48
2.	Normierung in den Schutzgesetzen	49
a)	§ 15 Abs. 3 PatG, § 22 Abs. 3 GebrMG und § 11 Abs. 2 HalblSchG	49
i)	Gesetzgebungsgeschichte	49
ii)	Schutzumfang	54
b)	§ 33 UrhG	57
i)	Gesetzgebungsgeschichte	58
ii)	Schutzumfang	59
c)	§ 30 Abs. 5 MarkenG	61
i)	Gesetzgebungsgeschichte	61
ii)	Schutzumfang	63
d)	§ 31 Abs. 5 DesignG	65
e)	Exkurs: § 112 Abs. 3 Modellgesetz für Geistiges Eigentum	66
f)	Zwischenergebnis	69

<i>III. Konstellationen, in denen Sukzessionsschutz üblicherweise relevant wird</i>	70
1. Zwei-Personen-Verhältnisse	70
a) Rechtsübergang (Inhaberwechsel)	70
i) Gegenstand der Übertragung	71
ii) Rechtsgeschäftliche Übertragung	73
iii) Erbrechtliche, gesellschaftsrechtliche Gesamtrechtsnachfolgen etc.	74
iv) Nießbrauchsbestellung, Verpfändung	76
v) Rechtsübergang im Wege der Zwangsvollstreckung	78
b) Erteilung eines weiteren Nutzungsrechts bzw. einer weiteren Lizenz	80
c) Wegfall des Schutzrechts	82
i) Patentrecht	82
ii) Markenrecht	84
iii) Verzicht auf ein ausschließliches Nutzungsrecht, § 33 S. 2 UrhG	85
d) Insolvenz des Hauptlizenzgebers	86
2. Mehrstufige Konstellationen	91
a) Wechsel des Lizenznehmers früherer Stufe und Erteilung von Unterlizenzen	92
b) Wegfall der Lizenz/des Nutzungsrechts früherer Stufe	94
c) Insolvenz des Hauptlizenznehmers/Unterlizenzgebers	97
d) Weitere Differenzierung nach Art der Unterlizenz	100
i) Kreuzlizenz	100
ii) Lizenzbereitschaftserklärung	102
iii) Zwangslizenz	103
<i>IV. Ergebnis</i>	104
Kapitel 4: Die Wirkungen des Sukzessionsschutzes	106
<i>I. Fehlende gesetzliche Regelung</i>	106
<i>II. Rechtsnatur der Lizenz – Bestandsaufnahme</i>	108
1. Literatur	108
a) Patentrecht	109
i) Ausschließliche Lizenz	109
ii) Einfache Lizenz	114
b) Urheberrecht	116
i) Ausschließliches Nutzungsrecht	116

ii)	Einfaches Nutzungsrecht	118
c)	Markenrecht	120
i)	Ausschließliche Lizenz	120
ii)	Einfache Lizenz	123
2.	Jüngere Entwicklungen in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs	124
a)	BGH Urt. v. 26.3.2009 – <i>Reifen Progressiv</i>	124
i)	Sachverhalt	124
ii)	Entscheidungsgründe	124
iii)	Bewertung	127
b)	BGH Urt. v. 29.4.2010 – <i>Vorschaubilder</i>	129
c)	BGH Urteile v. 19.7.2012 – <i>M2Trade</i> und <i>Take Five</i>	130
i)	Sachverhalte	130
ii)	Entscheidungsgründe	131
iii)	Bewertung	134
3.	Jüngere instanzgerichtliche Rechtsprechung	136
a)	LG Mannheim Urt. v. 27.2.2009 – <i>FRAND-Erklärung</i>	136
b)	LG Mannheim Urt. v. 23.4.2010 – <i>covenant not to sue</i>	137
c)	LG Mannheim Urt. v. 18.2.2011 – <i>UMTS-fähiges Mobiltelefon II</i>	138
d)	OLG München Urt. v. 25.7.2013 (<i>Qimonda</i>)	140
i)	Sachverhalt	140
ii)	Entscheidungsgründe	141
iii)	Bewertung	142
III.	<i>Einheitliche Einordnung der Lizenz als verdinglichte Obligation</i>	145
1.	Schwächen einer dinglichen Konzeption der Lizenz	146
a)	Geltung sachenrechtlicher Prinzipien	146
b)	Vorliegen charakteristischer Eigenschaften dinglicher Rechte	149
2.	Bestimmung der Rechtsnatur am Maßstab der Interessen der Parteien	151
3.	Modell der verdinglichten Obligation	158
4.	Konsequenzen	161
IV.	<i>Differenzierende Betrachtung der Rechtswirkungen</i>	163
1.	Fragestellung	163
2.	Herrschende Meinung	168
3.	Alternative Lösungsansätze	170
a)	Einrede- bzw. Abtretungslösung	171
b)	Rechtsgeschäftliche Überleitung des vollständigen Lizenzvertrages	172

c)	Begrenzter gesetzlicher Beitritt des neuen Patentinhabers zum Pflichtenprogramm.....	174
d)	Gesetzliche Vertragsübernahme.....	175
i)	Vertragsübernahme als Konsequenz der Charakteri- sierung der Lizenz als ‚verdinglichte Obligation‘	175
ii)	Ausgestaltung	179
e)	Vertragsübernahme der Hauptlizenz <i>de lege ferenda</i>	180
V.	<i>Eigene Stellungnahme</i>	183
1.	Schwächen der herrschenden Meinung.....	184
a)	Vermeintlicher Schutz des Lizenznehmers	184
b)	Vermeintlicher Schutz des Erwerbers	188
2.	Stärken einer vertraglichen Konzeption der Lizenz mit Blick auf die Wirkungen des Sukzessionsschutzes	191
VI.	<i>Bestimmung der überzuleitenden Vertragspflichten</i>	192
1.	Vorbilder <i>de lege lata</i>	193
a)	§ 566 BGB.....	193
b)	§ 613 a BGB	195
c)	§ 651 b BGB.....	196
d)	§ 95 Abs. 1 VVG.....	196
e)	§ 108 a InsO-E 2007	198
2.	Bestimmung überzuleitender Vertragspflichten.....	200
a)	Maßstabsbildung	200
b)	Bestimmung vertragstypischer Pflichten	203
i)	Pflichten des Lizenzgebers	205
(1)	Nutzungsgestattung	205
(2)	Aufrechterhaltung und Verteidigung der Schutzrechtsposition.....	206
(3)	Informations- und Aufklärungspflichten.....	207
(4)	Meistbegünstigungsklauseln u.ä.	208
(5)	Lizenzierung begleitender Schutzrechte	209
ii)	Pflichten des Lizenznehmers	210
(1)	Vergütung.....	210
(2)	Ausübungspflicht	211
(3)	Nichtangriffspflicht	213
(4)	Sonstige Pflichten.....	214
iii)	Zusammenfassung	214
VII.	<i>Ergebnis</i>	215

Kapitel 5: Bestandsaufnahme zum internationalen Immaterialgüterrecht	217
<i>I. Grundlagen</i>	217
1. Grundbegriffe des internationalen Immaterialgüterrechts	217
a) Internationales Privatrecht, internationales Immaterialgüterrecht und internationales Immaterialgüterprivatrecht	217
b) Unterscheidung zwischen Schutzrechten des Geistigen Eigentums aufgrund ihres räumlichen Anwendungsbereichs	218
i) Nationales Schutzrecht	218
ii) Bündelschutzrecht	218
iii) Unions- bzw. Einheitsschutzrecht	219
c) Klassische Anknüpfungen im internationalen Immaterialgüterprivatrecht	220
i) Schutzlandstatut	220
ii) Vertragsstatut	221
iii) Verletzungsstatut	221
2. Rechtsquellen	221
3. Allgemeine kollisionsrechtliche Wertungen vor immaterialgüterrechtlichem Hintergrund	223
a) <i>Lex fori</i> -Prinzip	223
b) International-privatrechtliche Gerechtigkeit	224
i) Prinzip der engsten Verbindung	224
ii) Ausgleich der betroffenen Interessen	225
c) Rechtssicherheit	226
i) Innerer Entscheidungseinklang	227
ii) Äußerer Entscheidungseinklang	227
<i>II. Besonderheiten des Kollisionsrechts im Immaterialgüterrecht</i>	229
1. Territorialitätsprinzip	230
a) Begründung des Territorialitätsprinzips	230
b) Kritik an der Geltung des Territorialitätsprinzips (Territorialität vs. Universalität)	231
c) Inhalt des Territorialitätsprinzips	234
i) Sachlich-räumlicher, prozessualer und völkerrechtlicher Gehalt des Territorialitätsprinzips	234
ii) Möglicher kollisionsrechtlicher Inhalt des Territorialitätsprinzips	235
(1) Das Verhältnis des Territorialitätsprinzips zum Grundsatz der Inländerbehandlung	236

