

Verfahrensgang

LG Düsseldorf, Urt. vom 01.02.2018 – 4b O 47/16, [IPRspr 2018-55](#)

OLG Düsseldorf, Urt. vom 17.10.2019 – 2 U 11/18, [IPRspr 2019-245](#)

BGH, Urt. vom 22.02.2022 – X ZR 102/19, [IPRspr 2022-205](#)

Rechtsgebiete

Immaterialgüterrecht und Unlauterer Wettbewerb (bis 2019)

Rechtsnormen

EGBGB **Art. 27 f.**

Rom I-VO 593/2008 **Art. 1**; Rom I-VO 593/2008 **Art. 3**; Rom I-VO 593/2008 **Art. 28**

ZPO § 529; ZPO § 531

Fundstellen

LS und Gründe

GRUR-RR, 2020, 137

Permalink

<https://iprspr.mpipriv.de/2019-245>

Lizenz

Copyright (c) 2024 [Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht](#)



Dieses Werk steht unter der [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz](#).

Antrag nicht etwa mit der Begründung zurückweisen, dass kein deutsches Recht anwendbar sei. Lässt sich im Eilverfahren der Inhalt des ausländischen Rechts nicht einmal summarisch ermitteln, ist der Fall äußerst hilfsweise nach deutschem Recht zu entscheiden. [LS von der Redaktion neu gefasst]

OLG Düsseldorf, Urt. vom 12.9.2019 – 15 U 48/19: BeckRS 2019, 24920; GRUR 2020, 204; WRP 2020, 88. Leitsatz in: MitttdtschPatAnw 2020, 291; MMR 2019, 853. Bericht in GRURPrax 2019, 539 Weichhaus.

245. *Das nicht parteiautonom abdingbare Schutzlandprinzip (lex fori protectionis) gilt nicht nur für die Voraussetzungen und Folgen einer Schutzrechtsverletzung, sondern ebenso für die Entstehung, die Rechteinhaberschaft, den Bestand und die Übertragung eines Patents. Da die Einräumung einer ausschließlichen Lizenz als dinglicher Rechtsakt im Sinne einer beschränkten Übertragung bzw. Teilrechtsabspaltung vom Mutterrecht zu verstehen ist, ist auf die Einräumung einer solchen Lizenz wie bei einer Vollübertragung zwingend das Schutzlandprinzip anzuwenden.*

Ob die Parteien tatsächlich die Einräumung einer ausschließlichen und nicht lediglich einer einfachen Lizenz vereinbart haben, bestimmt sich nach dem Vertragsstatut, das zugleich auch darüber entscheidet, ob handelnde Bevollmächtigte mit Wirkung für und gegen ihren Geschäftsherrn agiert haben. [LS der Redaktion]

OLG Düsseldorf, Urt. vom 17.10.2019 – 2 U 11/18: GRUR-RR 2020, 137.

[Das vorgehende Urteil des LG Düsseldorf vom 1.2.2018 (Az. 4b O 47/16) wurde bereits im Band IPRspr. 2018 unter der Nr. 55 abgedruckt. Auf den Abdruck des nachgehenden Beschlusses des OLG Düsseldorf vom 28.11.2009 (Az. 2 U 11/18) wird verzichtet. Die Revision ist anhängig beim BGH (Az. X ZR 102/19).]

