

Konferenz zum Modellgesetz für geistiges  
Eigentum

# **Europäisches und nationales IPR für Geistiges Eigentum:**

## **Möglichkeit der Lückenfüllung?**

Prof. Dr. Axel Metzger, LL.M. (Harvard)  
Leibniz Universität Hannover

# Agenda

- I. Schutzlandprinzip und Rechtsverletzung**
- II. Vertragsrecht**
- III. Arbeitnehmererfindungen**
- IV. Schlussfolgerungen**

# Agenda

- I. **Schutzlandprinzip und Rechtsverletzung**
- II. Vertragsrecht
- III. Arbeitnehmererfindungen
- IV. Schlussfolgerungen

# Status quo

## - Schutzlandprinzip bei Verletzungen:

→ Art. 8 Rom II-VO 864/2007

- \* Inhalt und Umfang des Schutzes
- \* Schutzdauer
- \* Täterschaft und Teilnahme
- \* Verletzungsfolgen
- \* Multistate-Fälle: Mosaik

## - Schutzlandprinzip im Allgemeinen:

→ Revidierte Berner Übereinkunft

→ EuGH, Rs. C-192/04 – Lagardère, Rz. 46

→ Autonomes Kollisionsrecht

- \* Entstehung des Recht
- \* Erste Inhaberschaft (h.M.)
- \* Übertragbarkeit (h.M.)

# GGE: Schutzlandprinzip

## § 24 Schutzlandprinzip

(1) 1Die Entstehung von absoluten Schutzrechten, ihr Schutzzumfang und die Grenzen ihres Schutzes unterstehen dem Recht des Staates, für den der Schutz beansprucht wird. 2Dies gilt auch für die Frage der Zulässigkeit von Rechtsgeschäften über Rechte des Geistigen Eigentums einschließlich ihrer Registrierungserfordernisse.

(2) 1Gemeinschaftsschutzrechte unterstehen den autonomen Regelungen der sie betreffenden Verordnungen. 2Soweit diese keine entsprechende Regelung enthalten, kommt das nationale Recht zur Anwendung, das nach den Sonderkollisionsnormen der betreffenden Verordnung zu bestimmen ist.

(3) Das Schutzlandprinzip nach Abs. 1 findet auf sonstige Schutzpositionen nach § 1 Abs. 3 Buch 1 [Geistiges Eigentum] entsprechende Anwendung.

# **GGE: Rechtsverletzungen**

## **§ 28 Verletzung von Rechten des Geistigen Eigentums**

(1) Auf außervertragliche Schuldverhältnisse aus einer Verletzung von Schutzrechten ist in Übereinstimmung mit den Vorschriften der VO (EG) Nr. 864/2007 (Rom-II) das Recht des Staates anzuwenden, für den der Schutz beansprucht wird.

(2) Bei außervertraglichen Schuldverhältnissen aus einer Verletzung von Gemeinschaftsschutzrechten ist auf Fragen, die nicht unter den einschlägigen Rechtsakt der Gemeinschaft fallen, das Recht des Staates anzuwenden, in dem die Verletzung begangen wurde.

(3) Von dem nach Abs. 1 und 2 anzuwendenden Recht kann nicht durch Vereinbarung abgewichen werden.

(4) Die Abs. 1 und 3 sind auf die Verletzung sonstiger Schutzpositionen entsprechend anzuwenden.

# Vergleich GGE/Status quo

- § 28 GGE geht von engem Anwendungsbereich von Art. 8 Rom II-VO aus
    - \* Nur Verletzungsfolgen, nicht Verletzungstatbestand
    - \* Schwer zu vereinbaren mit Art. 15 Rom II-VO
    - \* Unterschiede hinsichtlich Rechtswahl? Wohl (-)
    - \* Interessant: Sonstige Schutzpositionen
  
  - § 24 GGE hat weiten Anwendungsbereich
    - \* Schutzzumfang und Grenzen
    - \* Schutzlandprinzip gilt für Übertragbarkeit
    - \* Regelung zur ersten Inhaberschaft fehlt, nach der Begründung → Schutzlandprinzip
- Weitgehende Kodifikation des Status quo