(2) Eigener kollisionsrechtlicher Gehalt des Territorialitätsprinzips?	236
2. Bestimmung des Immaterialgüterstatus nach dem Schutzlandprinzip	237
a) Herleitung des Schutzlandprinzips	238
b) Abgrenzungsfragen	239
i) Abgrenzung zwischen Schutzlandanknüpfung und Recht des Gerichtsstandes	239
ii) Abgrenzung zwischen Schutzlandanknüpfung und Handlungsortanknüpfung	240
iii) Abgrenzung zwischen Schutzlandanknüpfung und Ursprungslandanknüpfung	242
c) Reichweite des Schutzlandprinzips	244
i) Grundlegendes	244
ii) Problematische Anknüpfungsfragen	245
(1) Übertragbarkeit und Lizenzierbarkeit des Schutzrechts	245
(2) Auslegung der Lizenz	247
(3) Formelle Anforderungen	248
d) Umfang der Verweisung nach dem Schutzlandprinzip	249
3. Bestimmung des international-privatrechtlichen Lizenzvertragsstatuts	249
a) Grundregeln für die Bestimmung des Vertragsstatuts	250
i) Rechtswahl durch die Parteien	250
ii) Objektive Anknüpfung, Art. 4 Rom I-VO	251
(1) Typisierte Anknüpfungen, Art. 4 Abs. 1 Rom I-VO	252
(2) Anknüpfung nach der charakteristischen Leistung, Art. 4 Abs. 2 Rom I-VO	253
(aa) Alte Rechtsprechung/Literatur zum EVÜ/EGBGB	254
(bb) Die Neufassung des Art. 4 Rom I-VO	255
(cc) Bestimmung der vertragscharakteristischen Leistung beim Lizenzvertrag	256
(3) Art. 4 Abs. 3 Rom I-VO	259
(4) Art. 4 Abs. 4 Rom I-VO	259
iii) Berücksichtigung international zwingender Rechtsvorschriften	260
b) Reichweite des Vertragsstatuts	260
<i>III. Bestandsaufnahme zum Sukzessionsschutz</i>	260
1. Autonomes deutsches IPR	260

a)	Anknüpfung der gesetzlichen Anordnung des Sukzessionsschutzes	260
b)	Anknüpfung der Wirkungen des Sukzessionsschutzes	261
c)	Meinungsstand zur Frage der gesonderten Anknüpfung der Verfügung	263
2.	Europäische Perspektive.....	265
a)	Unionsrecht de lege lata	265
i)	Art. 23 UMVO.....	265
ii)	Art. 33 GGVO	267
iii)	Art. 23 GemSortVO.....	268
b)	Sukzessionsschutz beim geplanten Einheitspatent.....	269
i)	Entstehungsgeschichte.....	270
ii)	Regelung des Sukzessionsschutzes beim Einheitspatent	273
iii)	Genese der EPVO im Hinblick auf Regelungen zum Sukzessionsschutz.....	277
3.	Zwischenergebnis: Fehlende Durchdringung der Wirkungen des Sukzessionsschutzes im internationalen Immaterialgüterrecht	278
<i>IV.</i>	<i>Ergebnis</i>	279
Kapitel 6:	Das IPR des Sukzessionsschutzes	282
<i>I.</i>	<i>Vorbemerkungen</i>	282
1.	Rechtsnatur der Lizenz als Frage der Lizenzierbarkeit des Schutzrechts.....	283
2.	Rechtsnatur der Lizenz als gesondert anzuknüpfende Teilfrage beim Sukzessionsschutz.....	286
<i>II.</i>	<i>Anknüpfung unter herrschender Meinung zur dinglichen Rechtsnatur der Lizenz</i>	287
1.	Generell zur Problematik der international-privatrechtlich getrennten Anknüpfung von Verpflichtung und Verfügung	288
2.	Zweistufige Konstellationen.....	289
a)	Rechtsübergang (Inhaberwechsel)	289
i)	Rechtsgeschäftliche Übertragung	289
(1)	Rechtsverhältnis zwischen dem ursprünglichen Schutzrechtsinhaber und Schutzrechtserwerber	289
(2)	Rechtsverhältnis zwischen dem ursprünglichen Schutzrechtsinhaber und dem geschützten Lizenznehmer	291

(aa)	Erfüllungsanspruch des geschützten Lizenznehmers gegenüber dem ursprünglichen Schutzrechtsinhaber	292
(bb)	Disponibilität des Sukzessionsschutzes	295
(3)	Rechtsverhältnis zwischen dem Schutzrechtserwerber und dem geschützten Lizenznehmer	295
(aa)	Duldungsanspruch des geschützten Lizenznehmers gegenüber dem Schutzrechtserwerber	295
(bb)	Disponibilität des Sukzessionsschutzes	298
(cc)	Umgekehrter Anspruch des Schutzrechtserwerbers gegen den geschützten Lizenznehmer	299
ii)	Erbrechtliche, gesellschaftsrechtliche Gesamtrechtsnachfolgen etc.	301
(1)	International-privatrechtlicher Hintergrund	301
(aa)	Gesellschaftsrechtliche Gesamtrechtsnachfolge	302
(bb)	Erbrechtliche Gesamtrechtsnachfolge	302
(2)	Vertraglicher Anspruch des Lizenznehmers gegenüber dem Rechtsnachfolger	303
iii)	Nießbrauchsbestellung	305
iv)	Rechtsübergang im Wege der Zwangsvollstreckung	306
b)	Betroffene Rechtsverhältnisse bei Erteilung einer weiteren Lizenz	307
i)	Schutzrechtsinhaber und ausschließlicher Lizenznehmer	308
(1)	Ansprüche des Schutzrechtsinhabers gegen den ausschließlichen Lizenznehmer	308
(2)	Ansprüche des ausschließlichen Lizenznehmers gegen den Schutzrechtsinhaber	310
ii)	Schutzrechtsinhaber und geschützter Lizenznehmer	311
iii)	Geschützter und ausschließlicher Lizenznehmer	312
(1)	Duldungsanspruch des geschützten gegen den ausschließlichen Lizenznehmer	312
(2)	Anspruch des ausschließlichen Lizenznehmers gegen den geschützten Lizenznehmer wegen Rechtsverletzung	313
c)	Verzicht auf ein ausschließliches Nutzungsrecht	314
d)	Insolvenz des Hauptlizenzgebers	315
i)	Inländisches Insolvenzverfahren, ausländisches Lizenzvertragsstatut	315

