

Anja Lunze

Rechtsfolgen des Fortfalls des Patents

Eine Untersuchung des deutschen, französischen und
US-amerikanischen Rechts



Nomos

Inhaltsverzeichnis

	7
Abkürzungen	15
Einführung	19
1. Teil	
Überblick über die nationalen Verfahren zur Erteilung des Patents und zu seiner Nichtigkeitserklärung	22
A. Formen der Aufhebung von Patenten	22
B. Bedeutung der Klage auf Nichtigkeitserklärung des Patents	22
C. Überblick über die verschiedenen nationalen und das europäische Patenterteilungsverfahren	23
I. Deutschland	23
II. Frankreich	24
III. Patenterteilung nach dem EPÜ	25
IV. USA	26
V. Vergleich	27
D. Überblick über das Verfahren zur Nichtigkeitserklärung des Patents in den einzelnen Ländern	28
I. Deutschland	28
1. Einspruchsverfahren	28
2. Nichtigkeitsverfahren	29
II. Frankreich	30
1. »Avis documentaire«	30
2. Nichtigkeitsklage	31
III. EPÜ	32
1. Einspruchsverfahren	32
2. Nichtigkeitsverfahren	33

IV. USA	34
1. »Reexamination«-Verfahren, 35 U.S.C. §§ 301 ff., 311 ff.	34
2. Nichtigkeitsklage	35
a) Gestiegene Bedeutung der Nichtigkeitsklage durch höchstrichterliche Rechtsprechung	36
aa) Klage auf Feststellung der Patentnichtigkeit	36
bb) Lehre vom »licensee estoppel«	36
cc) Wirkung des Nichtigkeitsurteils	38
b) Zuständigkeit der Bundesgerichte	40
V. Vergleich	41
 2. Teil	
Bisherige Lösungsversuche	44
 A. Deutschland	44
I. Übertragung des Patents	44
1. Behandlung als Kaufvertrag	44
2. Fortfall des Schutzrechts	45
a) Abgrenzung des Anwendungsbereichs von § 437 BGB a. F. gegenüber § 306 BGB a. F.	45
b) Auflösung des Vertrags ex nunc	47
aa) Störung der Geschäftsgrundlage	48
bb) Kritik an der Anwendung der Regeln über die Störung der Geschäftsgrundlage	49
c) Einschränkende Auslegung von § 437 BGB a. F. – Rückabwicklung des Vertrags	50
aa) Fehlendes Schutzbedürfnis des Erwerbers	51
bb) Haftung des Veräußerers nur für seinen Geschäftskreis	51
d) Gültigkeit des Vertrags	52
e) Haftungserweiternde und haftungsbeschränkende Vereinbarungen der Parteien	52
f) Zusammenfassung	53
II. Einräumung von Nutzungsrechten	54
1. Inhalt des Lizenzvertrags	54
a) Arten des Lizenzvertrags	55
aa) Lizenz als reiner Verzicht des Lizenzgebers	55
bb) Einfache und ausschließliche Lizenz	57
b) Rechtsnatur	58
aa) Einordnung in das bestehende Vertragstypenrecht	58
bb) Wirkung der Lizenz	60
cc) Zusammenfassung	63

