

Der Schutz technischer Informationen im Binnenmarkt

Rechtswahl- und Gerichtsstandsklauseln in Technologietransferverträgen

***Prof. Dr. Christian Heinze, LL.M. (Cambr.)
Leibniz Universität Hannover***

***Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und
Immaterialgüterrecht, insbesondere Patent-
und Markenrecht – GRUR-Professur***

Agenda

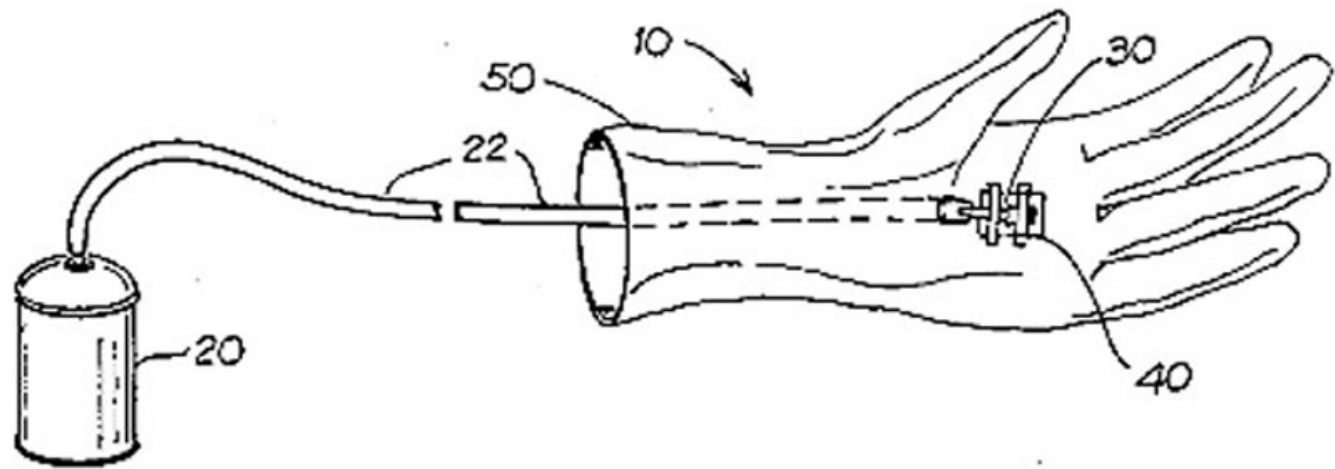
- **Anwendbares Recht**
- Prüfungsfolge und Auswahl der Kollisionsnorm
- Vertragsrecht: Rechtswahl und objektive Anknüpfung
- Grenzen des Vertragsrechts: Schutzlandprinzip, zwingende Normen und Sonderanknüpfungen

- **Gerichtliche Durchsetzung**
- Gerichtsstandsvereinbarungen und ihre Grenzen

Zum Einstieg ein Beispiel



- Quelle: <http://www.geek.com/wp-content/uploads/2015/03/web-blaster.jpeg>



- U.S. Patent No. 5,072,856 (ausgelaufen 2010)