ii)	Inländisches Insolvenzverfahren, ausländisches Schutzrecht	316
iii)	Ausländisches Insolvenzverfahren, deutsches Schutzrecht	317
3.	Mehrstufige Konstellationen	317
a)	Wechsel des Lizenznehmers früherer Stufe und Unterlizenzen	317
i)	Ursprünglicher Hauptlizenznehmer und Unterlizenznehmer	320
ii)	Ursprünglicher und neuer Hauptlizenznehmer	321
iii)	Neuer Hauptlizenznehmer und geschützter Unterlizenznehmer	322
iv)	Schutzrechtsinhaber und ursprünglicher Hauptlizenznehmer	322
v)	Schutzrechtsinhaber und neuer Hauptlizenznehmer	323
b)	Wegfall der Lizenz früherer Stufe	323
i)	Ansprüche des Hauptlizenzgebers gegen den Unterlizenznehmer	323
ii)	Ansprüche des Unterlizenznehmers gegen den Hauptlizenzgeber	324
c)	Insolvenz des Hauptlizenznehmers	325
i)	Inländisches Insolvenzverfahren, Unterlizenzen an ausländischem Schutzrecht	326
ii)	Ausländisches Insolvenzverfahren, deutsches Schutzrecht	329
4.	Spezialfälle	330
<i>III. Anknüpfung unter Modell der verdinglichten Obligation</i>		331
1.	International-privatrechtliche Betrachtung getrennt nach Rechtsverhältnissen bei Annahme eines Vertragsübergangs	332
a)	Rechtsgeschäftlicher Rechtsübergang	332
i)	Ursprünglicher Schutzrechtsinhaber und Schutzrechtserwerber	332
ii)	Ursprünglicher Schutzrechtsinhaber und geschützter Lizenznehmer	332
iii)	Schutzrechtserwerber und geschützter Lizenznehmer	333
(1)	Internationale Zuständigkeit	334
(2)	Anwendbares Recht	334
b)	Erteilung einer weiteren Lizenz	336
i)	Schutzrechtsinhaber und ausschließlicher Lizenznehmer	336

ii) Ursprünglicher Schutzrechtsinhaber und geschützter Lizenznehmer	338
iii) Geschützter und ausschließlicher Lizenznehmer.....	338
c) Mehrstufige Konstellationen	339
i) Ursprünglicher Hauptlizenznehmer und Unterlizenznehmer nach einem Wechsel des Hauptlizenznehmers	340
ii) Unterlizenznehmer und neuer Hauptlizenznehmer nach einem Wechsel	340
iii) Rechtsinhaber und geschützter Unterlizenznehmer bei einem Wegfall des Hauptlizenznehmers.....	341
2. Anwendbares Recht für die Bestimmung des überzuleitenden Pflichtenprogramms.....	341
<i>IV. Unionsschutzrechte</i>	343
<i>V. Ergebnis</i>	345
Kapitel 7: Zusammenfassung der Thesen	349
<i>I. Ausgangspunkt der Untersuchung</i>	349
<i>II. Das Qualifikationsproblem beim Sukzessionsschutz</i>	349
<i>III. Die Anordnung des Sukzessionsschutzes</i>	352
<i>IV. Die Wirkungen des Sukzessionsschutzes</i>	354
<i>V. Internationales Immaterialgüterrecht</i>	356
<i>VI. Das IPR des Sukzessionsschutzes</i>	358
Literaturverzeichnis	361
Sachregister	369

Abkürzungsverzeichnis

a.A.	andere Ansicht
a.a.O.	am angeführten Ort
Abs.	Absatz
AcP	Archiv für die civilistische Praxis
AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
a.F.	alte Fassung
Anm.	Anmerkung
Art.	Artikel
Bd.	Band
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGBI.	Bundesgesetzblatt
BGH	Bundesgerichtshof
BGHZ	Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen
BT-Drs.	Drucksachen des Deutschen Bundestages
bzw.	beziehungsweise
CR	Computer und Recht
ders.	derselbe
dies.	dieselbe
DesignG	Gesetz über den rechtlichen Schutz von Design
d.h.	das heißt
EGV	EG-Vertrag
Einl.	Einleitung
EIPR	European Intellectual Property Review
endg.	endgültig
EPGÜ	Einheitspatentgerichtsübereinkommen
EPSVO	Sprachenverordnung zur Einheitspatentverordnung
EPVO	Einheitspatentverordnung
etc.	et cetera
EU	Europäische Union
EuGH	Gerichtshof der Europäischen Union
EuGVO	Verordnung über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen
EWiR	Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht
f.; ff.	folgende; fortlaufend folgende
Fn.	Fußnote
FS	Festschrift
GebrMG	Gebrauchsmustergesetz
GemSortVO	Verordnung über den gemeinschaftlichen Sortenschutz
GGVO	Verordnung über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster

GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil
GRUR-Prax	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht
GRUR-RR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Rechtsprechungs-Report
GSVO	Verordnung über den gemeinschaftlichen Sortenschutz
GWB	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
h.L.	herrschende Lehre
Hrsg.	Herausgeber
ICLQ	International & Comparative Law Quarterly
i.d.R.	in der Regel
IC	International Review of Intellectual Property and Competition Law
InsO	Insolvenzordnung
InsO-E	Insolvenzordnung Entwurf
IPRax	Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts
i.S.v.	im Sinne von
ITRB	Der IT-Rechts-Berater
i.V.m.	in Verbindung mit
JherJb	Jehrigs Jahrbücher für die Dogmatik des Bürgerlichen Rechts
JPIL	Journal of Private International Law
JR	Juristische Rundschau
JZ	JuristenZeitung
lit.	littera
LG	Landgericht
MarkenG	Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen
MarkenR	Markenrecht; Zeitschrift für deutsches, europäisches und internationales Kennzeichenrecht
Modellgesetz	Modellgesetz für Geistiges Eigentum
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
Nr.	Nummer
OLG	Oberlandesgericht
PatG	Patentgesetz
RabelsZ	Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht
RG	Reichsgericht
RGZ	Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
Rn.	Randnummer
Rom I	Verordnung über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht
Rom II	Verordnung über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht
Rspr.	Rechtsprechung
S.	Seite
SortSchG	Sortenschutzgesetz
st. Rspr.	ständige Rechtsprechung
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
u.a.	unter anderem
UMVO	Unionsmarkenverordnung
UrhG	Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte
Urt.	Urteil

UWG	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
v.	von/vom
vgl.	vergleiche
VerlG	Gesetz über das Verlagsrecht
VO	Verordnung
Vor/Vorbem.	Vorbemerkung
VVG	Versicherungsvertragsgesetz
WIPO	World Intellectual Property Organization
WRP	Wettbewerb in Recht und Praxis
z.B.	zum Beispiel
ZEuP	Zeitschrift für Europäisches Privatrecht
ZfRV	Zeitschrift für Europarecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung
ZGE	Zeitschrift für Geistiges Eigentum
ZIP	Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
ZPO	Zivilprozessordnung
ZUM	Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht
ZVG	Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung
ZVglRWiss	Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft

Kapitel 1

Einführung

I. Der Sukzessionsschutz

Der Sukzessionsschutz im Recht des Geistigen Eigentums beantwortet die Frage, welche Auswirkungen die Übertragung eines Schutzrechts oder die Erteilung weiterer Lizenzen oder Nutzungsrechte¹ auf bereits bestehende Lizenzen hat.

Der Sukzessionsschutz ist in den Schutzgesetzen des Geistigen Eigentums weitgehend identisch normiert. Exemplarisch bestimmt § 15 Abs. 3 Patentgesetz:

„Ein Rechtsübergang oder die Erteilung einer Lizenz berührt nicht Lizenzen, die Dritten vorher erteilt worden sind.“

Damit ist die Antwort *de lege lata* in einem ersten Punkt deutlich: *Ob* bestehende Lizenzen gegenüber nachfolgenden Dispositionen über das Schutzrecht geschützt sind, ist zu bejahen. In einem zweiten wesentlichen Punkt weisen die gesetzlichen Anordnungen jedoch ein erhebliches Regelungsdefizit auf: Sie führen nicht aus, *wie* die Rechtsfolgen des Sukzessionsschutzes ausgestaltet sein sollen.

