

Rechtsgeschäftliche Verwertung

(Beweisrechtliche) Fragen bei der
Übertragung von Schutzrechten

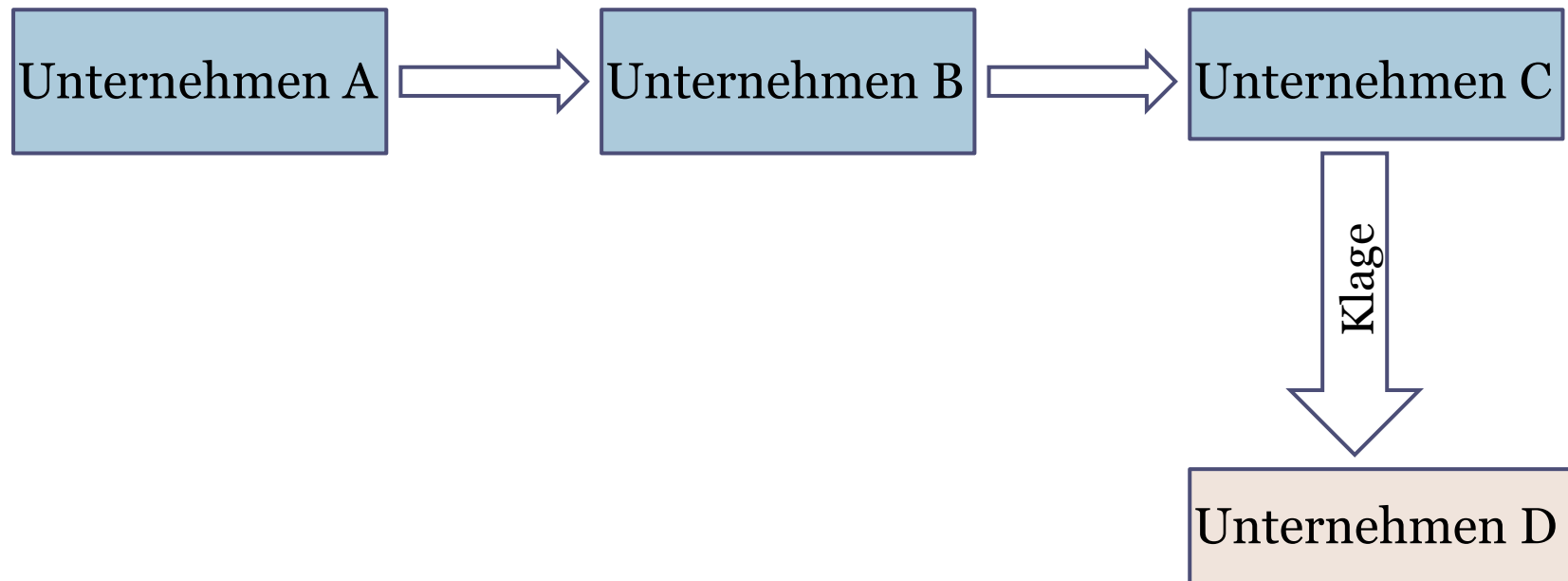
RiOLG Ronny Thomas
Oberlandesgericht Düsseldorf

Einführung:

„Die Frage der Aktivlegitimation, d.h. der materiellen Anspruchsberechtigung, gehört zu den beliebtesten Stolperfallen im Patentverletzungsprozess, insbesondere, wenn es zu Patentübertragungen im Rahmen von Transaktionen mit Auslandsbezug gekommen ist. Dies gilt gerade seit der BGH-Rechtsprechung ‚Fräsverfahren‘“.

(Mitt. 2017, S. 56)

Beispielsfall:



BGH „Fräsverfahren“ (GRUR 2013, 713)

„Für die Sachlegitimation ist im Verletzungsrechtsstreit nicht der Eintrag im Patentregister, sondern die materielle Rechtslage maßgeblich.“

Bestreiten mit Nichtwissen

§ 138 ZPO Erklärungspflicht über Tatsachen; Wahrheitspflicht

[...]

- (4) Eine Erklärung mit Nichtwissen ist nur über Tatsachen zulässig, die weder eigene Handlungen der Partei noch Gegenstand ihrer eigenen Wahrnehmung gewesen sind.