# Reformvorschläge

- **Breite internationale Debatte**
  - \* American Law Institute 2007
  - \* CLIP Principles 2011
  - \* Asiatische Projekte
  - \* International Law Association (seit 2012)
  
- **Reformvorschläge aus den Projekten**
  - \* Abweichung vom Schutzlandprinzip bei ubiquitären Rechtsverletzungen (alle Projekte)
  - \* Haftung von Internet-Intermediären (CLIP)
  - \* De minimis-Regel (CLIP)
  - \* Rechtswahl Verletzungsfolgen (alle Projekte)



- **Territorialität innerhalb EU zeitgemäß?**
  - \* **Art. 1 II lit. b) Satelliten-RL: Ursprungsland**
  - \* **EuGH, 4.10.2011, C-403/08 – Murphy**
  - \* **RL-Vorschlag kollektive Wahrnehmung**
  - \* **Mitteilung der Kommission (MEMO/12/950)**

# Agenda

- I. Schutzlandprinzip und Rechtsverletzung
- II. Vertragsrecht**
- III. Arbeitnehmererfindungen
- IV. Schlussfolgerungen

# Status quo

## - Urhebervertragsrecht:

→ Vertragsstatut Rom I-VO 593/2008

\* **Bestimmung des Vertragsstatuts: Freie Rechtswahl, sonst feste Anknüpfungsregeln, charakteristische Leistung, engste Verbindung → keine Sonderregel für IP-Verträge**

\* **Qualifikation: Wirksamkeit (auch Verfügungsgeschäft, str.), Auslegung, Vertragspflichten**

→ **Eingriffsnormen**

\* **Art. 9 Rom I-VO**

\* **§ 32b UrhG**

# **GGE: Vertragsstatut**

## **§ 25 Verträge über Rechte des Geistigen Eigentums**

**(1) 1**Verträge über Rechte des Geistigen Eigentums als Gegenstand des Vermögens (Abschnitt 4 Buch 1) unterliegen in Übereinstimmung mit den Vorschriften der VO (EG) Nr. 593/2008 (Rom-I) dem von den Parteien gewählten Recht.

**2**Die Rechtswahl kann ausdrücklich sein oder sich mit hinreichender Sicherheit aus den Bestimmungen des Vertrages, dem Verhalten der Parteien oder aus den Umständen des Falles ergeben.

**(2)** Haben die Parteien vereinbart, dass über bereits entstandene oder künftige Streitigkeiten aus einem Vertrag ein Gericht oder die Gerichte eines Mitgliedstaats entscheiden sollen, wird vermutet, dass die Parteien damit auch das Recht dieses Mitgliedstaats gewählt haben.

## **§ 25 Verträge über Rechte des Geistigen Eigentums**

**(1) (...)**

**(2) (...)**

**(3) 1Haben die Parteien keine Rechtswahl getroffen, ist in Übereinstimmung mit Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 593/2008 (Rom-I) das Recht des Staates anzuwenden, in dem die Partei, welche die für den Vertrag charakteristische Leistung zu erbringen hat, ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. 2Die vertragscharakteristische Leistung erbringt im Regelfall die Person, die das Recht des Geistigen Eigentums überträgt oder zur Nutzung überlässt. 3Stellt die Übertragung oder Nutzungsüberlassung ausnahmsweise nicht die vertragscharakteristische Leistung dar, ist das Recht des Staates maßgebend, zu dem der Vertrag die engste Verbindung aufweist. 4Dasselbe gilt, wenn sich aus der Gesamtheit der Umstände ergibt, dass der Vertrag eine offensichtlich engere Verbindung zu einem anderen als dem nach Satz 1 bestimmten Staat aufweist.**

# Vergleich GGE/Status quo

- § 25 I, II GGE „spiegeln“ Art. 3 Rom I-VO  
aus

- \* Kern der Regel ist Verweis auf Rom I-VO
- \* Abweichungen, aber keine Unterschiede
- \* Erfahrungen EVÜ und Art. 27 ff. EGBGB a.F.

