

Zeitschrift für Geistiges Eigentum

Intellectual Property Journal

3

Band 2
2010

Wolfgang Marotzke

Sukzessionsschutz für Lizenzen im Immaterialgüterrecht – dargestellt am Beispiel der Patentlizenz 233–272

Matthias Leistner / Manuel Kleinemenke

The Impact of Institutional Design on the Development of Patent Law. Patentability of Computer Programs and Business Methods in Europe and the United States of America as a Topical Example 273–313

Herbert Zech

Noch nicht ausführbare Erfindungen – Patentschutz für Zukunftstechnologien? 314–330

Simon Apel

Bridgeport Music, Inc. v. Dimension Films (USA), Metall auf Metall (Germany) and Digital Sound Sampling – “Bright Line Rules”? 331–350

Neue Bücher

Bettina Lucke: Die Google Buchsuche nach deutschem Urheberrecht und US-amerikanischem Copyright Law (*Karl-Nikolaus Peifer*) 351–355

Urban von Detten: Kunstaussstellung und das Urheberpersönlichkeitsrecht des bildenden Künstlers (*Haimo Schack*) 355–359

Christian Weiß: Der Künstlerexklusivvertrag (*Martin Schaefer*) 359–360

Holger Lutz: Softwarelizenzen und die Natur der Sache (*Michael Lehmann*) 360–363

Ronny Hauck: Die wettbewerbsrechtliche Beurteilung von Lizenzverträgen in der EU und den USA (*Louis Pahlow*) 363–364



Mohr Siebeck

Zeitschrift für Geistiges Eigentum

Intellectual Property Journal

Herausgegeben von Maximilian Haedicke,
Diethelm Klippel, Matthias Leistner und Ansgar Ohly

Manuskripte und redaktionelle Anfragen werden an einen der Herausgeber erbeten:

- Prof. Dr. *Maximilian Haedicke*, Albert-Ludwigs-Universität, Rechtswissenschaftliche Fakultät, Institut für Wirtschaftsrecht, Abteilung IV: Recht des Geistigen Eigentums, 79085 Freiburg, maximilian.haedicke@jura.uni-freiburg.de
- Prof. Dr. *Diethelm Klippel*, Universität Bayreuth, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Rechtsgeschichte, 95440 Bayreuth, diethelm.klippel@uni-bayreuth.de
- Prof. Dr. *Matthias Leistner*, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Recht des Geistigen Eigentums und Wettbewerbsrecht, Institut für Handels- und Wirtschaftsrecht der Universität Bonn, Adenauerallee 46a, 53113 Bonn, sekretariat.leistner@jura.uni-bonn.de
- Prof. Dr. *Ansgar Ohly*, Universität Bayreuth, Lehrstuhl Zivilrecht VIII, 95440 Bayreuth, ansgar.ohly@uni-bayreuth.de

Die Annahme zur Veröffentlichung erfolgt schriftlich und unter dem Vorbehalt, dass das Manuskript nicht anderweitig zur Veröffentlichung angeboten wurde. Mit der Annahme zur Veröffentlichung überträgt der Autor dem Verlag das ausschließliche Verlagsrecht. Das Verlagsrecht endet mit dem Ablauf der gesetzlichen Urheberrechtsfrist. Der Autor behält das Recht, ein Jahr nach der Veröffentlichung einem anderen Verlag eine einfache Abdruckgenehmigung zu erteilen. Bestandteil des Verlagsrechts ist das Recht, den Beitrag fotomechanisch zu vervielfältigen und zu verbreiten, und das Recht, die Daten des Beitrags zu speichern und auf Datenträger oder im Onlineverfahren zu verbreiten. Unverlangten Manuskripten ist Rückporto beizufügen; es wird für sie keine Haftung übernommen.