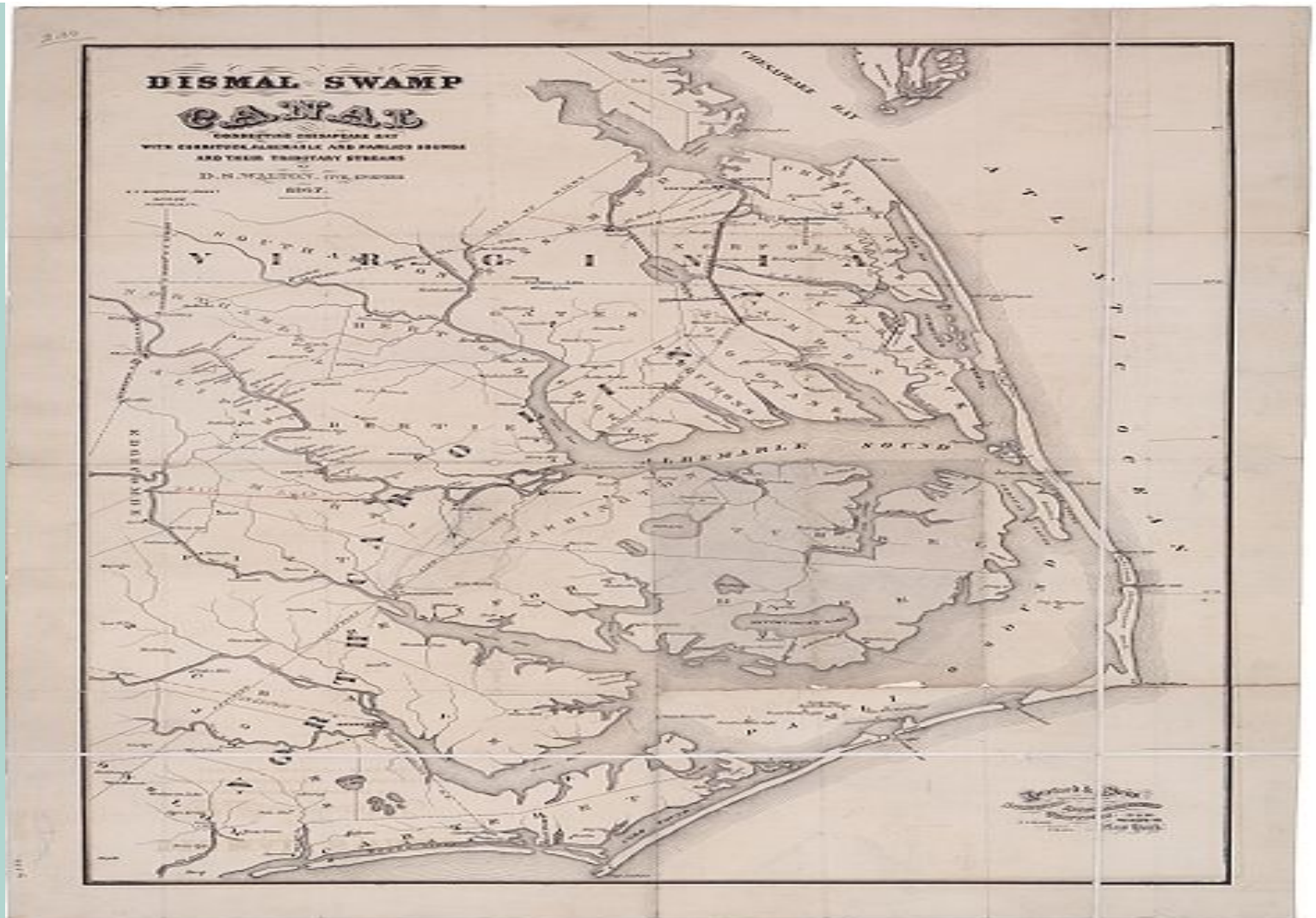
Zum Einstieg ein Beispiel

- *Kimble v. Marvel Entertainment, LLC*, 576 U.S. ___, 135 S. Ct. 2401 (2015):
 - Marvel kaufte in einem Vergleich das Patent von Kimble für eine Einmalzahlung und eine 3%-ige Lizenzgebühr, ohne dass ein Endtermin benannt war. Nach Auslaufen des Patentschutzes im Jahr 2010 verweigerte Marvel weitere Zahlungen.
 - Supreme Court: “This Court has carefully guarded the significance of that expiration date, declining to enforce laws and contracts that restrict free public access to formerly patented (...) inventions.”
- Benkard/Ullmann/Deichfuß § 15 Rn. 64:
 - „Die Dauer der Lizenz richtet sich nach der getroffenen Vereinbarung. Fehlt eine Vereinbarung über die *Dauer der Lizenz*, so gilt der Lizenzvertrag im Zweifel für die Dauer des Patents abgeschlossen.“

...und ein berühmtes Zitat

- „Conflict of laws is a dismal swamp, filled with quaking quagmires, and inhabited by learned but eccentric professors who theorize about mysterious matters in a strange and incomprehensible jargon“ – Prosser.

