

Best Practice bei grenzüberschreitenden Lizenzverträgen

World IP Day

Lizenzen – Ökonomische und rechtliche Parameter
Technische Universität Wien, 26. April 2010

Dr. Christian Gassauer-Fleissner

Gerichtsstand 1

1. Vereinbarung

1.1. Art 23 EuGVO

Ausschließlich, außer anderes vereinbart

Schriftlich oder mdl mit schriftl Bestätigung

Gepflogenheiten zwischen Parteien

Handelsbrauch

Elektronische Übermittlung, wenn
dauerhafte Aufzeichnung

Gerichtsstand 2

Gericht eines Mitgliedstaates (Achtung UK, DK)

Eine Partei muss Sitz in Mitgliedstaat haben
Auslandsbezug

1.2. EuGVÜ, LGVÜ, JN

Gerichtsstand 3

Keine Vereinbarung (EuGVO)

- Wohnsitz bei nat Person
- Bei jur Person wahlweise Sitz, Hauptverwaltung oder Hauptniederlassung
- Erfüllungsort
- Ausschließliche Zuständigkeit bei Eintragung/Gültigkeit von IP-Rechten

Schiedsgericht 1

1. Schiedsfähigkeit

2. Ad hoc / institutionalisiertes
Schiedsgericht

3. Sitz des Schiedsgerichts
 - 3.1. Vereinbarung
 - 3.2. keine Vereinbarung

Schiedsgericht 2

3.2.1. Kriterien (zB ICC)

- New York oder andere Konvention
- Neutral (inkl. Konzern)
- Praktikabilität
- Sprache

3.2.2. Kriterien (zB ZPO)

- Umstände des Falls
- Insbes Eignung für Parteien

Schiedsgericht 3

Bedeutung des Sitzes

1. Institutionelles Schiedsgericht (zB ICC)

- Durchsetzbarkeit
- Rechtswahl? Art 14 unabhängig

2. ad hoc (aus der Sicht öZPO)

- Verfahrensrecht
- Durchsetzbarkeit
- Materielles Recht
- Alte Rechtslage: IPRG/EVÜ
- Neue Rechtslage: Angemessen (§ 603 Abs 2 ZPO)

Anwendbares Recht

1. Rom-I
 - 1.1. Vereinbarung: Art 3
 - 1.2. keine Vereinbarung:
 - charakteristische Leistung (Art 4 Abs 2)
 - Entwurf für Rom-I: Lizenzgeber
2. EVÜ (= vor 17.12.2009): charakteristische Leistung
3. § 43 IPRG alt (= vor 1.12.1998): Schutzland
 - 4. §§ 35ff ABGB noch älter: Vertragserrichtung

Anwendbares Recht - Registrierung der Lizenz 1

1. Österreich: Vortrag Dr. Lang
2. Spanien:
 - Registrierung nicht erforderlich (zT aber Schriftlichkeit)
 - Schutz vor Bestreitung der Aktivlegitimation
 - Bona fide Effekte gegenüber Dritten

Anwendbares Recht - Registrierung der Lizenz 2

3. Deutschland:

- Registrierung nicht erforderlich
- Für Wirkung
- Für Klagslegitimation
- Verhindert Lizenzbereitschaftserklärung § 23 dPatG)

4. Dänemark

- Registrierung nicht erforderlich: wie D
- Lizenznehmer wird von Nichtigkeitsklage informiert

Anwendbares Recht - Registrierung der Lizenz 3

5. Italien

- Registrierung nicht erforderlich: wie D
- Schützt vor „diverging behaviours by patentee“ (Publizität)

6. Frankreich

- Registrierung nicht erforderlich für Wirksamkeit
- Registrierung einer exklusiven Lizenz berechtigt „to bring action“, ohne Registrierung „right to intervene to seek compensation“

Anwendbares Recht - Registrierung der Lizenz 4

7. Schweiz

- Registrierung nicht erforderlich für Wirksamkeit oder Klagslegitimation
- Nicht registrierte Lizenznehmer „may join the patent owner“ für eigene Geldforderung
- Publizität

8. Niederlande

- Registrierung nicht erforderlich für Wirksamkeit
- Publizität
- Klagslegitimation erst durch Vertrag
- Lizenznehmer „may join the patent owner“ für Geldforderung

Anwendbares Recht - Registrierung der Lizenz 5

9. England

- Registrierung nicht erforderlich für Wirksamkeit
- Publizität
- Registrierung erforderlich für Klagslegitimation des nicht exklusiven Patent-LN (fehlende Reg für mehr als 6 Mo hat aber Kostenfolgen)
- Registrierungsgesuch erforderlich für Klagslegitimation bei Marken (fehlende Reg für mehr als 6 Mo hat aber Kostenfolgen)
- Lizenznehmer wird von Nichtigkeitsklage informiert, an Erneuerung erinnert

Dr. Christian Gassauer-Fleissner
Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte GmbH
Wallnerstrasse 4, 1010 Wien
Tel 205 206 100
email: c.gassauer@gassauer.at
www.gassauer.at

Für die Hinweise zum ausländischen Recht danke ich meinen Kollegen im Board bzw Advisory Board der EPLAW

Gonzalo Ullua Suelves (Gomez Acebo – Pombo), Jochen Pagenberg (Bardehle Pagenberg), Winfried Tillmann (Lovells), Peter-Ulrik Plesner (Plesner), Mario Franzosi (Franzosi), Sabine Agé (Veron et Associés), Heinrich Peter (Streichenberg), Willem Hoyng (Howrey), Penny Gilbert (Powell Gilbert) und Kevin Mooney (Simmons & Simmons)