Erscheinungsweise: Bandweise, pro Jahr erscheint ein Band zu 4 Heften mit je etwa 130 Seiten. *Bandpreis für Privatpersonen:* € 129,- einschließlich elektronischem Zugang über Benutzername und Passwort, *für Institutionen* € 199,- einschließlich IP-gesteuertem, elektronischem Zugang mit Hyperlinks für eine mittelgroße Institution (bis 20 000 Arbeitsplätze). Größere Institutionen bitten wir um Einholung eines Angebots direkt vom Verlag. Kontakt: sandra.witt@mohr.de *Einzelheftpreis:* € 58,-. Jeweils zuzüglich Versandkosten. Abbestellungen sind nur bis zum 30. November für das folgende Jahr möglich.

Verlag: Mohr Siebeck GmbH & Co. KG, Postfach 2040, 72010 Tübingen.

Vertrieb: erfolgt über den Buchhandel.

© 2010 Mohr Siebeck GmbH & Co. KG Tübingen

Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen einzelnen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Printed in Germany.

Satz: Martin Fischer, Tübingen; *Druck:* Gulde-Druck, Tübingen

ISSN 1867-237X

Wolfgang Marotzke*

Sukzessionsschutz für Lizenzen im Immaterialgüterrecht – dargestellt am Beispiel der Patentlizenz

Im Wirtschaftsleben kommt es immer wieder vor, dass Patente, Marken und andere Erscheinungsformen des sog. geistigen Eigentums durch Rechtsgeschäft übertragen, verpfändet, mit einem Nießbrauch belastet oder sogar, z. B. im Fall der Abspaltung von Unternehmensanteilen nach dem UmwG, von einer gesetzlichen Universalsukzession erfasst werden. Auch können Gläubiger des Rechtsinhabers im Wege der Zwangsvollstreckung oder durch Herbeiführung eines Insolvenzverfahrens auf das Patent bzw. die Marke zugreifen. Der vorliegende Beitrag untersucht die Frage, wie sich solche Änderungen der dinglichen Rechtslage auf Lizenzen auswirken, die der bisherige Inhaber des betroffenen Patents oder sonstigen Immaterialgüterrechts vorher erteilt hatte.

I. Einführung

Patente, Marken und zahlreiche andere Erscheinungsformen des sog. geistigen Eigentums können vom Inhaber durch Rechtsgeschäft auf andere Personen übertragen, verpfändet oder mit einem Nießbrauch belastet werden. Auch können Gläubiger des Rechtsinhabers im Wege der Zwangsvollstreckung oder durch Herbeiführung eines Insolvenzverfahrens auf das Patent, die Marke und die meisten anderen Immaterialgüterrechte zugreifen, was im Endeffekt meist ebenfalls zu einem Rechtsverlust des bisherigen Inhabers führt. Veränderungen der dinglichen Rechtslage können des Weiteren auf gesetzlicher Universalsukzession beruhen, wie sie z. B. im Erbrecht und im UmwG vorgesehen ist. Der vorliegende Beitrag untersucht die Frage, wie sich solche Änderungen der dinglichen Rechtslage auf Lizenzen auswirken, die der bisherige Inhaber des betroffenen Patents bzw. des sonstigen Immaterialgüterrechts vorher erteilt hatte. In manchen Fällen können der Fortbestand und die weitere Durchsetzbarkeit der Lizenz für das Unternehmen des Lizenznehmers von existenzieller Bedeutung sein. Wohl auch deshalb enthalten viele Lizenzverträge Schiedsvereinbarungen, die verhindern sollen, dass Streitigkeiten über Inhalt, Umfang und Fortbestand des Lizenzvertrages in öffentlicher Verhandlung vor einem staatlichen Gericht

* Prof. Dr. jur., Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht, Freiwillige Gerichtsbarkeit und Insolvenzrecht an der Universität Tübingen.

ausgetragen werden. Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass sich zum Thema „Sukzessionsschutz für Lizenzen“ nur sehr wenige publizierte Entscheidungen staatlicher Gerichte finden lassen und noch überraschend viele Fragen offen sind. Hier möchte der vorliegende Beitrag, auch wenn er sich im Wesentlichen auf die Patentlizenz beschränken muss, Denkanstöße geben und Lösungsmöglichkeiten aufzeigen.