Die Kl. nehmen die Bekl. wegen Verletzung des deutschen Teils eines europäischen Patents (nachfolgend: Klagepatent) in Anspruch. Das Klagepatent, dessen eingetragene Inhaberin die Kl. zu 1) ist, ist in Kraft. Bei der Kl. zu 2) handelt es sich um eine Tochtergesellschaft der C Group, Inc. (nachfolgend: C), die wiederum eine 100%ige Tochtergesellschaft der Kl. zu 1) ist. Die Bekl. gehört zur südkoreanischen Unternehmensgruppe E Group. Die F Corporation betreibt das Lebensmittel- und Biotechnologiegeschäft dieser Gruppe. Die Bekl. ist ihre deutsche Vertriebsniederlassung. Die PT G Indonesia ist Lizenznehmerin der F Corporation und stellt Futtermittelzusatzstoffe her. Die Kl. zu 1) schloss mit der C im November 2011 einen technischen Lizenzvertrag (nachfolgend Hauptlizenzvertrag I). Dieser Vertrag wird ergänzt durch einen Lizenzvertrag vom Juni 2017 (nachfolgend Hauptlizenzvertrag II), der eine Rechtswahl zugunsten des deutschen Rechts beinhaltet. Die C wiederum schloss mit Wirkung zum November 2011 mit der Kl. zu 2) einen Unterlizenzvertrag (nachfolgend Unterlizenzvertrag I). Dieser Vertrag wird ergänzt durch einen Lizenzvertrag vom Juni 2017 (nachfolgend Unterlizenzvertrag II), der ebenfalls eine Rechtswahl zugunsten des deutschen Rechts enthält. 2015 verkaufte die Bekl. 1.000 kg L-Tryptophan (nachfolgend: angegriffene Ausführungsform) an einen Abnehmer in Cuxhaven und lieferte es dorthin. Auf den gelieferten Säcken der angegriffenen Ausführungsform wird die PT G Indonesia als Herstellerin genannt. Diese stellt die angegriffene Ausführungsform in Lizenz für die F Corporation her.

Nach Auffassung der Kl. stellen das Angebot und der Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform in der Bundesrepublik Deutschland eine unmittelbare Verletzung des Klagepatents dar. Die Bekl., die um Klageabweisung, hilfsweise um Aussetzung gebeten hat, hat sowohl eine Verletzung des Klagepatents als auch dessen Rechtsbestand in Abrede gestellt und zugleich die Aktivlegitimation der Kl. zu 2) bestritten. Mit Urteil vom 1.2.2018 hat das LG Düsseldorf eine Verletzung der Patentansprüche bejaht. Gegen dieses Urteil hat die Bekl. Berufung eingelegt, mit der sie ihr vor dem LG erfolglos gebliebenes Klageabweisungsbegehren weiter verfolgt.

Aus den Gründen:

„II. Die Berufung der Bekl. ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg.

1. Die Kl. sind zur Geltendmachung der streitgegenständlichen Ansprüche berechtigt.

a) ... b) Neben der Kl. zu 1) ist auch die Kl. zu 2) aktivlegitimiert.

aa) Dass ein ausschließlicher Lizenznehmer – im Gegensatz zum Inhaber einer einfachen Lizenz – ein eigenes Klagerecht hat, steht zwischen den Parteien im Berufungsverfahren zu Recht nicht in Streit ...

bb) Voraussetzung für eine auf einem ausschließlichen Lizenzrecht gegründete Aktivlegitimation der Kl. zu 2) ist naturgemäß, dass es sich bei der Kl. zu 2) tatsächlich um die Inhaberin einer derartigen ausschließlichen Lizenz am Klagepatent handelt. Dies ist vorliegend der Fall.

(1) Für die Einräumung und die Übertragung eines ausschließlichen Lizenzrechts an einem deutschen Patent oder dem deutschen Teil eines europäischen Patents gilt nach dem sog. ‚Schutzlandprinzip‘ deutsches Recht.