- § 25 III GGE spezifiziert Art. 4 Rom I-VO

\* Verhältnis eur./dt. Recht unklar → auch für Verträge ohne feste Anknüpfung nach Art. 4 I Rom I-VO gelten autonome Standards, spätestens nach erster EuGH-Entscheidung

\* Charakteristische Leistung bei IP-Verträgen weniger klar als bei Verträgen mit einer Sach- und einer Geldleistung

\* Art. 3:502 CLIP Principles: engste Verbindung, Faktorenmodell, im Zweifel Rechtsinhaber

# **GGE: Zwingende Vorschriften**

**§ 26 Zwingende Vorschriften zum Schutz des Urhebers**  
1Eine Rechtswahl nach § 25 Buch 1 [Verträge über Rechte des Geistigen Eigentums] lässt die unverzichtbaren Rechte des Urhebers, insbesondere das Recht auf eine angemessene Vergütung nach § 128 Buch 1 [Anspruch des Urhebers auf angemessene Vergütung] sowie das Rückrufsrecht nach §§ 134, 135 Buch 1 [Rückrufsrecht des Urhebers wegen Nichtausübung, Rückrufsrecht des Urhebers wegen gewandelter Überzeugung oder Unzumutbarkeit] unberührt, soweit Gegenstand des Vertrages Nutzungshandlungen im Inland sind. 2Diese Regelungen zum Schutz des Urhebers stellen Eingriffsnormen i.S.d. Art. 9 VO (EG) Nr. 593/2008 (Rom-I) dar. 3Satz 1 gilt entsprechend für Verträge über verwandte Schutzrechte, soweit diese dem Urheberrecht nach § 123 Abs. 3 Buch 1 [Lizenzen an Urheberrechten, Computerprogrammen und verwandten Schutzrechten] gleichgestellt sind.

# Vergleich GGE/Status quo

- § 26 GGE ist enger als § 32b UrhG
  - „Die §§ 32 und 32a finden zwingend Anwendung
    1. wenn auf den Nutzungsvertrag mangels einer Rechtswahl deutsches Recht anzuwenden wäre oder
    2. soweit Gegenstand des Vertrages maßgebliche Nutzungshandlungen im räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes sind.“
  - § 26 GGE nimmt nur den zweiten Anknüpfungstatbestand auf
  - Regelung ist verzichtbar wegen § 24 I 2 GGE.
  - Vorteil ist Anwendung durch ausländische Gerichte.



# Agenda

- I. Schutzlandprinzip und Rechtsverletzung
- II. Vertragsrecht
- III. Arbeitnehmererfindungen**
- IV. Schlussfolgerungen

# Status quo

## - Arbeitnehmererfindungen

→ Art. 4 EU-PatVO 2009 wurde gestrichen

→ Art. 60 EPÜ:

„(1) 1Das Recht auf das europäische Patent steht dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zu. 2Ist der Erfinder ein Arbeitnehmer, so bestimmt sich das Recht auf das europäische Patent nach dem Recht des Staats, in dem der Arbeitnehmer überwiegend beschäftigt ist; ist nicht festzustellen, in welchem Staat der Arbeitnehmer überwiegend beschäftigt ist, so ist das Recht des Staats anzuwenden, in dem der Arbeitgeber den Betrieb unterhält, dem der Arbeitnehmer angehört.“

→ Art. 8 Rom I-VO

→ Art. 9 Rom-I VO

# Arbeitnehmer

## § 27 Arbeitnehmerschöpfungen

(1) Liegt eine Arbeitnehmererfindung vor, so bestimmt sich das auf ein EU-Patent anzuwendende Recht nach dem Recht des Mitgliedstaates, in dem der Arbeitnehmer überwiegend beschäftigt ist; kann nicht festgestellt werden, in welchem Staat der Arbeitnehmer überwiegend beschäftigt ist, so ist das Recht des Staates anzuwenden, in dem der Arbeitgeber den Betrieb unterhält, dem der Arbeitnehmer angehört.

(2) Liegt einer nach der VO (EG) Nr. 2100/94 (Gemeinschaftssorte) schutzfähige Züchtung vor und ist der Züchter ein Arbeitnehmer, so bestimmt sich das Recht auf den gemeinschaftlichen Sortenschutz nach Art. 11 Abs. 4 VO (EG) Nr. 2100/94 (Gemeinschaftssorte) nach dem Recht, das für das Arbeitsverhältnis gilt, in dessen Rahmen die Sorte hervorgebracht oder entdeckt oder entwickelt wurde.

