

Bericht der deutschen Landesgruppe zu Frage 4: General category – Security Interests over Intellectual Property Rights

Jahresseminar der deutschen Landesgruppe der AIPPI
München, 30. Mai 2016

Clemens Heusch
Nokia

Unser Dreamteam:

- Clemens Heusch
- Björn Joachim
- Christof Karl
- Robin Keulertz
- Anja Lunze
- Mary-Rose McGuire
- Wolrad zu Waldeck

Bestehendes nationales Recht:

Allgemeine Vorschrift:

- § 1273 BGB:

(1) Gegenstand des Pfandrechts kann auch ein Recht sein.

(2) Auf das Pfandrecht an Rechten finden die Vorschriften über das Pfandrecht an beweglichen Sachen entsprechende Anwendung, soweit sich nicht aus den §§ 1274 bis 1296 ein anderes ergibt. Die Anwendung der Vorschriften des § 1208 und des § 1213 Abs. 2 ist ausgeschlossen.

Bestehendes nationales Recht:

Allgemeine Vorschrift:

- § 1274 BGB:

(1) Die Bestellung des Pfandrechts an einem Recht erfolgt nach den für die Übertragung des Rechts geltenden Vorschriften. Ist zur Übertragung des Rechts die Übergabe einer Sache erforderlich, so finden die Vorschriften der §§ 1205, 1206 Anwendung.

(2) Soweit ein Recht nicht übertragbar ist, kann ein Pfandrecht an dem Recht nicht bestellt werden.

Bestehendes nationales Recht:

Spezialgesetzliche Regelungen:

- Patenten (§ 15 I PatG):

Das Recht auf das Patent, der Anspruch auf Erteilung des Patents und das Recht aus dem Patent gehen auf die Erben über. Sie können beschränkt oder unbeschränkt auf andere übertragen werden.

Bestehendes nationales Recht:

- eingetragenen Marken (§ 27 I MarkenG)

Das durch die Eintragung, die Benutzung oder die notorische Bekanntheit einer Marke begründete Recht kann für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz genießt, auf andere übertragen werden oder übergehen.

- eingetragenen Geschmacksmustern (§ 29 I DesignG)

Das Recht an einem eingetragenen Design kann auf andere übertragen werden oder übergehen.

Arten der Sicherheiten:

- Sicherungsübereignung
 - Nutzungsrechte, Kosten, Früchte weitgehend in Vertragsautonomie der Parteien
 - Verwertung durch Verkauf
- Verpfändung
 - Hat keinen Effekt auf Inhaberschaft oder sonstige abhängige Rechte
 - Verwertung i.d.R. durch Versteigerung
- [Sicherungslizenz: kein dingliches Recht]

Harmonisierungsvorschläge:

- Harmonisierung wünschenswert, da typischerweise weltweite IPR-Portfolios die Basis eines einzelnen Sicherungsgeschäftes bilden.
- Nach deutschem Recht sind die Gesetze der betroffenen Länder, in denen die IPRs registriert sind, hinsichtlich Gültigkeit und Wirkung der Sicherungsübereignung anzuwenden.
- Wünschenswert wäre optimale Sicherheit für den Sicherungsnehmer bei gleichzeitig möglichst großer Nutzungsflexibilität des Sicherungsgebers.
- Das belastete IPR sollte unter Aufrechterhaltung der Belastung übertragbar bleiben.

Harmonisierungsvorschläge:

- Es sollte möglich sein, den Sicherungsgeber daran zu hindern, ohne Zustimmung des Sicherungsnehmers Lizenzen zu erteilen, jedenfalls in Hinblick auf ausschließliche Lizenzen.
- Weiterhin sollte im Falle einer Insolvenz der Schutz für Immaterialgüter dem Schutz von Materialgütern gleichgestellt sein.
- Während bei einer Verpfändung Regelungen in einem ausreichenden Detaillierungsgrad vorgegeben sind, sollte die Möglichkeit vorhanden sein, zwischen dem Sicherungsgeber und dem Sicherungsnehmer die Regelungen durch individuelle Vereinbarungen zu verändern.

Fragen / Anregungen?



Dr. Clemens-August Heusch, LL.M.

Rechtsanwalt, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Head of European Litigation

Nokia Corp.

Heltorfer Str. 21

40472 Düsseldorf

T [+49 \(0\) 162 2951462](tel:+49(0)1622951462)

E clemens.heusch@nokia.com

W www.nokia.com