Indizwirkung des Patentregisters

Kläger:

- braucht zunächst weder eine Übertragungsvereinbarung vorzulegen noch muss er zu deren Inhalt vortragen
- reicht zunächst die Mitteilung, zu welchem Zeitpunkt zwischen welchen Rechtssubjekten eine entsprechende Übertragungsvereinbarung geschlossen sein soll

Indizwirkung des Patentregisters

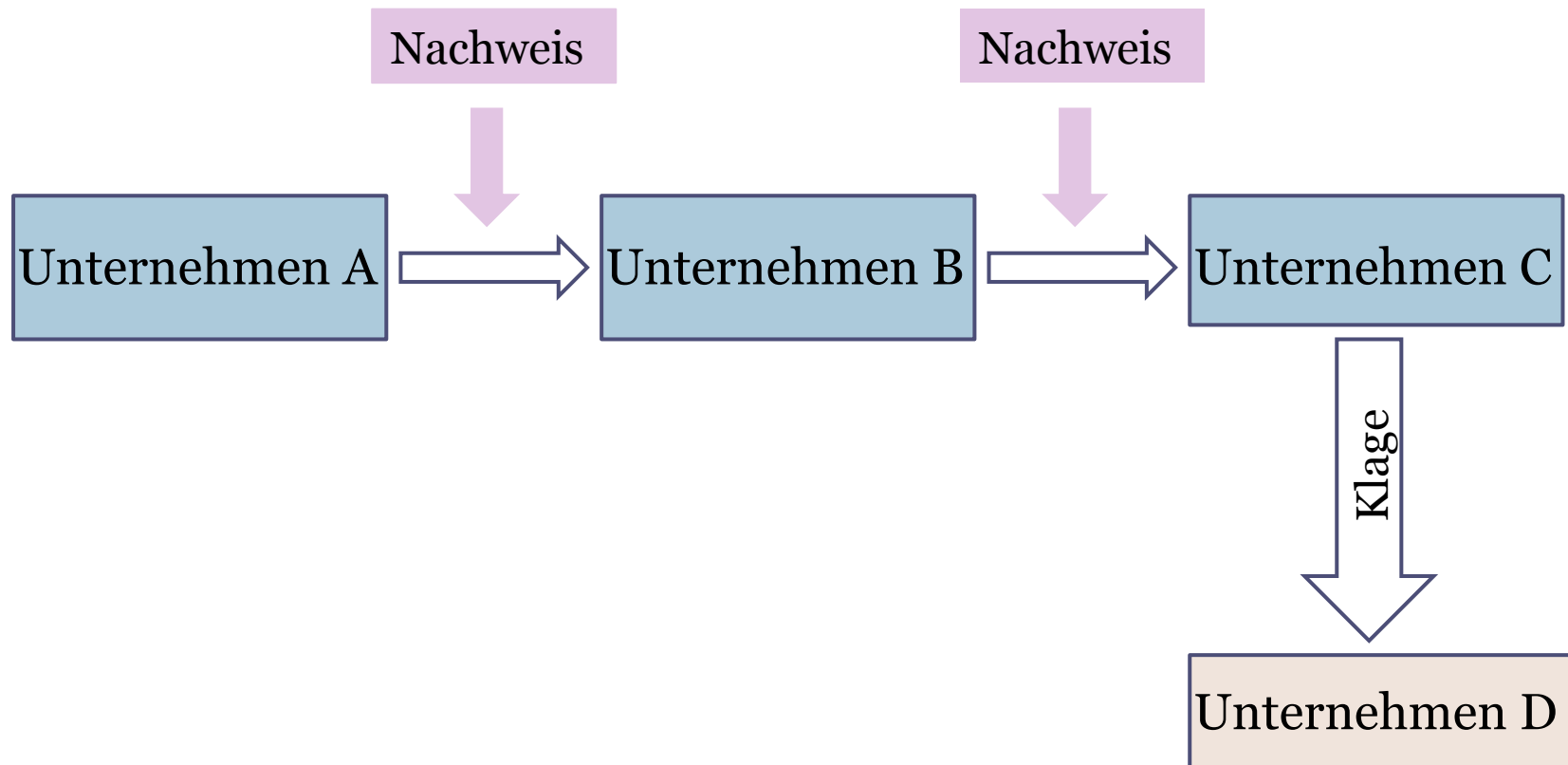
Beklagter:

- darf nicht lediglich mit Nichtwissen bestreiten
- muss konkrete Gründe aufzeigen, weshalb der entsprechende Vortrag des Klägers nicht zutreffen soll

Voraussetzungen der Indizwirkung:

1. Möglichst jeder Zwischenerwerb ist aus dem Patentregister nachvollziehbar.
2. Eintragung muss einige Wochen oder Monate nach der behaupteten Übertragung des Schutzrechts erfolgt sein.

Beispielsfall:



Internationaler Bezug:

- *Schutzlandprinzip* gilt für
 - Entstehung
 - Rechteinhaberschaft
 - Bestand und
 - Übertragung

des Patents
- *Vertragsstatut* insbesondere maßgeblich für
 - Auslegung
 - Voraussetzungen einer wirksamen Stellvertretung

Anwendung ausländisches Recht:

§ 293 ZPO Fremdes Recht; Gewohnheitsrecht; Statuten

¹Das in einem anderen Staat geltende Recht, die Gewohnheitsrechte und Statuten bedürfen des Beweises nur insofern, als sie dem Gericht unbekannt sind.

²Bei Ermittlung dieser Rechtsnormen ist das Gericht auf die von den Parteien beigebrachten Nachweise nicht beschränkt; es ist befugt, auch andere Erkenntnisquellen zu benutzen und zum Zwecke einer solchen Benutzung das Erforderliche anzuordnen.

Beweis der Patentübertragung:

- Zeugen sind regelmäßig in Bezug auf den Inhalt einer Vertragsurkunde ein untaugliches Beweismittel
- in der Regel ist die Übertragungsvereinbarung vorzulegen
 - idealerweise vollständig und im Original
 - Kopien sind ausreichend, solange Beklagter nicht die Übereinstimmung mit dem Original bestreitet
 - Schwärzungen sind zulässig, solange die für die Beurteilung der Aktivlegitimation relevanten Inhalte erkennbar sind

BGH „ECOsoil“ (NZI 2016, 97)

„Der Nachweis des Abschlusses eines Lizenzvertrags im kaufmännischen Geschäftsverkehr kann in der Regel nur durch Vorlage einer *schriftlichen* Dokumentation des Vertragsschlusses erbracht werden.“

(Fortführung von BGH, GRUR 2013, 1150 = WRP 2013, 1473 – Baumann)

Geheimhaltungsinteressen:

§ 270 Zustellung; formlose Mitteilung

¹Mit Ausnahme der Klageschrift und solcher Schriftsätze, die Sachanträge enthalten, sind Schriftsätze und sonstige Erklärungen der Parteien, sofern nicht das Gericht die Zustellung anordnet, ohne besondere Form mitzuteilen.

Geheimhaltungsinteressen:

Geheimnisschutz gegenüber Dritten:

- Ausschluss der Öffentlichkeit in der mündlichen Verhandlung (§ 174 Abs. 3 ZPO)
- Akteneinsicht nur bei der Geltendmachung eines berechtigten Interesses, ggf. Ausschluss sensibler Akteuteile von der Einsicht (§ 299 Abs. 2 ZPO)

Typische Probleme:

- Abweichung der zunächst zur Akte gereichten Kopie der Übertragungsvereinbarung von dem später vorgelegten Original

Typische Probleme:

- fehlende feste Verbindung der Seiten der Übertragungsvereinbarung bzw. fehlende Paraphierung der einzelnen Seiten

Typische Probleme:

- Bestreiten der Existenz der klagenden (ausländischen) Gesellschaft

Typische Probleme:

- Gericht muss auch die Zeichnungsbefugnis der die jeweilige Vereinbarung Unterzeichnenden feststellen
 - umfassende Bevollmächtigungsketten vermeiden (!)

Typische Probleme:

- Kontakt der auf der Klägerseite tätigen Anwälte mit den ggf. zu vernehmenden Zeugen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!