II. Die gesetzliche Regelung in § 15 Abs. 3 PatG

1. Dogmatischer Hintergrund und Entstehungsgeschichte der Vorschrift

Der Lizenzvertrag ist im BGB nicht besonders geregelt. Will man ihn dennoch einem der im BGB ausdrücklich geregelten Vertragstypen zuordnen, so kommt am ehesten die Pacht in Betracht,¹ da diese sich, anders als die Miete, nicht nur auf bewegliche und unbewegliche Sachen, sondern auch auf Rechte² beziehen kann. Gegenstand des Lizenzvertrags ist meist ein Recht des sog. geistigen Eigentums, also ein Immaterialgüterrecht wie z. B. ein Patent, eine Marke, ein Gebrauchsmuster, ein Geschmacksmuster, ein urheberrechtliches Nutzungsrecht oder ein Verlagsrecht.³ Ausdrückliche Erwähnung findet die Lizenz denn auch im PatG (§§ 15, 23, 24, 30 Abs. 4), im MarkenG (§ 30), im GebrMG (§§ 20, 22), im GeschmMG (§ 31) sowie in der Überschrift zu § 42a UrhG (nicht aber im VerlagsG⁴). Soweit sich aus den im Fokus des vorliegenden Beitrags stehenden Sondervorschriften über den sog. Sukzessionsschutz nichts anderes ergibt, sind die Wirkungen sowohl der ausschließlichen als auch der einfachen Lizenz nach zutreffender Auffassung, die neuerdings jedoch sogar hinsichtlich „einfacher“ Lizenzen auf prominenten Widerspruch stößt,⁵ nicht dinglicher, sondern schuld-

1 Vgl. für einfache Lizenzen *Pahlow*, Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums, 2006, S. 292 ff., 334 ff., 339, 383 ff., 390 ff., 469; Staudinger/*Sonnenschein/ Veit*, 2005, § 581 BGB Rn. 82 ff.; krit. *Kurt Bartenbach*, Patentlizenz- und Know-how-Vertrag, 6. Aufl. 2007, Rn. 51 f.

2 Vgl. Staudinger/*Sonnenschein/ Veit*, 2005, § 581 BGB Rn. 44.

3 Eine Legaldefinition des Begriffs „Verlagsrecht“ findet sich in § 8 VerlG.

4 Im Schrifttum hat sich gleichwohl auch der Begriff „Verlagslizenz“ durchgesetzt (vgl. *Schricker*, Verlagsrecht, 3. Aufl. 2001, § 28 VerlG Rn. 22).

5 Vgl. BGH, Urt. v. 26.3.2009 – I ZR 153/06 = BGHZ 180, 344, 353 [20] = GRUR 2009, 946, 948 = NJW-RR 2010, 186, 189 = ZUM 2009, 852, 854 – Reifen Progressiv: Das einfache (urheberrechtliche) Nutzungsrecht habe – wie auch das ausschließliche Nutzungsrecht – keinen schuldrechtlichen, sondern dinglichen Charakter. Deshalb müsse der Lizenzgeber dem Lizenznehmer das Nutzungsrecht nicht während der Dauer des Lizenzverhältnisses fortwährend in seinem Bestand vermitteln; vielmehr sei ein „Enkelrecht“ nach seiner Abspaltung vom „Tochterrecht“ von dessen Bestand unabhängig. Hierauf Bezug nehmend BGH, Urt. v. 29.4.2010 – I ZR 69/08 = NJW 2010, 2731, 2734 [29] = GRUR 2010, 628, 631 = ZUM 2010, 580, 583 – Vorschaubilder: „Da die (ausdrückliche oder konkludente) Überlassung eines urheberrechtlichen (einfachen oder ausschließlichen) Nutzungsrechts dinglichen Charakter hat (vgl. BGHZ 180, 344 Tz. 20 – Reifen Progressiv, m. w. N.), muss die (konkludente) Willenserklärung, mit der der Urheber