2. Fortfall des Schutzrechts	63
a) Wirksamkeit des Vertrags und Auflösung ex nunc	64
aa) Anwendung der Grundsätze des Wegfalls der Geschäftsgrundlage	65
bb) Anwendung der Regeln über die nachträgliche Unmöglichkeit	67
cc) Anwendung der Grundsätze für Dauerschuldverhältnisse	68
dd) Anfängliches Unvermögen	69
ee) Zusammenfassung	69
b) Nichtigkeit des Vertrags und Rückabwicklung	70
c) Zusammenfassung	72
d) Haftungserweiternde und haftungsbeschränkende Vereinbarungen der Parteien	72
III. Zusammenfassung	73
IV. Vereinbarkeit der bisherigen Lösungsversuche mit dem BGB n. F.	73
B. Frankreich	74
I. Übertragung des Patents	74
1. Vertragsinhalt und Formerfordernisse	74
2. Fortfall des Schutzrechts	75
a) Wirksamkeit des Vertrags und Haftung nach Art. 1625, 1641 ff. CC	75
b) Nichtigkeit des Vertrags	76
c) Schadensersatzanspruch	78
aa) Haftung für verborgene Mängel	78
bb) Eviktionshaftung	80
cc) Lehre von der teilbaren Nichtigkeit	81
dd) Zessionsrecht	82
ee) Kritik	83
ff) Wahlrecht zwischen Nichtigkeit des Vertrags (»action en nullité«) und der Aufhebung des Vertrags (»action en résolution«)	84
d) Zusammenfassung	84
e) Ausschluß der Haftung	86
aa) Anforderungen an die Wirksamkeit einer Haftungsbeschränkung	86
bb) Schicksal der haftungsausschließenden Klausel bei nichtigem Vertrag	88
cc) Zusammenfassung	89
II. Einräumung von Nutzungsrechten	90
1. Vertragsinhalt	90
a) Abgrenzung der »cession« von der »licence«	91

b) Rechtsnatur	93
2. Fortfall des Schutzrechts	94
a) Wirksamkeit des Vertrags	94
b) Nichtigkeit des Vertrags	95
aa) Rückabwicklung des Vertrags	96
bb) Anerkennung des faktischen Austauschverhältnisses	96
c) Schadensersatzanspruch des Lizenznehmers	98
aa) Haftung wegen Sachmängeln	98
bb) Haftung wegen Eviktion und Anwendung des Zessions-	
rechts	99
cc) Kritik	99
d) Zusammenfassung	100
e) Ausschluß der Haftung	100
III. Zusammenfassung	102
C. USA	103
I. Übertragung des Patents	103
1. Vertragsinhalt	103
2. Fortfall des Schutzrechts	105
3. Zusammenfassung	106
II. Einräumung von Nutzungsrechten	107
1. Vertragsinhalt	107
a) Rechtsnatur	107
aa) Verzicht des Patentinhabers	108
bb) »Exclusive monopoly« – Unterscheidung von	
einfacher und ausschließlicher Lizenz	109
cc) Zusammenfassung	112
b) Abgrenzung zwischen »license« und »assignment«	112
c) Geschuldete Leistungen	115
2. Fortfall des Schutzrechts	115
a) Wirkung eines von Dritten erstrittenen Nichtigkeitsurteils	
auf den Lizenzvertrag	116
aa) Eviktion	117
(1) Einfache Lizenz	118
(2) Ausschließliche Lizenz	119
(3) Gleichbehandlung von einfacher und ausschließ-	
licher Lizenz	120
bb) Folge der Eviktion	120
b) Behauptung der Nichtigkeit des Patents durch den	
Lizenznehmer	122
c) Zusammenfassung	123
III. Zusammenfassung	124

D. Vergleich der drei Rechtsordnungen	125
I. Rechtsnatur der Patentverwertungsverträge	125
II. Möglichkeit individueller Vereinbarungen	126
III. Fortfall des Schutzrechts	127
 3. Teil	
Kritische Würdigung der bestehenden Lösungsversuche und eigener Lösungsvorschlag	129
 A. Allgemeininteresse versus Privatinteresse	129
 B. Deutschland	130
I. Kritik der bestehenden Lösungsversuche	130
1. Zur Wirkung der Nichtigkeitserklärung und zur Fiktion der Rückwirkung	130
a) Rechtsnatur der Nichtigkeitserklärung	131
b) Fiktion der Rückwirkung	133
c) Zusammenfassung	134
2. Zum Wegfall der Geschäftsgrundlage	134
a) Gewagtes Geschäft	135
b) Verknüpfung von gewagtem Geschäft und Geschäftsgrundlage	138
3. Zum Dauerschuldcharakter des Lizenzvertrags	140
a) Einordnung als Dauerschuldverhältnis	140
aa) Begriff des Dauerschuldverhältnisses	140
bb) Pflichten des Lizenzgebers	141
cc) Pflichten des Lizenznehmers	142
dd) Zwischenergebnis	143
b) Besonderheiten der rechtlichen Beurteilung von Dauerschuldverhältnissen – der Grundsatz von der Auflösbarkeit des Vertrags nur für die Zukunft	144
c) Zusammenfassung	148
4. Zur nachträglichen Unmöglichkeit	148
a) Inhalt der Patentverwertungsverträge – Abgrenzung zum Know-how-Vertrag	148
b) Stellung des Patenterwerbers und Lizenznehmers nach der Nichtigkeitserklärung des Patents	152
aa) Wirtschaftliche Situation nach der Nichtigkeitserklärung des Patents	152
bb) Rechtliche Stellung nach der Nichtigkeitserklärung des Patents	153