Great dismal swamp



Great dismal swamp



... auch trostlose Sümpfe haben Vorteile



Anwendbares Recht - Prüfungsfolge

- Gericht wendet das Recht an, das sein IPR bestimmt.
- 1) Auswahl der Kollisionsnorm: Wie ist Sachfrage zu qualifizieren?
 - Bei vertraglichen Fragen: EG-VO 593/2008 (Rom I-VO).
 - Bei immaterialgüterR („dinglichen“) Fragen: Schutzland .
 - Bei Delikt/Bereicherung: EG-VO 864/2007 (Rom II-VO).
- 2) Anwendung der Kollisionsnorm („Anknüpfungspunkt“):
 - Vertragliche Fragen: Rechtswahl oder obj. Anknüpfung.
 - Immaterialgüterrechtliche Fragen/Delikt: zwingend Recht des Staates, in dem Patent seinen Schutz entfaltet.
- 3) Rechtsfolge der Kollisionsnorm:
 - Auf welches Recht wird verwiesen – in USA im Vertragsrecht ein Bundesstaat.
 - Wie weit reicht die Verweisung – Teilfragen (Vertretung, Form, Rechtsfähigkeit) sind selbständig anzuknüpfen > dt. Recht).
 - Grenzen der Verweisung: international zwingende Normen/ordre public.

Was gehört zum Vertragsrecht?

- Was nicht vertraglich zu qualifizieren ist, hat nicht an der Rechtswahl teil: Schutzlandrecht ohne weiteres anwendbar.
- Was zählt zum Vertragsrecht - Art. 1, 12 Rom I-VO:
 - Zustandekommen, Auslegung (Zweckübertragungslehre; Reichweite des Nutzungsrechts; was wurde übertragen), Erfüllung, Nichtigkeit, Verjährung, Nichterfüllung
 - „rein obligatorische Teile des Lizenzvertrags“
- Was zählt nicht zum Vertragsrecht - Schutzlandprinzip:
 - Tatbestand und Folgen einer Schutzrechtsverletzung
 - Entstehung, Inhaberschaft, Bestand und Übertragung des Rechts, Inhalt und Umfang, Schranken
 - „Dingliche“ Wirkungen von Lizenzen, Sukzessionsschutz
 - Übertragung, Übertragungs-/ Lizenzierungsbeschränk.
 - Dt. Rspr: auch Einräumung und Übertragung einer ausschließlichen Lizenz (Teilrechtsübertragung)
 - Verfügung als solche
 - Str. Covenants not to sue (lex fori?)

Vertragsrecht – Rechtswahl

- Ausgangspunkt im Vertragsrecht: Rechtswahl
 - Art. 3 Abs. 1 Rom I:
 - „Der Vertrag unterliegt dem von den Parteien gewählten Recht. Die Rechtswahl muss ausdrücklich erfolgen oder sich eindeutig aus den Bestimmungen des Vertrags oder aus den Umständen des Falles ergeben“
 - Die ausdrückliche Bezugnahme auf Vorschriften oder Begriffe einer bestimmten Rechtsordnung spricht für eine stillschweigende Rechtswahl (BGH NJW-RR 2000, 1002 Tz. 23 - juris)
 - Gerichtsstandswahl kann Rechtswahl implizieren.
 - Nachträgliche Rechtswahl möglich
 - zB: Beide Parteien tragen vor Gericht nur zu einer Rechtsordnung vor: nachträgliche Rechtswahl (Rspr)
 - Rechtswahl fehlt häufiger als erwartet
 - zB Folgeverträge, Schuldbeitritt, gerichtlicher Vergleich, konzerninterne Lizenzen.
 - Rspr z.T. streng bei Ausdehnung von Rechtswahlklauseln aus Rahmenverträgen.