rechtlicher Natur.⁶ Die Einordnung der Lizenz als schuldrechtliches Gebilde und das damit verbundene Bekenntnis zur „Relativität“ der Lizenz in dem Sinne, dass sie grundsätzlich nur im Verhältnis des Lizenznehmers zum Lizenzgeber wirkt, kann zu Problemen führen, wenn der Lizenzgeber das Recht (z. B. das Patent), auf welches sich die Lizenz bezieht, an einen Dritten veräußert. Dieser Fall ist zwar seit dem 1.1.1987⁷ in der Weise geregelt, dass ein solcher Sukzessionsvorgang eine bereits vorher erteilte Lizenz unberührt lässt. Jedoch gibt der diese Regelung enthaltende § 15 Abs. 3 PatG noch immer Rätsel auf. Zudem hatte der Kartellrechtssenat des BGH⁸ bereits im Jahr 1982, als weder § 15 Abs. 3 PatG noch eine vergleichbare Vorschrift zum Thema „Sukzessionsschutz“ existierte (von dem auf Patentlizenzen nicht analog anwendbaren § 33 UrhG einmal abgesehen⁹), einen Fall zu entscheiden, in dem es auf die Frage ankam, ob an eine vom Inhaber eines Patents erteilte Lizenz auch derjenige gebunden ist, der sich das Patent später übertragen lässt. Der Kartellrechtssenat des BGH verneinte das zumindest für die einfache (d. h. für die nicht ausschließliche) Lizenz, da diese im Regelfall lediglich schuldrechtlicher Natur sei.¹⁰ Letzteres hätte sich mit guten Gründen auch ohne den relativierenden Zusatz „im Regelfall“ und ebenso auch für ausschließliche Lizenzen vertreten lassen,¹¹ wobei aus rechtspraktischer Perspektive allerdings nicht übersehen werden darf, dass der juristische Zeitgeist, der kürzlich sogar den ersten Zivilsenat des BGH zu zwei sehr exponierten Stellungnahmen beflügelt hat,¹² mit Elan und sicherlich nicht ohne Absicht in Richtung „Dinglichkeit“ zu gehen scheint. Aber auch wer Lizenzen als dingliche Rechte einordnen möchte, darf aus dieser dogmatischen Betrachtungsweise keine Rechtsfolgen ableiten, die im Widerspruch zu einer einschlägigen spezialgesetzlichen Regelung stehen. Eine spezialgesetzliche Regelung, der innerhalb des durch sie besetzten Themas unbedingter Vorrang gegenüber

einem Dritten ein Nutzungsrecht einräumt, den Anforderungen an (dingliche) Verfügungen über Rechte genügen.“

- 6 Ebenso mit ausführlicher und überzeugender Begründung *Lucina Berger*, Insolvenzschutz für Markenlizenzen, 2008, S. 4 ff., 18 ff., 21 ff., 26 f., 239. Hinsichtlich einfacher – nicht aber hinsichtlich ausschließlicher – Lizenzen i. E. ebenso *Pahlow* (o. Fn. 1), S. 273 ff., 290 f. (einfache Lizenz), 338 ff., 373 f. (ausschließliche Lizenz); a. M. sogar hinsichtlich einfacher (urheberrechtlicher) Lizenzen das in Fn. 5 erwähnte Ur. des BGH v. 26.3.2009 (das für diesen Standpunkt keine eigenständige Begründung anführt, sondern nur auf „Schrickler/Schrickler, Urheberrecht vor §§ 28 ff. UrhG Rn. 49 m. w. N. auch zur Gegenansicht“ verweist) sowie das ebenfalls in Fn. 5 erwähnte, bekräftigende Ur. des BGH v. 29.4.2010.
- 7 Vgl. Art. 2 Abs. 9 und Art. 7 des Gesetzes zur Änderung des Gebrauchsmustergesetzes vom 15.8.1986, BGBl I, 1446, 1453, 1454 und Benkard/*Ullmann*, PatG, 10. Aufl. 2006, § 15 Rn. 108.
- 8 BGH, Ur. v. 23.3.1982 – KZR 5/81 = BGHZ 83, 251, 256 ff.
- 9 Die analoge Anwendung des § 33 UrhG auf Patentlizenzen damals zu Recht ablehnend BGHZ 83, 251, 258 f.
- 10 BGHZ 83, 251 (LS a, b), 256 ff.
- 11 Auch insoweit überzeugend *Lucina Berger* (o. Fn. 6), S. 4 ff., 18 ff., 21 ff., 26 f.; a. M. *Pahlow* (o. Fn. 1), S. 338 ff.; *ders.*, in: HK-MarkenR, 2. Aufl. 2009, § 30 MarkenG Rn. 6 ff.
- 12 S. o. Fn. 5 f.