Das Schutzlandprinzip (*lex fori protectionis*) gilt nicht nur für die Voraussetzungen und Folgen einer Schutzrechtsverletzung, sondern ebenso für die Entstehung, die Rechteinhaberschaft, den Bestand und die Übertragung eines Patents (OLG Düsseldorf, Urt. vom 12.6.2014 – I-2 U 86/09, BeckRS 2014, 14418; Urt. vom 24.9.2015 – I-2 U 30/15¹, BeckRS 2015, 18754; Urt. vom 17.12.2015 – I-2 U 54/04, BeckRS 2016, 03307; Urt. vom 25.10.2018 – I-2 U 30/16², BeckRS 2018, 34555 Rz. 71; *Kühnen*, GRUR 2014, 137, 142; *Kühnen*, Handbuch der Patentverletzung, 11. Aufl., Kap. D Rz. 145). Die Anknüpfung an das Schutzlandprinzip ist insoweit zwingend und einer abweichenden Rechtswahl der Parteien nicht zugänglich. Sie bedeutet, dass für die Anforderungen an die Übertragung eines Patents das Recht desjenigen Staats heranzuziehen ist, in dem das Patent seinen territorialen Schutz entfaltet. Bei deutschen Patenten und deutschen Teilen europäischer Patente ist dies Deutschland. Die *lex fori protectionis* gilt uneingeschränkt auch dann, wenn in demselben Vertragswerk neben dem deutschen Patent noch weitere ausländische Schutzrechte übertragen werden (OLG Düsseldorf, Urt. vom 12.6.2014 – I-2 U 86/09, BeckRS 2014, 14418; Urt. vom 24.9.2015 – I-2 U 30/15¹, BeckRS 2015, 18754; Urt. vom 17.12.2015 – I-2 U 54/04, BeckRS 2016, 3307; Urt. vom 25.10.2018 – I-2 U 30/16², BeckRS 2018, 34555 Rz. 71; OLG München, GRUR-RR 2006, 130³; *Kühnen*, GRUR 2014, 137, 142). Für die – hier in Rede stehende – Einräumung einer ausschließlichen Lizenz an dem Patent gilt nichts anderes. Da die Einräumung einer ausschließlichen Lizenz als dinglicher Rechtsakt i.S. einer beschränkten Übertragung bzw. Teilrechtsabspaltung vom Mutterrecht zu verstehen ist, ist auf die Einräumung einer solchen Lizenz wie bei einer Vollübertragung zwingend das Schutzlandprinzip anzuwenden (OLG Düsseldorf, Urt. vom 12.6.2014 – I-2 U 86/09, BeckRS 2014, 14418; Urt. vom 24.9.2015 – I-2 U 30/15¹, BeckRS 2016, 03307; Urt. vom 20.12.2017 – I-2 U 39/16⁴, BeckRS 2017, 137480; Urt. vom 25.10.2018 – I-2 U 30/16², BeckRS 2018, 34555 Rz. 71; *Kühnen*, Handbuch der Patentverletzung aaO). Für die Einräumung einer ausschließlichen Lizenz an einem deutschen Patent oder an dem deutschen Teil eines europäischen Patents gilt damit deutsches Recht ...

(2) Davon zu unterscheiden ist die Frage nach dem Inhalt der jeweiligen Erklärungen. Ob die Parteien tatsächlich die Einräumung einer ausschließlichen und nicht lediglich einer einfachen Lizenz vereinbart haben, bestimmt sich nach dem Vertrags-

¹ IPRspr. 2015 Nr. 175.

² IPRspr. 2018 Nr. 66.

³ IPRspr. 2006 Nr. 92.

⁴ IPRspr. 2017 Nr. 226.

statut, das zugleich auch darüber entscheidet, ob handelnde Bevollmächtigte mit Wirkung für und gegen ihren Geschäftsherrn agiert haben (*Kühnen*, GRUR 2014, 137; zur Patentübertragung: *Kühnen*, Handbuch der Patentverletzung, 11. Aufl., Abschn. D Rz. 122).

(a) Mit Blick auf die das Vertragsstatut festlegenden Kollisionsnormen bedarf es für den europäischen Rechtsraum der Differenzierung: Für alle seit dem 17.12.2009 abgeschlossenen Verträge ist die Rom-I-VO anwendbar, während es für alle übrigen ihr nicht unterfallenden Sachverhalte (außerhalb und/oder zeitlich vor Inkrafttreten der Rom-I-VO) bei den Art. 27, 28 EGBGB a.F. bleibt (OLG Düsseldorf, Urt. vom 20.1.2017 – I-2 U 41/12, BeckRS 2017, 102029). Im Streitfall ist vor dem Hintergrund des Zeitpunkts des durch die Kl. behaupteten Vertragsschlusses im Jahr 2011 auf die Rom-I-VO abzustellen (Art. 1 I, Art. 28 Rom-I-VO).