Vertragsrecht – Rechtswahlklauseln

- Beispiel: „Dieser Vertrag unterliegt dem deutschen Recht“.
 - Parallelansprüche (c.i.c., Delikt) nicht explizit genannt.
 - Folge-/Ausführungsverträge nicht genannt.
 - Diese Klausel kann zur Anwendung des UN-Kaufrechts führen, wenn Kauf-/Werklieferung.
 - Welche Fassung ist bei mehreren Sprachfassungen maßgeblich?
- „Dieser Vertrag und alle Ansprüche oder Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag sowie alle Einzelverträge, die in Ausfüllung dieses Vertrages geschlossen werden, unterliegen dem deutschen Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Der Vertrag ist in deutscher und englischer Sprache abgefasst. Im Zweifelsfalle ist die englische Fassung zwischen den Parteien maßgeblich.“
- Manchmal liest man auch: „Dieser Vertrag unterliegt dem deutschen Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts sowie der Kollisionsnormen des Internationalen Privatrechts (IPR)“.
 - Damit soll die Anwendung des IPR und ein daraus drohender Rück-/Weiterverweis vermieden werden.
 - Bei Wahl deutschen Rechts vor europäischen Gerichten entbehrlich, da im Vertragsrecht kein Rückverweis.

Vertragsrecht – Wirksamkeit der Rechtswahl

- Zustandekommen und Wirksamkeit der Rechtswahl:
 - Nach Art. 10 Rom I-VO grds. nach dem gewählten Recht (dt. AGB-Inhaltskontrolle gilt nicht bei Wahl ausl. Rechts).
- Reiner Inlandssachverhalt:
 - Art. 3 Abs. 3 Rom I: Bei reinem Inlandssachverhalt keine Abweichung von intern zwingendem deutschem Recht (zB § 307 BGB) möglich.
 - Reiner Inlandssachverhalt z.T. bereits bejaht bei Vertrag dt. Unternehmens mit rechtlich selbständiger Vertriebstochter eines US-Herstellers.
- Reiner EU-Sachverhalt:
 - Art. 3 Abs. 4 Rom I: Bei reinem EU-Sachverhalt keine Abweichung von zwingendem EU-Recht möglich.
 - Im B2B-Vertragsrecht wohl geringe Bedeutung.
 - Kann aber bei Handelsvertreterverträgen bedeutsam sein, da Ausgleichsanspruch zwingend.
- Arbeitsverträge : zwingende Normen des gewöhnlichen Arbeitsortes (ArbNErfG) setzen sich durch (Art. 8 Rom I)

Vertragsrecht – Fehlen einer Rechtswahl

- Fehlt eine Rechtswahl, so findet Art. 4 Rom I Anwendung:
 - Lizenzgewährung weder Dienstleistung iSd Art. 4 Abs. 1 lit. b Rom I noch „Kauf/Miete“ einer „Sache“ (vgl. Art. 4 Abs. 1 lit. a, c, d Rom I).
 - Daher Art. 4 Abs. 2 Rom I: „Recht des Staates, in dem die Partei, welche die ... charakteristische Leistung zu erbringen hat, ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat“.
 - Im Ergebnis also idR: Recht des Lizenzgebers, v.a. bei multinationalen Lizenzen (vgl. BGH 15.09.2009 – X ZR 115/05, Rn. 21 f. (juris) – Sektionaltor; LG Mannheim 2 O 147/14 Tz. 85)
 - Anders ggf. bei Lizenz nur für einen Staat (dann ggf. Schutzlandrecht) oder Ausübungspflicht.
- Beachte: bei Vertragsschluss mit Zweigniederlassung ist deren Sitz („gewöhnlicher Aufenthalt“) maßgeblich, Art. 19 Abs. 2 Rom I.