Schlussfolgerungen aus dem angeblich dinglichen oder rein schuldrechtlichen Charakter der Lizenz gebührt, existiert seit dem 1.1.1987 hinsichtlich der im Zentrum des vorliegenden Beitrags stehenden Frage, ob und ggfls. in welchem Umfang eine Patentlizenz auch von demjenigen respektiert werden muss, der das lizenzierte Patent nach Abschluss des Lizenzvertrages aus der Hand des Lizenzgebers erwirbt. Mit der erklärten Absicht, die zumindest bei „einfachen“ Lizenzen drohenden „negativen Folgen“ des oben erwähnten Urteils des Kartellsenats des BGH zu „beseitigen“, m.a.W. dem „Risiko, daß eine einfache Lizenz durch die Rechtsübertragung des Schutzrechts untergeht oder eine einfache Lizenz durch die Erteilung einer weiteren Lizenz beeinträchtigt wird“, wirksam zu begegnen,¹³ schuf der Gesetzgeber mit Wirkung ab dem 1.1.1987 den heutigen § 15 Abs. 3 PatG sowie den textidentischen § 13 Abs. 3 GebrMG a.F. (= § 22 Abs. 3 GebrMG n. F.). Diese Vorschriften haben folgenden Wortlaut:

„Ein Rechtsübergang oder die Erteilung einer Lizenz berührt nicht Lizenzen, die Dritten vorher erteilt worden sind.“

Die Voraussetzungen und insbesondere die Rechtsfolgen dieser Vorschriften sind bisher wenig geklärt, sie sollen deshalb im Folgenden näher untersucht werden. Im Zentrum der Darstellung steht dabei zwar § 15 Abs. 3 PatG, jedoch ist das hierzu Ausgeführte weitgehend auf § 22 Abs. 3 GebrMG und alle vergleichbar formulierten Rechtsnormen übertragbar.

2. Gegenständlicher Schutzbereich des § 15 Abs. 3 PatG

a) Ausschließliche und einfache Lizenzen

Bemerkenswert, wenn nicht sogar überraschend ist vor dem Hintergrund der vorhin erwähnten Argumentation des historischen Gesetzgebers, dass der Wortlaut des § 15 Abs. 3 PatG nicht danach unterscheidet, ob es sich bei den „Lizenzen, die Dritten vorher erteilt worden sind“, um ausschließliche oder um einfache Lizenzen handelt. Obwohl das Bedürfnis für die in § 15 Abs. 3 PatG getroffene Regelung in den Gesetzesmaterialien¹⁴ nur in Bezug auf „einfache“ Lizenzen diskutiert wird und man sich hinsichtlich der „ausschließlichen“ Lizenzen mit der überaus gewagten¹⁵ Bemerkung begnügt hatte, dass diese nach allgemeiner (!) Meinung dinglicher Natur seien und schon deshalb „Bestandsschutz“ genießen

¹³ Vgl. Beschlussempfehlung und Bericht des BT-Rechtsausschusses (6. Ausschuss), BT-Drs. 10/5720 v. 23.6.1986, S. 23 f. (unter „Zu Art. 1 Nr. 16“ i. V. m. dem ersten Satz unter „Zu Art. 9 Abs. 10“).