(1) Verhältnis der Nichtigkeitsklage zur Klage wegen Patentverletzung	153
(2) Auswirkung der Patentnichtigkeit auf anhängige und abgeschlossene Verfahren wegen Patentverletzung	154
(3) Rückschlüsse auf die rechtliche Stellung des Patentkäufers und des ausschließlichen Lizenznehmers nach der Nichtigkeitserklärung des Patents	156
5. Zusammenfassung	157
II. Lösung nach dem BGB a. F.	158
1. Lösungsweg anhand des BGB a. F.	158
2. Bewertung dieses Lösungsweges	159
III. Lösung nach dem BGB n. F.	160
1. Lösungsweg anhand des BGB n. F.	160
a) Problem der Haftung des Patentveräußerers bzw. Patentlizenzgebers nach § 311 a Abs. 2 BGB	160
b) Problematik einer analogen Anwendung von § 122 BGB	162
c) Schicksal der Leistungspflicht des Patenterwerbers bzw. Patentlizenznehmers	164
2. Bewertung dieses Lösungsweges	164
IV. Vorschlag für eine Gesetzesänderung	166
1. Bedürfnis nach einer Gesetzesänderung	166
2. Inhalt der Gesetzesänderung	168
3. Folgen der Gesetzesänderung	169
a) Materiellrechtlich	169
b) Prozeßrechtlich	170
c) Bewertung	172
C. Frankreich	173
I. Kritik	173
1. Wirkung der Nichtigkeitserklärung	173
2. Patentübertragung	173
3. Einräumung von Nutzungsrechten	174
4. Zum Schadensersatzanspruch des Patentkäufers und Patentlizenznehmers	175
a) Schaden des Patentkäufers und Patentlizenznehmers	175
b) Rechtsgrundlage des Schadenersatzanspruches	176
5. Zur Anerkennung der bis zur Nichtigkeitserklärung erbrachten Leistungen	178
6. Zur Wirksamkeit von Haftungsausschlüssen	180

II. Lösung nach dem Code Civil	181
1. Lösungsweg	181
2. Bewertung dieses Lösungswegs	183
III. Vorschlag für eine Gesetzesänderung	184
1. Bedürfnis nach einer Gesetzesänderung	184
2. Inhalt der Gesetzesänderung	185
3. Folgen der Gesetzesänderung	185
a) Materiellrechtlich	185
b) Prozeßrechtlich	186
c) Bewertung	187
D. USA	187
I. Kritik	187
1. Wirkung der Nichtigkeitserklärung	187
2. Patentübertragung	188
3. Einräumung von Nutzungsrechten	189
a) Zur Rechtsnatur der Patentlizenz	189
b) Zur Auswirkung des Fortfalls des Patents auf den Lizenzvertrag	191
aa) Einfache Lizenz	191
bb) Ausschließliche Lizenz	192
cc) »Repudiation«	192
II. Lösung	192
1. Patentübertragung	192
2. Patentlizenz	194
 Zusammenfassender Vergleich	 195
 Literaturverzeichnis	 197
 Rechtsprechungsliste	 219