## **§ 27 Arbeitnehmerschöpfungen**

**(1) (...)**

**(2) (...)**

**(3) 1In allen nicht von Abs. 1 und 2 erfassten Fällen ist vorbehaltlich einer abweichenden Rechtswahl auf Verträge über absolute Schutzrechte, die mit der Tätigkeit als Arbeitnehmer im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses zusammenhängen, die für das Arbeits- oder Dienstverhältnis maßgebliche Rechtsordnung anzuwenden. 2Soweit das auf den Arbeitsvertrag anzuwendende Recht nicht durch Rechtswahl bestimmt ist, unterliegt der Arbeitsvertrag in Übereinstimmung mit Art. 8 VO (EG) Nr. 593/2008 (Rom-I) dem Recht des Staates, in dem oder andernfalls von dem aus der Arbeitnehmer in Erfüllung des Vertrags gewöhnlich seine Arbeit verrichtet. 3Kann das anzuwendende Recht nicht nach Satz 2 bestimmt werden, so unterliegt der Vertrag dem Recht des Staates, in dem sich die Niederlassung befindet, die den Arbeitnehmer eingestellt hat. 4Ergibt sich aus der Gesamtheit der Umstände, dass der Vertrag eine engere Verbindung zu einem anderen als dem in Absatz 2 oder 3 bezeichneten Staat aufweist, ist das Recht dieses anderen Staates anzuwenden.**

08.02.2013

Modellgesetz

Metzger  
Mannheim

## **§ 27 Arbeitnehmerschöpfungen**

**(1) (...)**

**(2) (...)**

**(3) (...)**

**(4) 1Von den zwingenden Bestimmungen zum Schutz des Arbeitnehmers nach Buch 10 A (Arbeitnehmererfindungen) kann durch Rechtswahl nicht abgewichen werden. 2Diese Regelungen zum Schutz des Arbeitnehmers stellen Eingriffsnormen i.S.d. Art. 9 VO (EG) Nr. 593/2008 (Rom-I) dar.**

# Vergleich GGE/Status quo

- § 27 I GGE müsste auf Art. 60 I 2 EPÜ umgestellt werden
- § 27 II GGE spiegelt Art. 11 IV VO 2100/94
- § 27 III GGE spiegelt Art. 8 Rom I-VO
  - \* Klarstellung: IP aus Arbeitsverhältnis auch ohne ausdr. „Vertrag über ein absolutes Schutzrecht“ sollte erfasst sein
  - \* Klarstellung hinsichtlich des Rechts auf das Schutzrecht wünschenswert
  - \* Klarstellung des Anwendungsbereichs wünschenswert, insb. für Urheberrecht
- § 27 IV GGE regelt Arbeitnehmererfinderrecht als Eingriffsnorm, systematisch besser wäre eine Regelung entsprechend Art. 8 I 2 Rom I-VO

# Agenda

- I. Schutzlandprinzip und Rechtsverletzung
- II. Vertragsrecht
- III. Arbeitnehmererfindungen
- IV. Schlussfolgerungen**

# Schlussfolgerungen

- **Nationale Gesetzgebung zur Lückenfüllung von Rom I und Rom II-VO problematisch**
  - \* **Auslegung → Unionsrecht**
  - \* **Schließen interner Lücken → Unionsrecht**
  - \* **Schließen externer Lücken → Nationales Recht**
  
- **GGE zielt auf Kodifikation des Status quo**
  
- **Gesetzgebung im Bereich des IPR des geistigen Eigentums sollte Reformagenda verfolgen**
  - \* **Ubiquitäre Rechtsverletzung**
  - \* **Haftung von Intermediären im Internet**
  - \* **Rechtswahl bei Verletzungsfolgen**
  - \* **De minimis-Regelungen bei multistate-Fällen**



Konferenz zum Modellgesetz für geistiges  
Eigentum

# **Europäisches und nationales IPR für Geistiges Eigentum:**

## **Möglichkeit der Lückenfüllung?**

Prof. Dr. Axel Metzger, LL.M. (Harvard)  
Leibniz Universität Hannover