Grenzen des Vertragsrechts

- Vertragsrecht (Rechtswahl) ist ohne Einfluss auf immaterialgüterrechtliche Fragen (Übertragbarkeit etc., s.o.).
- Für Teilfragen gelten Sonderregeln:
 - Form: Art. 11 Rom I; Art. 11 EGBGB
 - Stellvertretung:
 - „Haben für die Parteien (...) Bevollmächtigte gehandelt, entscheidet das Vertragsstatut auch darüber, ob die Voraussetzungen einer wirksamen Stellvertretung gegeben sind“ (LG Düsseldorf 4b O 120/14 Tz. 115, siehe aber auch Tz. 135).
 - M.E.: organschaftliche Vertretung = Gesellschaftstatut
 - Sonst: Erteilung, Wirksamkeit, Auslegung und Umfang der Vertretungsmacht = Niederlassung des Vertreters, ohne Niederlassung Gebrauchsort (Abgabe der WE) der Vollmacht (vgl. BGH VIII ZR 125/14 Tz. 46: „Wirkungsstatut“).
 - Folgen der Vertretung ohne Vtm-Macht = Vertragsstatut
 - Rechts- und Geschäftsfähigkeit: Gesellschaftstatut

Grenzen des Vertragsrechts

- Vertragsrecht (Rechtswahl) ist ohne Einfluss auf immaterialgüterrechtliche Fragen (Übertragbarkeit etc., s.o.).
- Für Teilfragen gelten Sonderregeln:
 - Form: Art. 11 Rom I; Art. 11 EGBGB
 - Stellvertretung: Gesellschaftsstatut bzw. Wirkungsstatut
 - Rechts- und Geschäftsfähigkeit: Gesellschaftsstatut
- Eingriffsnormen des Gerichtsstaates setzen sich durch (Art. 9 Abs. 2 Rom I); Eingriffsnormen des „Erfüllungsortes“ kann Wirkung verliehen werden (Art. 9 Abs. 3 Rom I).
 - Kartellrecht (TT-GVO; FuE-GVO; § 34 a.F. GWB)
 - US-Außenwirtschaftsrecht (zB Verschlüsselungssoftware).
- Last resort (selten): Ordre public im Gerichtsstaat

Im Überblick: IPR aus US-Perspektive

- Antwort hängt– auch vor Bundesgerichten – von dem IPR des jeweiligen Bundesstaates ab.
- Unterscheidung vertrags- und immaterialgüterrechtlicher Fragen.
- Rechtswahl wird respektiert, wenn sie auf das Recht des Forumstaates zielt.
- Wahl eines anderen Rechts als des Forums ist unsicherer:
 - Akzeptiert z.B. in CA, sofern eine der beteiligten Parteien aus dem Staat kam, dessen Recht gewählt wurde.
 - Z.T. wird die Wahl eines fremden Rechts aber eng ausgelegt (zB nur „interpretation and enforcement of the contract itself“, nicht gesetzliche Ansprüche).
 - Jedenfalls steht die Wahl unter dem Vorbehalt der „public policy“ des Forums, also international zwingender Vorschriften.
- Unterschiede im materiellen Vertragsrecht der Bundesstaaten sind erheblich: New York, Delaware, Texas eher strikt, Kalifornien eher liberal (auch parol evidence, good faith).

Gerichtsstandsvereinbarungen zugunsten deutscher/EU-ausländischer Gerichte

- Form: Art. 25 Abs. 1 S. 3 EuGVO (VO 1215/2012): schriftlich, mündlich mit schriftlicher Bestätigung oder gemäß Gepflogenheiten der Parteien oder des Handels.
- Materielle Wirksamkeit: nach Recht des Staates, das nach den Kollisionsregeln des Gerichtsstaates anwendbar ist, idR das Recht des Hauptvertrags
- Reichweite: aktuelle EuGH C-352/13 – CDC Tz. 69ff :
 - „Klausel, die sich in abstrakter Weise auf Rechtsstreitigkeiten aus Vertragsverhältnissen bezieht, [erfasst] nicht einen Rechtsstreit, in dem ein Vertragspartner aus deliktischer Haftung wegen seines einem rechtswidrigen Kartell Verhaltens belangt wird“.
 - Anders wenn „Klausel vorläge, die sich auf Streitigkeiten aus Haftung wegen einer Zuwiderhandlung gegen das Wettbewerbsrecht bezieht und in der ein Gericht eines anderen Mitgliedstaats als dem des vorlegenden Gerichts bestimmt wird“
- Wirkung: idR ausschließlich, Art. 25 Abs. 1 S. 2.