Diese Lücke haben Rechtswissenschaft und -praxis bisher gleichfalls nicht zu füllen vermocht.² In der einschlägigen Literatur beschränken sich die regelmäßig äußerst knappen Ausführungen zu den Rechtsfolgen des Sukzessionsschutzes zumeist darauf festzustellen, dass kein Übergang des geschützten Lizenzvertragsverhältnisses auf den neuen Rechtsinhaber stattfindet.³ Trotzdem wird das Bedürfnis deutlich, dem Schutzrechtserwerber bzw. ausschließlichen Lizenznehmer als Ausgleich für die Drittwirkung die Lizenzgebühren

¹ Im Folgenden wird nur noch dort, wo dies erforderlich erscheint, zwischen den Begriffen der Lizenz und des Nutzungsrechts ausdrücklich differenziert. Ansonsten werden die Begriffe der gängigen Praxis entsprechend synonym verwendet.

² Marotzke, ZGE 2010, 233, 233 f., dieser einzig ausführlich zu dem Themenkomplex.

³ Busse/Keukenschrijver-Hacker, PatG, § 15 Rn. 76; SL-Ohly, UrhR, § 33 Rn. 25; Ströbele-Hacker, MarkenG, § 30 Rn. 83; Bartenbach, Patentlizenz- und Know-how-Vertrag, Rn. 116; Pahlow, Lizenz und Lizenzvertrag, S. 284 m.w.N.; a.A. Benkard-Ullmann/Deichfuß, PatG, § 15 Rn. 115 mit Verweis auf McGuire, Lizenz, S. 440 ff., 568 ff.

zuzusprechen. Auf welcher rechtlichen Grundlage dies erfolgen soll, wird jedoch nur wenig erhellt. Prominent ist diesbezüglich zwar die Forderung nach einem dreiseitigen Vertrag⁴, deren praktische Umsetzbarkeit jedoch anzuzweifeln ist. Soweit die Rechtsprechung solche Konstellationen bisher zu beurteilen hatte, haben diese keinen Anlass zu grundsätzlichen Ausführungen gegeben. So hat der Bundesgerichtshof in jüngeren Entscheidungen für Fälle, die Lizenzketten betrafen, u.a. aus Sukzessionsschutzgesichtspunkten den Bestand der Unterlizenz bei Wegfall der Hauptlizenz bejaht.⁵ Den Anspruch auf Zahlung der Lizenzgebühren, welchen der Bundesgerichtshof dem Hauptlizenzgeber gegen den Unterlizenznehmer zuerkennt, stützt er auf Bereicherungsrecht.⁶ Diese Entscheidungen werfen erhebliche Probleme bei der dogmatisch konsistenten Bewältigung der verschiedenen betroffenen Rechtsverhältnisse auf, die näher zu betrachten sein werden.

Die bisherigen Darstellungen lassen weitestgehend⁷ außer acht, dass durch den Sukzessionsschutz verschiedene Rechtsverhältnisse betroffen sind. Diese Rechtsverhältnisse unterscheiden sich schon jeweils danach, welche Tatbestände den Sukzessionsschutz auslösen. So greift der Sukzessionsschutz zum einen dann, wenn ein Schutzrecht, an dem der Schutzrechtsinhaber bereits Lizenzen erteilt hatte, übertragen wird. Zum anderen erfasst der Sukzessionsschutz den Fall, dass eine weitere Lizenz an einem Schutzrecht eingeräumt wird, obwohl bereits Lizenzen daran bestehen.

Die Anordnung des Sukzessionsschutzes hat Auswirkungen auf insgesamt drei Rechtsverhältnisse. Am augenfälligsten betroffen ist sicherlich bezogen auf den Fall der Übertragung des Schutzrechts das Rechtsverhältnis zwischen dem ursprünglichen Schutzrechtsinhaber und dem Schutzrechtserwerber. Schon die weithin akzeptierte Auffassung, dass die Lizenzgebühren nunmehr an den Schutzrechtserwerber zu zahlen sein sollen, wirft jedoch Fragen hinsichtlich eines weiteren Rechtsverhältnisses auf – dem zwischen dem geschützten Lizenznehmer und dem Schutzrechtserwerber. Schließlich kann der Sukzessionsschutz bei genauer Betrachtung auch in Bezug auf ein drittes Rechtsverhältnis nicht ohne Auswirkungen bleiben, nämlich dasjenige zwischen dem ursprünglichen Schutzrechtsinhaber und dem geschützten Lizenznehmer. Die nämlichen Rechtsverhältnisse sind schließlich von der zweiten Konstellation betroffen, welche der Sukzessionsschutz regelt, der Einräumung einer weiteren Lizenz.

Der bisherige Stand der Forschung deutet zumindest an, dass die gesetzliche Anordnung des Sukzessionsschutzes in einer engen Wechselbeziehung

⁴ S. statt vieler *Bartenbach*, Patentreizenz- und Know-how-Vertrag, Rn. 117.

⁵ BGHZ 180, 344 = GRUR 2009, 946 – Reifen Progressiv, Rn. 9; BGH GRUR 2012, 914 – Take Five, Rn. 16; BGHZ 194, 136 = GRUR 2012, 916 – M2Trade, Rn. 23 ff.

⁶ BGHZ 194, 136 = GRUR 2012, 916 – M2Trade, Rn. 26.

⁷ Einzige Ausnahme ist der differenzierte Beitrag von *Marotzke*, ZGE 2010, 233.

zur Frage der Rechtsnatur der Lizenz im Recht des Geistigen Eigentums steht. Ob jedoch die gesetzliche Anordnung des Sukzessionsschutzes gerade für die dingliche Einordnung der Lizenz spricht⁸ oder ob andersherum die – dingliche oder obligatorische – Einordnung unterschiedliche Wirkungen beim Sukzessionsschutz zeitigt oder gar diese Fragestellung an sich zirkulär ist,⁹ bedarf der Klärung.

Ein Hauptziel der vorliegenden Arbeit ist es, dazu beizutragen, das rechtliche Phänomen des Sukzessionsschutzes strukturiert zu erfassen und dogmatisch zu verorten. Forschungsbedarf besteht somit zunächst für eine strukturierte Darstellung der Konstellationen, welche den Sukzessionsschutz auslösen können. Im Anschluss sind die Wirkungen des Sukzessionsschutzes im Hinblick auf die betroffenen Rechtsverhältnisse zu analysieren.

Im Rahmen der Betrachtung der Wirkungen des Sukzessionsschutzes muss insbesondere geklärt werden, wie sich die unterschiedliche Einordnung der Lizenz – dinglich oder obligatorisch – auf jedes einzelne Rechtsverhältnis auswirkt. Im Ergebnis könnte dies die Beantwortung der Frage ermöglichen, ob eine bestimmte Beurteilung der Rechtsnatur der Lizenz eine für alle betroffenen Rechtsverhältnisse gleichermaßen geltende, dogmatisch konsistente Lösung erlaubt, die zudem schutzrechtsübergreifend gilt.

II. Die international-privatrechtliche Betrachtung

Ist die Rechtslage beim Sukzessionsschutz für das deutsche Recht in einem ersten Schritt erfasst, soll der vorliegenden Untersuchung eine international-privatrechtliche Dimension hinzugefügt werden. Gerade das Rechtsgebiet des Geistigen Eigentums ist aufgrund der Tatsache, dass Schutzrechte gleichen Inhalts in mehreren Ländern angemeldet und erteilt werden und somit Schutz beanspruchen können, von der zunehmenden Internationalisierung der Sachverhalte betroffen. Das Potential des Geistigen Eigentums als wirtschaftlich handelbares Gut ist in den letzten Jahren zunehmend entdeckt worden,¹⁰ was im Zuge der wirtschaftlichen Globalisierung zu einer breitgefächerten Inter-

⁸ Dies wird v.a. für das UrhR vertreten von Dreier/Schulze-Schulze, UrhR, § 31 Rn. 52, § 33 Rn. 4; Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht, Rn. 604.

⁹ L. Berger, Insolvenzschutz für Markenlizenzen, S. 7.