¹⁴ Vgl. BR-Drs. 189/85 v. 14.6.1985, S. 3 (Begründung zu Nr. 2 a und 2 b); Beschlussempfehlung und Bericht des BT-Rechtsausschusses (6. Ausschuss), BT-Drs. 10/5720 v. 23.6.1986, S. 23 f. (unter „Zu Art. 1 Nr. 16“ i. V. m. dem ersten Satz unter „Zu Art. 9 Abs. 10“).

¹⁵ In Wirklichkeit war die Auffassung, dass ausschließliche Lizenzen als „dingliche“ Rechte einzuordnen seien, zu keiner Zeit eine „allgemeine“ Meinung. Belegstellen für die Gegenansicht finden sich z. B. bei *Pahlow* (o. Fn. 1), S. 343 f. und *Lucina Berger* (o. Fn. 6), S. 22.

würden, wollte man es anscheinend nicht riskieren, den Anwendungsbereich des § 15 Abs. 3 PatG auf „einfache“ Lizenzen zu beschränken und bei „ausschließlichen“ Lizenzen darauf zu vertrauen, dass Rechtswissenschaft und -praxis hier auch ohne eine ausdrückliche gesetzliche Regelung das richtige Maß finden würden. Das Bestreben, auf Tatbestandsebene keine offensichtlichen Lücken entstehen zu lassen, findet man auch bei dem (älteren) § 33 UrhG, dessen ursprüngliche, am 1.1.1966 in KraÄ getretene Fassung auf Tatbestandsseite zunächst nur das „einfache“ Nutzungsrecht erwähnte, der aber ab 1.7.2002, wie man meinte lediglich zur Klarstellung,¹⁶ auf das „ausschließliche“ Nutzungsrecht erweitert wurde, so dass nun auch der Wortlaut der VorschrÄ keinen Zweifel mehr daran lässt, dass beiden Arten von Nutzungsrechten derselbe Sukzessionsschutz zuteil werden soll.¹⁷ Dass in den zeitlich nach § 33 UrhG a.F. geschaffenen §§ 15 Abs. 3 PatG, 22 Abs. 3 GebrMG, 31 Abs. 5 GeschmMG und 30 Abs. 5 MarkenG in schlichter Einfachheit nur noch von zu schützenden „Lizenzen“ die Rede ist,¹⁸ macht keinen Unterschied in der Sache und darf keinesfalls in dem Sinne interpretiert werden, dass hier plötzlich nur noch „einfache“ Lizenzen gemeint seien.

b) Schuldrechtliche und dingliche Lizenzen

Erst recht unzutreffend ist die – im markenrechtlichen SchriÄtum allerdings vereinzelt vertretene¹⁹ – Auslegung, dass der durch § 15 Abs. 3 PatG (§ 30 Abs. 5 MarkenG) begründete Sukzessionsschutz nicht für „schuldrechtliche Gebrauchsüberlassung(en)“, sondern nur für „dingliche“ Lizenzen gelte. Denn der primäre Zweck des § 15 Abs. 3 PatG besteht ja gerade darin, „schuldrechtliche“ Lizenzen mit einem quasidinglichen Sukzessionsschutz auszustatten, m.a.W. sie in Ansehung des Sukzessionsschutzes – und zwar nur in dieser Hin-

16 RegE eines Gesetzes zur Stärkung der vertraglichen Stellung von Urhebern und ausübenden Künstlern, BT-Drs. 14/6433 v. 26. 6. 2001, S. 16 (zu § 33 UrhG); zur Gesetzesgeschichte vgl. auch Nordemann/J.B. Nordemann, Urheberrecht, 10. Aufl. 2008, § 33 UrhG Rn. 3.