(b) Die Frage, welcher Sinngehalt den Regelungen des ‚Technischen Lizenzvertrags‘ sowie des ‚Unterlizenzvertrages für Technologie‘ (...) nach dem japanischen Recht zukommt, bedarf keiner Entscheidung mehr, soweit die Parteien dieser Verträge das Vertragswerk mit ergänzenden Verträgen (...) in Bezug auf den deutschen Anteil des Klagepatents bzw. auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland dem deutschen Recht unterstellt haben. Eine solche nachträgliche Änderung der Rechtswahl ist zulässig. Nach Art. 3 I und II der VO (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlamentes und des Rates über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom-I-VO) unterliegt ein Vertrag mit europäischem Auslandsbezug dem von den Parteien gewählten Recht, wobei den Vertragsparteien die Möglichkeit offensteht, die Vertragswahl für den ganzen Vertrag oder nur für einen Teil desselben zu treffen und diese Rechtswahl auch nachträglich ganz oder teilweise zu verändern. Gründe, weshalb die Vertragsparteien im Streitfall ausnahmsweise an die – zumindest in Art. 16 des ‚Lizenzvertrages für Technologie‘ ursprünglich ausdrücklich getroffene – Rechtswahl gebunden sein sollten, sind nicht ersichtlich (so bereits: OLG Düsseldorf, Urt. vom 28.4.2011 – I-2 U 146/09, BeckRS 2011, 20931). Insbesondere steht Art. 3 II 2 der Rom-I-VO, der lediglich bestimmt, dass Rechte Dritter durch eine nach Vertragsschluss erfolgende Änderung der Bestimmung des anzuwendenden Rechts nicht berührt werden, der Wirksamkeit der getroffenen Rechtswahl nicht entgegen.

(c) In Anwendung dieser Rechtsgrundsätze ist neben der Kl. zu 1) auch die Kl. zu 2) aktivlegitimiert.

(aa) Der als Anlagen FBD 26/26a vorgelegte ‚(Haupt-)Lizenzvertrag‘ räumt der ‚C‘ unter Ziff. 3. ausdrücklich eine ausschließliche Lizenz an dem deutschen Teil des Klagepatents ein und stattet sie zugleich mit dem Recht aus, an die Kl. zu 2) Unterlizenzen zu erteilen. Davon hat die ‚C‘ in dem als Anlagen FBD 27/27a vorgelegten Unterlizenzvertrag unter Ziff. 3. Gebrauch gemacht. Diese Verträge unterliegen ausweislich der unter Ziff. 6. jeweils getroffenen Rechtswahl deutschem Recht. Soweit die in den Verträgen aus dem Jahr 2011 enthaltenen Regelungen durch die ergänzenden Verträge ersetzt bzw. modifiziert werden, ist der Bedeutungsgehalt der jeweiligen Regelung somit allein nach dem deutschen Recht zu ermitteln. Angesichts des klaren Wortlauts (‚exklusive Lizenz‘, ‚exklusive Unterlizenz‘) besteht kein Anlass, am Bestehen einer ausschließlichen Lizenz zu zweifeln. Abweichendes lässt sich den beiden Vereinbarungen nicht entnehmen. Damit ist – vorausgesetzt, die Verträ-

ge wurden tatsächlich jeweils wirksam geschlossen – die Kl. zu 2) zumindest ab dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses (26.6.2017) aktivlegitimiert.

(bb) Sowohl die zugunsten der ‚C‘ erteilte Hauptlizenz als auch die die Kl. zu 2) legitimierende Unterlizenz gelten jeweils gemäß Ziff. 2. der getroffenen Vereinbarungen rückwirkend für die Zeit ab dem 1.11.2011.