¹⁰ Busse/Keukenschrijver-Keukenschrijver, PatG, Einl. Rn. 55; Blind/Cuntz/Köhler/Radauer, Volkswirtschaftliche Bedeutung Geistigen Eigentums, Studie BmWT 2009 (online), S. 2 ff.; Anstieg der Gebühren aus der Nutzung Geistigen Eigentums im Außenhandel der Bundesrepublik Deutschland von 2010 bis 2014 von 6 Mrd. EUR auf 10 Mrd. EUR: Bericht der Deutschen Bundesbank und des Statistischen Bundesamtes, Außenhandel der Bundesrepublik Deutschland, 2015.

nationalisierung der Sachverhalte beigetragen hat. Der Auslandsbezug ist dadurch in vielen Sachverhaltskonstellationen zur Regel geworden.

Trotzdem führt die international-privatrechtliche Betrachtung im Recht des Geistigen Eigentums hinsichtlich vieler Fragen noch ein stiefmütterliches Dasein.¹¹ So sind sich internationale Parteien beim Abschluss eines Lizenzvertrages zwar durchaus bewusst, dass sie ein anwendbares Recht wählen müssen, beziehen jedoch die ‚Nationalität‘ des Schutzrechts in ihre diesbezüglichen Überlegungen oftmals nicht mit ein. Zudem verschärft sich das Problem dann, wenn in demselben Lizenzvertrag ein Bündel aus mehreren Schutzrechten lizenziert wird.¹²

Die kollisionsrechtliche Einordnung ist jedoch notwendigerweise allen sachrechtlichen Fragen vorgelagert, denn „wer immer gehalten ist, einen ihm vorgetragenen Sachverhalt rechtlich zu beurteilen, hat sich zuerst darüber Rechenschaft abzulegen, welche Rechtsvorschriften er bei seiner Beurteilung heranzuziehen gedenkt.“¹³

Die bisherige international-privatrechtliche Beurteilung des Rechtsinstituts des Sukzessionsschutzes erschöpft sich regelmäßig in der Feststellung, dass sich dieser nach dem Schutzlandstatut richte.¹⁴ Das Schutzlandprinzip ist der beherrschende kollisionsrechtliche Grundsatz im Immaterialgüterrecht, welcher als ungeschriebenes Gewohnheitsrecht umfassend anerkannt ist.¹⁵

Nach der herrschenden Meinung erfasst die Anknüpfung an das Schutzland alle Fragen, die das Entstehen, den Schutzbereich sowie die Verletzung des Rechts, einschließlich der sich daraus ergebenden Rechtsfolgen, betreffen.¹⁶ Nach dem Schutzlandstatut ist zudem die Frage zu beantworten, ob und inwieweit ein Schutzrecht durch Lizenzierung verwertet werden kann.¹⁷

Festzuhalten ist insbesondere, dass das Schutzlandprinzip mit der Übertragbarkeit und der Lizenzierbarkeit für beide Grundkonstellationen des Sukzessionsschutzes das anwendbare Recht bestimmt.¹⁸

¹¹ *Ahrens/McGuire*, ModellG, Einleitung II 6, S. 7.

¹² *Benkard-Ullmann/Deichfuß*, PatG, § 15 Rn. 229; *Staudinger-Fezer/Koos*, EGBGB, Int ImmaterialgüterprivatR, Rn. 986.

¹³ *von Bar/Mankowski*, IPR, § 1 I, S. 1

¹⁴ Statt vieler *Staudinger-Fezer/Koos*, EGBGB, Int ImmaterialgüterprivatR, Rn. 989; *Reithmann/Martiny-Obergfell*, Int VertragsR, Rn. 6.1111.

¹⁵ *Staudinger-Fezer/Koos*, EGBGB, Int ImmaterialgüterprivatR, Rn. 905; *Götting/Meyer/Vormbrock-Nack*, § 5 Rn. 1; BGHZ 152, 317 = GRUR Int 2003, 470, 471 – *Sender Felsberg*.

¹⁶ *MüKoBGB-Drexler*, IntImmGR, Rn. 189; *Staudinger-Fezer/Koos*, EGBGB, Int ImmaterialgüterprivatR, Rn. 904; *Busse/Keukenschrijver-Hacker*, PatG, § 15 Rn. 15; *Grünberger*, ZVglRWiss 108 (2009), 134, 158 ff. und 170 ff.; *Beier*, GRUR Int 1981, 299, 306.

¹⁷ *Metzger*, Transfer of Rights, S. 61 ff., 64.

¹⁸ *Grünberger*, ZVglRWiss 108 (2009), 134 ff., 164.

Dass sich die Ausführungen zum Internationalen Privatrecht im Rahmen der Darstellung des Sukzessionsschutzes zumeist in einem Hinweis auf die Geltung des Schutzlandprinzips erschöpfen, hat mit der Perspektive zu tun, die eingenommen wird. So wird der Sukzessionsschutz – wie der Begriff letztendlich impliziert – häufig allein aus der Perspektive des geschützten Lizenznehmers betrachtet.

Ebenso herausfordernd ist jedoch die international-privatrechtliche Betrachtung der anderen betroffenen Rechtsverhältnisse und dies gilt vor allem für die vertragliche Perspektive. Kollisionsrechtlich interessant ist dabei insbesondere der Umstand, dass etwa im Verhältnis zwischen Schutzrechtsinhaber und Schutzrechtserwerber, ein durch rechtsgeschäftliche Vereinbarung begründetes Schuldverhältnis mit Wirkung gegenüber Dritten ausgestattet wird.¹⁹

Damit kommt in Bezug auf den Sukzessionsschutz auch noch eine andere Anknüpfung zum Tragen, nämlich diejenige an das Vertragsstatut. Der Vertrag über die Übertragung eines Schutzrechts bzw. der Vertrag über die Einräumung einer ausschließlichen Lizenz sind ebenso nach dem Vertragsstatut zu beurteilen, wie der geschützte Lizenzvertrag. Alle Vertragsverhältnisse sind grundsätzlich der Rechtswahl zugänglich, was insbesondere in Bezug auf den Umstand von Bedeutung ist, dass Lizenzen oder Nutzungsrechte an Schutzrechten ganz maßgeblich von ihrer konkreten vertraglichen Ausgestaltung bestimmt sind.²⁰ Das Vertragsstatut bestimmt den Umfang der Rechte aus dem Vertrag und dies betrifft wiederum die Lizenz als solche.²¹

Reibungspunkte können etwa entstehen, wenn das Schutzlandrecht bestimmte Bedingungen für die Lizenzierbarkeit eines Schutzrechts vorschreibt, das Lizenzvertragsstatut aber andere Ausgestaltungsformen zulässt.

Insgesamt ist somit zu untersuchen, wie das Schutzlandstatut und das Vertragsstatut sich gegenseitig bedingen, denn dadurch, dass alle Fragen, die den Lizenzgegenstand (das Schutzrecht) selbst betreffen, vom Schutzlandstatut bestimmt werden, schränkt dieses damit auch das Schuldvertragsstatut ein.

Zwar ist grundsätzlich geklärt, dass alle Fragen das Schutzrecht betreffend nach dem sogenannten Schutzlandprinzip dem Schutzlandstatut unterliegen sollen, während rein vertragliche Fragen dem Vertragsstatut unterfallen. Soweit die herrschende Meinung jedoch davon ausgeht, dass bei der Lizenzerteilung neben den Lizenzvertrag die dingliche Verfügung über das Lizenzrecht tritt, müssen die Wechselbezüglichkeiten von beiden untersucht werden.

Dies wird insbesondere beim Sukzessionsschutz deutlich, bei dem die gesetzliche Anordnung Auswirkungen auf die betroffenen Vertragsverhältnisse

¹⁹ *McGuire*, Lizenz, S. 439.

²⁰ *Metzger*, Transfer of Rights, S. 61 ff., 62.