17 § 33 UrhG hat seit dem 1.7.2002 folgenden Wortlaut: „Ausschließliche und einfache Nutzungsrechte bleiben gegenüber später eingeräumten Nutzungsrechten wirksam. Gleiches gilt, wenn der Inhaber des Rechts, der das Nutzungsrecht eingeräumt hat, wechselt oder wenn er auf sein Recht verzichtet.“

18 § 22 Abs. 3 GebrMG: „Ein Rechtsübergang oder die Erteilung einer Lizenz berührt nicht Lizenzen, die Dritten vorher erteilt worden sind.“ § 31 Abs. 5 GeschmMG: „Die Rechtsnachfolge nach § 29 oder die Erteilung einer Lizenz im Sinne des Absatzes 1 berührt nicht Lizenzen, die Dritten vorher erteilt worden sind.“ § 30 Abs. 5 MarkenG: „Ein Rechtsübergang nach § 27 oder die Erteilung einer Lizenz nach Absatz 1 berührt nicht die Lizenzen, die Dritten vorher erteilt worden sind.“ Vgl. erg. § 11 Abs. 2 HalblSchG: „Die VorschrÄen des Gebrauchsmustergesetzes über ... die Übertragung und die Lizenz (§ 22) ... sind entsprechend anzuwenden.“

19 Vgl. in Bezug auf den mit § 15 Abs. 3 PatG nahezu textgleichen (s. o. Fn. 18) § 30 Abs. 5 MarkenG Fezer, Markenrecht, 4. Aufl. 2009, § 30 MarkenG Rn. 39: Der durch § 30 Abs. 5 MarkenG begründete Sukzessionsschutz erfasse „nur dingliche Markenlizenzen, unabhängig davon, ob sie als ausschließliche oder nicht ausschließliche (einfache) Lizenzen vereinbart (seien), nicht aber eine schuldrechtliche Gebrauchsüberlassung“.

sicht²⁰ – „wie“ dingliche Rechte zu behandeln. Jetzt ausgerechnet „schuldrechtliche“ Lizenzen im Wege der Auslegung aus dem Anwendungsbereich des § 15 Abs. 3 PatG oder des diesem nachgebildeten²¹ § 30 Abs. 5 MarkenG herauszunehmen,²² wäre weder mit dem Wortlaut noch mit der Entstehungsgeschichte dieser Vorschriften vereinbar.²³

§ 15 Abs. 3 PatG gilt also, soweit er nicht wirksam abbedungen wurde,²⁴ grds. für jede Patentlizenz,²⁵ egal ob sie von einer h.M., die bekanntlich schnell wechseln²⁶ und manchmal sogar irren kann, als dinglich oder als rein schuldrechtlich angesehen wird.

c) Eingetragene und nicht eingetragene Lizenzen

Nach einer mit Bedacht getroffenen Entscheidung des historischen Gesetzgebers macht § 15 Abs. 3 PatG die Gewährung des Sukzessionsschutzes nicht davon abhängig, dass die zu schützende Lizenz in die Patentrolle eingetragen ist.²⁷ Dass man dies auch anders hätte regeln können (mit der weiteren Konsequenz, dass aus dem die Eintragungsfähigkeit von Lizenzen regelnden § 30 Abs. 4 Satz 1 PatG das Wort „ausschließliche“ zu streichen gewesen wäre), zeigen das Beispiel

20 Durch Schaffung der §§ 15 Abs. 3 PatG, 22 Abs. 3 GebrMG, 31 Abs. 5 GeschmMG, 30 Abs. 5 MarkenG wollte der Gesetzgeber zwar Sukzessionsschutz gewährleisten, keinesfalls jedoch auch jenseits des Themas „Sukzessionsschutz“ zur Verstärkung etwaiger Dinglichkeitstheorien beitragen. Zutr. erkannt wird dies von *Pahlow* (o. Fn. 1), S. 282 ff., 291; HK-MarkenR/*Pahlow* (o. Fn. 11), § 30 MarkenG Rn. 8 f., 77; vgl. auch *Busse/Keukenschrijver*, PatG, 6. Aufl. 2003, § 15 Rn. 70 (im letzten Satz); a. M. aber z. B. *Leßmann*, DB 1987, 145, 154, der zu Unrecht meint, aus den genannten Vorschriften ganz allgemein auf eine „gegenständliche Natur auch der einfachen Lizenz“ schließen zu dürfen.