Zwar verleiht die ausschließliche Lizenz dem Lizenzinhaber im Rahmen des Vertrags ein gegen jedermann wirkendes Ausschlussrecht, das sowohl das positive Benutzungsrecht als auch das negative Verbotungsrecht umfasst (*Schulte-Moufang*, PatG, 11. Aufl., § 15 Rz. 33; vgl. auch *Benkard-Ullmann-Deichfuß*, PatG, 11. Aufl., § 15 Rz. 89 m.w.N.). Dieser gegenüber jedermann wirkende Charakter der ausschließlichen Lizenz schließt es aus, die ausschließliche Lizenz durch eine spätere Vereinbarung zwischen dem Lizenzgeber und dem Lizenznehmer rückwirkend in eine einfache Lizenz umzuwandeln (OLG Düsseldorf, Urt. vom 1.2.2018 – I-2 U 33/15, GRUR-RS 2018, 11286 Rz. 166). Nichts anderes kann grundsätzlich für den umgekehrten Fall der rückwirkenden Umwandlung einer einfachen Lizenz in eine ausschließliche Lizenz gelten (*Kühnen*, Hdb der Patentverletzung, 11. Aufl., Abschn. D Rz. 149). Insoweit fehlt den Parteien des Lizenzvertrags die Dispositionsbefugnis.

Eine rückwirkende Erteilung einer ausschließlichen Lizenz ist jedoch unbedenklich, wenn der Lizenznehmer sie in dem erfassten Zeitraum faktisch ohnehin im Einverständnis mit dem Schutzrechtsinhaber als Solche ausgeübt und von der unter Schutz gestellten technischen Lehre Gebrauch gemacht hat. In einem solchen Fall bringt die nachträgliche ‚Erteilung‘ einer ausschließlichen Lizenz die bereits ohnehin faktisch bestehende Sachlage letztlich nur in Papierform. Die nachträgliche Lizenzierung entspricht dann einer nachträglichen Genehmigung der bis dahin geübten Praxis, die dem Umstand Rechnung trägt, dass der Lizenznehmer faktisch ohnehin schon dieselbe Stellung hatte wie später unter der Geltung des ausschließlichen Lizenzvertrags. Diese Ausschließlichkeitsstellung rechtfertigt es, ihn auch als zur Geltendmachung in diesem Zeitraum fallender Schadensersatzansprüche legitimiert anzusehen (vgl. OLG Düsseldorf, Urt. vom 28.4.2011 – I-2 U 146/11, BeckRS 2011, 20931).

So liegt der Fall hier. Die Kl. haben erstinstanzlich mit Schriftsatz vom 11.12.2017 (...) zur Begründung der Aktivlegitimation der Kl. zu 2) vorgetragen, die Kl. zu 2) sei mindestens seit 2011 als exklusive Lizenznehmerin aktivlegitimiert. Sie habe das Klagepatent sowohl in der fraglichen Zeit ab November 2011 als auch schon viele Jahre davor benutzt und auf dieser Grundlage in Europa und insbes. auch in Deutschland nach der Lehre des Klagepatents hergestelltes Tryptophan vertrieben. Dieses Vorbringen zum Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform durch die Kl. zu 2) hat die Bekl. erstinstanzlich nicht bestritten. Das erstmalige Bestreiten in der Berufungsinstanz ist verspätet und in Ermangelung eines Zulassungsgrundes (§§ 529 II, 531 ZPO) nicht zu berücksichtigen. Damit hatte die Kl. zu 2) zumindest seit 2011 unabhängig vom Inhalt der geschlossenen Verträge faktisch die Stellung eines ausschließlichen Lizenznehmers; die 2017 geschlossenen Verträge bilden somit lediglich die bereits bestehende Sachlage ab. Dementsprechend können diese Verträge auch nicht ein vermeintliches Recht der Bekl. beeinträchtigen. Es kann sich daher von vornherein weder um einen Vertrag zu Lasten Dritter handeln noch werden Rechte Dritter i.S.v. Art. 3 II 2 Rom-I-VO berührt.