²¹ *C. Ahrens*, Gew Rechtsschutz, S. 21 Rn. 38.

haben muss. Wird das Schutzrecht selbst übertragen, so wird das Verpflichtungsgeschäft durch eine entsprechende Verfügung über das Schutzrecht erfüllt. Stellt sich im Rahmen dieser Verfügung die Frage, ob das Schutzrecht möglicherweise nur ‚belastet‘ mit dem Sukzessionsschutz eines dritten Lizenznehmers übertragen werden kann, so ist dies eine Frage der Übertragbarkeit des Schutzrechts, die nach herrschender Meinung nach dem Schutzlandprinzip anzuknüpfen ist. Die Frage der Wirkung auf Dritte könne schlechterdings nicht dem Vertragsstatut unterworfen werden.²²

Gleiches gilt in dem Fall der späteren Erteilung einer ausschließlichen Lizenz. Soweit man mit der herrschenden Meinung davon ausgeht, dass es zur Einräumung einer Lizenz einer dinglichen Verfügung bedarf, ist auch diese gesondert nach dem Schutzlandprinzip anzuknüpfen. Trennt man nämlich vom Lizenzvertrag die Verfügung als selbständiges dingliches Rechtsgeschäft ab, so muss hierfür auch das anwendbare Recht gesondert bestimmt werden. Die Verfügung selbst beurteilt sich als Frage der Verfügbarkeit über das Schutzrecht nach dem Schutzlandstatut, stellt aber zugleich das Erfüllungsgeschäft aus dem Vertrag dar.²³

Die Auffassung der herrschenden Meinung, die die (ausschließliche) Lizenz als dingliches Recht sieht und dementsprechend auch bei der international-privatrechtlichen Anknüpfung zwischen Verpflichtungs- und Verfügungsebene trennt, führt gerade beim Sukzessionsschutz zu sehr komplizierten Anknüpfungsvorgängen. Die Arbeit will daher auch untersuchen, ob die Schwierigkeiten reduziert werden können und somit eine konsistente Lösung für die unterschiedlichen Konstellationen möglich ist, wenn man die Lizenz rein vertraglich einordnet.

Eine besondere Problematik ist den soeben aufgezeigten Fragestellungen jedoch noch vorgelagert. Mit der Differenzierung zwischen Verpflichtung und Verfügung und der daraus folgenden getrennten Anknüpfung findet streng genommen bereits eine rechtliche Vorbeurteilung des Sachverhalts statt, die grundsätzlich dem anwendbaren Recht vorbehalten sein müsste. Dieses soll jedoch im Rahmen der kollisionsrechtlichen Betrachtung erst noch gefunden werden.

Die Stellung der Rechtsfrage, welche kollisionsrechtlich angeknüpft werden soll, ist aber ein Teil des international-privatrechtlichen Qualifikationsvorgangs. Der zweite Teil ist die Subsumtion unter die Kollisionsnorm. Die Stellung der Rechtsfrage erfolgt dabei immer nach dem Recht des Gerichtsortes, der *lex fori*. Soweit es sich um Kollisionsrecht des Gerichtsortes handelt, erfolgt auch die Auslegung der Kollisionsnorm und die Subsumtion des Sachverhalts nach dem Recht der *lex fori*.

²² MüKoBGB-Drexl, IntImmGR, Rn. 214.

²³ McGuire, Lizenz, S. 606

Geändert hat sich dies nun aber für die Bereiche, in denen Unionskollisionsrecht zur Anwendung kommt, also im Anwendungsbereich der Rom-Verordnungen. Hier muss der Teil des Qualifikationsvorgangs, der die Auslegung der Kollisionsnorm und die Subsumtion betrifft, unionsrechtlich autonom erfolgen. Fraglich ist, wie das erkennende Gericht im konkreten Fall die Rechtsfrage zu bestimmen hat. So könnte es sein, dass auch die Stellung der Rechtsfrage bei späterer Subsumtion unter Unionskollisionsnormen nicht mehr nach der *lex fori* des angerufenen Gerichts vorgenommen werden darf, weil beides – Stellung der Rechtsfrage und Auslegung der (Unions-) Kollisionsnorm – Teil des einheitlichen international-privatrechtlichen Qualifikationsvorgangs ist.

Die Auflösung dieses methodischen Dilemmas ist Grundvoraussetzung für die Systematisierung der weiteren Untersuchung. Der erste Teil der Arbeit (2. Kapitel) soll daher klären, ob die Stellung der Rechtsfrage für die international-privatrechtliche Anknüpfung im Falle der Befassung eines deutschen Gerichts weiterhin nach deutschem Recht erfolgen kann. Dies scheint überhaupt erst die Grundlage für eine intensive Auseinandersetzung mit Anordnung (3. Kapitel) und Wirkungen (4. Kapitel) des Sukzessionsschutzes aus der Perspektive des deutschen Rechts zu sein, welche wiederum notwendige Voraussetzung für die differenzierte international-privatrechtliche Betrachtung der Thematik ist (5. und 6. Kapitel).

Kapitel 2

Fragestellung und Methodik

„Daß [die Anknüpfungsbegriffe], soweit irgend möglich, reine Thatsachen oder überall gleichmäßig geregelte einfache Rechtsbegriffe sein sollen [...] ist gewiß richtig; daß sie es gleichwohl (*de lege lata*) durchaus nicht allgemein sind, haben wir [...] darzuthun gesucht; daß sie auch *de lege ferenda* bei einem Rechtszustand, welcher über die allereinfachsten Stadien des Sachen- und Forderungsrechts hinausgeschritten ist, – man denke gar an die Immaterialrechte! – nicht allein auf die einfachsten Anknüpfungen des Aufenthalts [...] der Person und Sache beschränkt bleiben können, ist u.E. ganz unbestreitbar.“¹

I. Problemaufriss

Wie eingangs beschrieben, beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit der Einordnung des Sukzessionsschutzes im Recht des Geistigen Eigentums und dessen international-privatrechtlicher Betrachtung.

Die Themenstellung ist damit sehr generell gehalten. Gerade bei einer international-privatrechtlichen Abhandlung kann es aber zuweilen bereits eine der schwierigsten Aufgaben sein, die richtige Fragestellung zu entwickeln.² Eine solche Betrachtung hat viele Ebenen, die abgeschichtet werden müssen, um zu den eigentlichen Kernproblemen der Frage vorzustoßen. Hat man die Probleme erst einmal identifiziert, ist weiter zu erforschen, welche kollisionsrechtliche Frage sie betreffen. Es kann sich um Auslegungs- und Anknüpfungsfragen, Qualifikationsprobleme oder um eine kollisionsrechtliche Vorfrage handeln. Dementsprechend sollen in der Folge zunächst die relevanten Fragestellungen herausgearbeitet werden.

Da die vorliegende Arbeit das internationale Privatrecht des Sukzessionsschutzes aus der Perspektive des deutschen Rechts in den Blick nehmen will, soll für die weitere Betrachtung davon ausgegangen werden, dass einem deutschen Gericht ein entsprechender Sachverhalt mit Auslandsberührung vorliegt. Dieses bestimmt das anwendbare Recht nach seinem eigenen Kollisionsrecht, dem Kollisionsrecht der *lex fori*. Das Gericht muss also ermitteln, welche Kollisionsnorm in Bezug auf den Sachverhalt zur Anwendung zu bringen ist. Handelt es sich um einen Sachverhalt im Kontext des immaterial-

¹ *Kahn*, Gesetzeskollisionen, JhJb 30 (1891), S. 1, 108.

² S. schon *Bartin*, La théorie des qualifications, in: Picone/Wengler, S. 345, 347.

güterrechtlichen Sukzessionsschutzes, kann es dem Gericht jedoch schon Probleme bereiten, den Anknüpfungsgegenstand zu identifizieren. Auch dabei legt es grundsätzlich das Verständnis seiner eigenen Rechtsordnung, der *lex fori*, zugrunde.