Gerichtsstandsvereinbarungen zugunsten US-amerikanischer Gerichte aus dt. Sicht

- Unwirksamkeit bei Nichtanwendung zwingenden Handelsvertreterrechts (Ausgleichsanspruch nach § 89b HGB):
 - OLG München IPRax 2007, 322; ebenso BGH VII ZR 25/12, BB 2012, 3103: „Die zwingenden Vorschriften der Handelsvertreterrichtlinie (...) über Ausgleich und Entschädigung (...) können nicht dadurch vereitelt werden, dass über die Rechtswahl hinaus der Gerichtsstand eines Drittstaates gewählt wird, dessen Recht (...) entsprechende Ansprüche (...) nicht kennt“.
 - „Angesichts des Schutzzwecks der Eingriffsnorm reicht es (...) für die Annahme eines Derogationsverbots aus, wenn die nahe liegende Gefahr besteht, dass das Gericht des Drittstaats zwingendes deutsches Recht nicht zur Anwendung bringt“.
 - „Entsprechendes hat zu gelten, soweit die Parteien eine Schiedsvereinbarung ... vereinbart haben.“
- Übertragbar auf andere Fälle zwingenden EU-Rechts?

Gerichtsstandsvereinbarungen aus US-amerikanischer Perspektive

- Gerichtsstandsklauseln sind grds. möglich, wenn als Forum der Sitz einer Partei gewählt wird. Grenzen:
 - *The Bremen v. Zapata Off-Shore Co.*, 407 U.S. 1, 10, 18 (1972): „contractual forum will be so gravely difficult and inconvenient that he will for all practical purposes be deprived of his day in court.“ (z.T. auch AGB-Kontrolle).
 - Enforcement is unreasonable where it would “contravene a strong public policy of the forum in which suit is brought” *The Bremen*, 407 U.S. at 15; *Bagdasarian Productions, LLC v. Twentieth Century Fox Film Corp.*, 673 F.3d 1267
- Wichtig ist die Formulierung der Klausel.
 - “Any legal proceedings that may arise out of [this agreement] are to be brought in England” erfasst nur vertragliche, nicht urheberrechtliche Ansprüche (diese entstehen nicht (“arise not”) aus dem “agreement”, *Phillips v. Audio Active*, 494 F.3d 378, 382, 392 (2d Cir. 2007); großzügiger aber *Sheasly v. Orr Felt. Co.*, No. CV 10 - 956 - PK, slip op. at 3, 9-11 (D.Or.Oct. 25, 2010)
 - Weiter wurden ausgelegt: “disputes regarding the agreement,” “connected with the agreement” oder “related to the agreement”.
- In manchen Staaten (zB Florida) kann es problematisch sein, einen „neutralen“ Gerichtsstand zu wählen.

Anerkennung von US-amerikanischen Entscheidungen

- Maßgeblich ist § 328 Abs. 1 ZPO. Voraussetzungen:
 - Internationale Zuständigkeit des US-Erlassgerichts nach den Regeln der ZPO (Nr. 1): §§ 12 ff. ZPO.
 - Ordnungsgemäße Zustellung des verfahrenseinleitenden Schriftstücks (Nr. 2); beachte Haager Zustellübereinkommen und dt. Vorbehalte gegen unmittelbare Postzustellung (Fehler nicht heilbar!).
 - Widerspruch zu deutscher Entscheidung oder Rechtshängigkeit (Nr. 3).
 - Verstoß gegen deutschen ordre public (Nr. 4)
 - Fehlende Gegenseitigkeit (Nr. 5): im Verhältnis zu USA auf Bundesstaat abzustellen.
- Am häufigsten dürfte in der Praxis Nr. 2 durchgreifen, gefolgt von Nr. 1, nur selten Nr. 4 und Nr. 5.