cc) ... dd) Unter Berücksichtigung der durch die Kl. vorgelegten Unterlagen ist der Senat davon überzeugt, dass die Parteien der für die hier zu beantwortende Frage der Aktivlegitimation allein maßgeblichen ergänzenden Verträge beim Abschluss dieser Verträge wirksam vertreten wurden. Auch wenn diese Verträge aufgrund der getroffenen Rechtswahl deutschem Recht unterliegen, bestimmt sich die Wirksamkeit der Vertretung nach dem Gesellschaftsstatut und damit dem Recht, dem die jeweilige Gesellschaft unterliegt.“

246. *Nach dem Territorialitätsprinzip entfaltet ein Patent seine materiellen Wirkungen nur innerhalb des Gebiets, für das es erteilt ist. Ein deutsches Patent oder ein mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland nach den Regeln und dem Verfahren des EPÜ erteiltes europäisches Patent verbietet deshalb nicht die Benutzung der geschützten Erfindung im Ausland. [LS der Redaktion]*

OLG Düsseldorf, Urt. vom 31.10.2019 – 15 U 65/17: Leitsatz in MittdtschPat-Anw 2020, 73.

247. *Der Gerichtsstand des Art. 7 Nr. 2 VO (EU) 1215/2012 erstreckt sich auch auf Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb.*

Bei Wettbewerbsverstößen gilt im Rahmen des Art. 6 I Rom-II-VO die allgemeine Tatortregel. Als Begehungsort wird der Marktort angesehen, an dem die wettbewerbslichen Interessen der Konkurrenten aufeinandertreffen.

Eine ausländische (hier: niederländische) Versandapotheke ist nach § 73 I Nr. 1a AMG gehalten, sich bei einer Betätigung auf dem deutschen Markt an die hier geltenden Vorschriften für den Versandhandel mit Medikamenten zu halten. Hierzu gehören auch die Normen der Arzneimittelverschreibungsverordnung. [LS der Redaktion]

LG Berlin, Versäumnisurt. vom 4.11.2019 – 102 O 58/19: Unveröffentlicht.

Der Kl. nimmt die Bekl. aus Wettbewerbsrecht auf die Unterlassung von Werbung für eine wiederholte Abgabe verschreibungspflichtiger Arzneimittel auf dasselbe Rezept sowie auf Zahlung vorgerichtlicher Abmahnkosten in Anspruch. Der Kl. ist ein als Verein organisierter Wettbewerbsverband. Die Bekl. ist in B./Niederlande ansässig und betreibt dort eine Apotheke, die als Versandapotheke Kunden im gesamten deutschsprachigen Raum und damit auch in Deutschland beliefert. Zur Bewerbung ihres Angebots unterhält sie einen Internetauftritt, über den sie auch den Versand rezeptpflichtiger Medikamente anbietet, u.a. auch von verschreibungspflichtigen Verhütungsmitteln. Für Kunden hielt sie den Hinweis bereit: „das Rezept ist ein Jahr ab Erhalt gültig. Innerhalb dieses Zeitraums ist eine wiederholte Durchführung der Bestellung möglich“. Der Kl. greift diese Werbung als wettbewerbswidrig an, da eine mehrfache Abgabe von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln gegen die einschlägigen deutsche Vorschriften verstößt.

Der Kl. mahnte die Bekl. 2019 ab und forderte sie auf, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben. Die Bekl. reagierte hierauf nicht. Der Kl. beantragt u.a., die Bekl. zu verurteilen, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu verhängenden Ordnungsgeldes, ersatzweise Ordnungshaft, zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr auf dem deutschen Markt eine wiederholte Abgabe eines rezeptpflichtigen Kontrazeptiva auf ein bereits geliefertes Rezept anzubieten. Der Bekl. ist die Klageschrift am 20.9.2019 unter ihrer Geschäftsanschrift zugestellt worden ist. Sie hat sich seither weder gemeldet noch eine Stellungnahme abgegeben.

Aus den Gründen:

„Die Klage ist hinreichend schlüssig, so dass die Bekl. aufgrund ihrer Säumnis entsprechend dem Klageantrag zu verurteilen war ...