Die Frage des Sukzessionsschutzes stellt sich vor dem Hintergrund der deutschen Rechtslage vornehmlich in folgenden zwei Sachverhaltskonstellationen: Zum einen bei der Übertragung eines Schutzrechts, an dem der Schutzrechtsinhaber Dritten zuvor bereits Lizenzen erteilt hatte. Zum anderen bei der Erteilung einer weiteren Lizenz an einem Schutzrecht, an dem der Schutzrechtsinhaber Dritten zuvor bereits Lizenzen erteilt hatte. In beiden Fällen wird die Frage, ob Sukzessionsschutz besteht, als Bedingung für die Übertragbarkeit bzw. Lizenzierbarkeit des Schutzrechts nach dem Schutzlandprinzip angeknüpft. Dieses ist das Recht des Landes, in dem das zugrunde liegende Recht des Geistigen Eigentums geschützt ist.³ Ist damit nun deutsches Recht zur Anwendung berufen, ordnet dieses in den einschlägigen Gesetzen in Bezug auf beide Situationen an, dass die Lizenzen Dritter Bestand haben sollen.⁴ Handelt es sich bei der geschützten Lizenz um eine ausschließliche, dann soll die Anordnung des Sukzessionsschutzes sogar nicht aus der gesetzlichen Bestimmung, sondern aus der Überlegung folgen, dass die ausschließliche Lizenz dinglichen Charakter hat und deswegen aus sich heraus gegenüber weiteren Verfügungen des Lizenzgebers geschützt ist. Der Lizenzgeber habe sich mit der Erteilung insoweit seiner Verfügungsbefugnis begeben.⁵ Somit lässt sich die Frage, ob Sukzessionsschutz besteht und nach welchem Recht sich dieser richtet, noch relativ einfach abschichten.

Das deutsche Recht schweigt sich aber über die Ausgestaltung des *Wie* des Sukzessionsschutzes aus. Die Unklarheit besteht für alle betroffenen Rechtsverhältnisse, also erstens für das Rechtsverhältnis, welches den Sukzessionsschutz auslöst – die Übertragung des Schutzrechts oder Erteilung einer ausschließlichen Lizenz –, zweitens für das geschützte Lizenzrechtsverhältnis und drittens für die Einordnung der ‚neuen‘ Beziehung zwischen dem geschützten Lizenznehmer und dem Schutzrechtserwerber bzw. weiteren Lizenznehmer. Ohne explizite gesetzliche Anordnungen muss die Beurteilung der Rechtswirkungen des Sukzessionsschutzes grundsätzlich davon abhängen, wie die Rechtsnatur der Lizenz bestimmt wird. Soweit man die Lizenz dinglich auffasst, kommt zur vertraglichen Ebene der Lizenzerteilung eine dingliche Verfügung über das Lizenzrecht hinzu. Sowohl auf der Ebene des Rechtsverhältnisses, welches die Sukzession auslöst, also auch beim geschützten Lizenzverhältnis, spielt damit die nach deutschem Recht gültige

³ Näher dazu unten ab S. 266 ff.

⁴ § 15 Abs. 2 PatG, § 33 UrhG, § 22 Abs. 3 GebrMG, § 30 Abs. 5 MarkenG, § 31 Abs. 5 DesignG.

⁵ S.u. ab S. 110 ff.

Trennung zwischen Verpflichtung und Verfügung eine Rolle. So soll etwa die ausschließliche Lizenz nur um den Rechtsgehalt bereits bestehender Lizenzen vermindert eingeräumt werden können, im Falle der Übertragung des Schutzrechts ist dieses durch bestehende Lizenzen dinglich belastet. Diese Annahme setzt jedoch auch voraus, dass im geschützten Lizenzverhältnis eine Verfügung über das Lizenzrecht stattgefunden hat. Handelt es sich hierbei aber um eine einfache Lizenz an einem gewerblichen Schutzrecht, wäre dies zu verneinen, da dieser gemeinhin nur schuldrechtliche Wirkung zugeschrieben wird, so dass bei ihrer Erteilung keine Verfügung stattfindet. Darin zeigt sich schon eine Inkonsistenz in der bisherigen Beurteilung.⁶ Auch die genaue Ausgestaltung des Rechtsverhältnisses zwischen dem Schutzrechtserwerber bzw. ausschließlichen Lizenznehmer und dem geschützten Lizenznehmer ist unklar. Nach der herrschenden Meinung bleibt der Vertrag, welcher der geschützten Lizenz zugrunde liegt, zwischen den ursprünglichen Parteien bestehen, den Erwerber bzw. ausschließlichen Lizenznehmer trifft lediglich eine Duldungspflicht.⁷ Vorstellbar ist im Gegensatz dazu aber auch ein Vertragsübergang.⁸

Die vorstehende Darstellung zeigt vor allem die enge Verzahnung der Frage der Rechtswirkungen des Sukzessionsschutzes mit der Beurteilung der Rechtsnatur der Lizenz. Die nähere Untersuchung des Zusammenspiels muss einen Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit bilden. Denn gerade auch die international-privatrechtliche Beurteilung des Sukzessionsschutzes aus der Sicht eines deutschen Gerichts hängt von der klaren Einordnung dieser Fragen ab. Nach welchen rechtlichen Maßstäben die Erteilung einer Lizenz an einem Schutzrecht zu beurteilen ist – rein vertraglich oder dinglich oder beides – entscheidet erst das anwendbare Recht. In der Rechtspraxis der Gerichte ist es aber zumeist so, dass zum Beispiel bei der Geltendmachung von Ansprüchen des Lizenznehmers gegen den Lizenzgeber schon zu Beginn differenziert wird, ob es sich um vertragliche oder dingliche Ansprüche handelt, um in der Folge jeweils gesondert das anwendbare Recht zu bestimmen. So ging bspw. das Oberlandesgericht München in der Rechtsache *Qimonda* davon aus, dass die Klägerin sich bei Übertragung ihrer Schutzrechte dinglich wirkende Nutzungsrechte zurückbehalten und die Schutzrechte insofern nur beschränkt übertragen habe. Das Gericht legt seiner Einschätzung hier also zugrunde, dass eine beschränkte Übertragung – vermindert um dinglich wirkende – Lizenzrechte, möglich ist. Es lässt dabei aber außer Acht, dass die Frage, auf welche Weise ein Schutzrecht übertragbar ist – ob also eine solche Beschränkung überhaupt möglich ist – nur durch das Schutzlandrecht beurteilt werden kann. Die Übertragung hatte in diesem Fall eine große Zahl auch

⁶ S.u. ab S. 171 ff.

⁷ S.u. ab S. 171 ff.

⁸ S.u. ab S. 174 ff.

Sachregister

- Abstraktionsprinzip* 115, 134, 150 f., 270, 360
Abtretung 62, 74, 136, 175
Abtretungslösung 174 f.
Alleinige Lizenz,
 siehe Lizenz
Allgemeininteresse 236, 249
Aufrechterhaltung, Pflicht zur 69, 156, 172, 183, 210 f.
Auskunftsanspruch,
 siehe Informationspflicht
Ausschließliche Lizenz,
 siehe Lizenz
Ausübungspflicht 193, 216 f., 260, 265
- Begrenzter Vertragsbeitritt 177 f.
Benutzungspflicht,
 siehe Ausübungspflicht
Beschränkte Übertragung,
 siehe Übertragung
Besitz 112, 163, 180
Betriebsgeheimnis,
 siehe *know-how*
Betriebsübergang 199
Bündelschutzrecht 223
- Charakteristische Leistung 259
covenant not to sue 140
- Dauerschuldverhältnis 88, 115, 147, 157, 164, 258, 361
Design 66
Dienstbarkeit 150
Dingliches Recht
– beschränkte dingliche Rechte 149 ff., 162, 361
– charakteristische Eigenschaften 151
– Konzeption 149
– Lizenz als 111, 118, 122, 128, 141, 147 f., 173 ff., 252, 289 ff., 350, 358, 364
Drittschadensliquidation 124, 160, 166
Duldungspflicht 10, 182, 188 ff.
Einheitspatent 275 ff.
Eintragung 55, 68, 74, 272
Einwilligung 119, 132, 342
Entscheidungseinklang 232 ff.
EPGÜ 275 ff.
EPSVO 275
EPVO 275 ff.
Erbrecht 75 f., 307 ff.
Exklusivlizenz,
 siehe ausschließliche Lizenz
- Freilizenz 55, 194
- Gebühren 62, 83, 174
Gemeinschaftlicher Sortenschutz 274
Gemeinschaftsgeschmacksmuster 273 f.
Gemeinschaftsmarke,
 siehe Unionsmarke
Gemeinschaftspatent,
 siehe Einheitspatent
Gemeinschaftsrecht,
 siehe Unionsrecht
Geschmacksmuster,
 siehe Design
Gesellschaftsrecht 76 f., 308
Gesetzliche Vertragsübernahme,
 siehe Vertragsübergang
Gesetzliches Schuldverhältnis 155, 173, 361
Gestaltungsfreiheit 115, 134, 362
Gestaltungsrechte 159, 194, 197, 206
Gestattung 190 f.
Gutgläubiger Erwerb 252, 272

- Heimfall 58, 98, 320
- Informationspflicht 211 f., 297
- InsO-E 2007 202
- Insolvenzfestigkeit der Lizenz 87 ff.,
99 ff., 142 ff., 202, 321 ff., 331 ff.
- Interessenausgleich,
siehe Schutzbedürfnis
- Interessenausgleich im IPR 230
- Internationales Immaterialgüter-
privatrecht
– Begriff 222
- Internationales Immaterialgüterrecht
– Begriff 223
- Internationales Privatrecht 228, 288
– Begriff 222
- International-privatrechtliche
Gerechtigkeit 229
- Kartellrecht 230, 337
- Kauf bricht nicht Miete 180, 197, 205
- Kaufvertrag 75, 171, 257
- Kausalprinzip 151
- Klagebefugnis 64 f., 114, 152 f.
- Know-how* 203, 211
- Kollisionsrecht,
siehe internationales Privatrecht
- Kreuzlizenz 101 ff., 148, 265, 337
- Kündigungsrecht 70, 184, 201
- Leistungspflichten,
siehe Vertragspflichten
- lex fori* Prinzip 228
- lex loci protectionis*,
siehe Schutzlandprinzip
- Lizenz
– alleinige 46
– ausschließliche 45 f., 49, 81, 93,
111 ff., 118 ff., 122 ff., 171, 262,
313, 343 ff., 358
– Begriff 44
– einfache 47 f., 81, 116 ff., 125 f.,
126 ff., 141, 318
– Exklusivlizenz,
siehe ausschließliche Lizenz
– Gestattungslizenz 56
– negative 47 f., 55, 139 f., 140 f.
– Rechtsnatur 110 ff., 119 ff., 289 ff.
- Lizenzbereitschaft 103 ff., 337
- Lizenzierbarkeit 5, 30, 225, 251 ff.,
267, 289 ff.
- Lizenzketten 48, 60, 92 ff., 127, 134,
144, 323 ff., 345
- Lizenzvertrag
– Anknüpfung 255 ff.
– Definition, 114
– Pflichten, 196
– Übernahme,
siehe Vertragsübergang
- M2Trade* 90, 96, 99, 133 ff., 148, 168,
331
- Markenlizenz 122
- Meistbegünstigungsklauseln 213 f.
- Miete 50, 197, 205, 258
- Modell d. verdinglichten Obligation
148 ff., 161, 179, 195, 337 ff.
- Modellgesetz für Geistiges Eigentum
67 ff.
- Monismus 161, 252
- Nichtangriffspflicht 217 f.
- Nichtigkeit,
siehe Wegfall des Schutzrechts
- Nießbrauch 78 ff., 124, 155, 311 ff.
- Nutzungsrecht
– Begriff 44
- Pacht 50, 88, 258
- pactum de non petendo*
siehe negative Lizenz
- Parteiautonomie 232
- Patentlizenz 50, 140 ff., 210 ff.
- Pfandrecht 78
- Prinzip der engsten Verbindung 229 f.
- Prozessstandschaft 121, 124, 160
- Publizität 51, 150, 163, 272
- Qimonda* 10, 90, 142 ff., 170, 290, 299,
335
- Qualifikation
– beim Sukzessionsschutz 40, 292
– funktionelle 26 ff.
– Gegenstand 17
– im Unionskollisionsrecht 29 ff.
– Konstellationen 19
– nach d. *lex causae* 24
– nach d. *lex fori* 22

- rechtsvergleichende 24
- quasi-dingliches Recht, *siehe* Modell d. verdinglichten ObligationI
- Rechtsgeschäftliche
 - Vertragsübernahme 175 ff.
- Rechtssicherheit IPR 232
- Rechtsverteidigung, Pflicht zur 69, 172, 183, 191, 210 ff.
- Reifen Progressiv* 60, 90, 126 ff.
- Rücktritt 180, 206

- Schutzbedürfnis
 - des Erwerbers 159, 192 ff., 195
 - des Lizenzgebers 136
 - des Lizenznehmers 158, 172, 188 ff., 195
 - des Unterlizenznehmers 128, 135 f.
- Schutzlandprinzip 4, 225, 226, 227, 242, 243 ff., 267
- Schutzlandstatut, *siehe* Schutzlandprinzip
- Schutzrechtsübergreifender Ansatz 3, 106, 167
- sui generis* 189
- Sukzessionsschutz
 - Anordnung im Designrecht 66 f.
 - Anordnung im Markenrecht 62 ff.
 - Anordnung im Patentrecht 49 ff.
 - Anordnung im Urheberrecht 57 ff.
 - Begriff 48
 - Fallkonstellationen 70 ff.
 - Grundsatz 49 ff.
 - im Modellgesetz für Geistiges Eigentum 67 ff.
 - Internationales Privatrecht 266 ff., 288 ff.
 - Unionsrecht 271
 - Wirkungen 108 ff.

- Take Five* 133 ff.
- Territorialitätsprinzip 223, 235 ff.
- Trennungsprinzip 40, 171 ff., 269 ff.
- Typenzwang 149

- Übertragbarkeit
 - der Lizenz 93, 324 ff.

- des Schutzrechts 4, 225, 250 ff., 267, 269, 306
- Übertragung
 - beschränkte 46, 51, 79, 112, 144 ff., 152, 157, 251 ff.
- Unionsmarke 271 ff.
- Unionsrecht 271
- Unmöglichkeit 190, 206, 298
- Unterlizenz
 - Begriff 48
 - in der Insolvenz 99 ff., 144 ff.
 - Internationales Privatrecht 323 ff.
 - Konstellationen 92 ff., 127 ff., 134 ff.
- Urheberrechtslizenz 57, 86, 118 ff., 126 ff., 132 f., 133 ff.

- Verankerungsteil* 50, 63
- Verbotungsrecht 47, 209
- Verdinglichung, *siehe* Modell d. verdinglichten Obligation
- Vergütungspflicht 172, 214
- Verletzungsstatut 226
- Versicherungsvertrag 200
- Vertragsbeendigung 115, 151, 165
- Vertragspflichten 196, 347
- Vertragsstatut 226, 255 ff., 291
- Vertragstypische Pflichten, Überleitung 183, 196 ff., 207
- Vertragstypus 189, 203, 205, 257, 262
- Vertragsübergang 50, 63, 68, 158 f., 163, 170, 175, 179 ff., 184, 196, 200, 255, 341 ff.
- Vertragsübernahme
 - siehe* Vertragsübergang
- Verwertungspflicht, *siehe* Ausübungspflicht
- Vorschaubilder* 132

- Wegfall
 - d. Lizenz früherer Stufe 96 ff., 329 ff., 347
 - des Schutzrechts 60, 83 ff.

- Zwangslizenz 104 f., 337
- Zwangsvollstreckung 79 ff., 272, 312 f.
- Zweckübertragungsgrundsatz 47