21 Vgl. RegE eines Gesetzes zur Reform des Markenrechts u.s.w. (Markenrechtsreformgesetz), BT-Drs. 12/6581 v. 14.1.1994, S. 87, Einzelbegr. zu § 30 – Lizenzen; wörtlich wiedergegeben unten Abschn. III 2 bei Fn. 62.

22 So in Bezug auf § 30 Abs. 5 MarkenG: *Fezer* a. a. O. (o. Fn. 19) unter Berufung auf das jedoch durch § 15 Abs. 3 PatG und den ihm nachgebildeten § 30 Abs. 5 MarkenG überholte (s. o. I 1) Urteil „BGHZ 83, 251, 255 ff.“ sowie mit unzutreffender Berufung auf die „Begründung zum MarkenG, BT-Drs. 12/6581 ... S. 86“.

23 Zutr. *Gottzmann*, Sukzessionsschutz im Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 2008, S. 53 f. Rn. 200 – für die Markenlizenz, aber übertragbar auf andere Lizenzen.

24 Die Abdingbarkeit der Vorschriften wird zu Recht allgemein bejaht; gestritten wird lediglich darüber, ob bzw. inwiefern ein Sukzessionsschutz auch schon unabhängig von der Anwendbarkeit des § 15 Abs. 3 PatG anzuerkennen ist. Vgl. auch hierzu *Gottzmann* (o. Fn. 23), S. 120 f. Rn. 448 ff.

25 Insoweit zutr. *Leßmann*, DB 1987, 145 ff.; *Pahlow* (o. Fn. 1), S. 279 ff., 291; *Benkard/Ullmann* (o. Fn. 7), § 15 PatG Rn. 111; *Busse/Keukenschrijver* (o. Fn. 20), § 15 Rn. 70 (im letzten Satz); ebenso für die Markenlizenz *Gottzmann* (o. Fn. 23), S. 53 f. Rn. 200.

26 Vgl. z. B. die in Fn. 5 f. erwähnten Urteile des I. Zivilsenats des BGH v. 26.3.2009 und v. 29.4.2010.

27 Zu den Motiven des historischen Gesetzgebers vgl. Beschlussempfehlung und Bericht des BT-Rechtsausschusses (6. Ausschuss), BT-Drs. 10/5720 v. 23.6.1986, S. 24 I. Sp. (unter „Zu Art. 1 Nr. 16“ i. V. m. dem ersten Satz unter „Zu Art. 9 Abs. 10“).

des japanische Rechts²⁸ sowie Artt. 40 (Abs. 2 und 3), 43 Abs. 3 des – bis heute nicht in Kraft getretenen und in dieser Form inzwischen überholten²⁹ – Gemeinschaftspatentübereinkommens,³⁰ von dem die Verfasser des § 15 Abs. 3 PatG, übrigens entgegen dem Wunsch der damaligen Bundesregierung, bewusst³¹ abgewichen sind. Es handelt sich um eine verbindliche Entscheidung des historischen Gesetzgebers, die zwar unter Verkehrsschutzaspekten sehr zu kritisieren, aber bis zum Inkrafttreten einer angemesseneren Regelung zu respektieren ist³² und die auch bei der Auslegung der Rechtsfolgeseite des § 15 Abs. 3 PatG eine gewisse – mäßige³³ – Rolle spielen wird.

d) Vorverträge, Optionsrechte

Mindestvoraussetzung des § 15 Abs. 3 PatG ist aber, dass es sich bei der zu schützenden Rechtsposition nach Art, Inhalt und Entwicklungsstadium wirklich bereits um eine „Lizenz“ handelt. Ein Vorschlag des Bundesrats, den in § 15 Abs. 3 PatG und § 13 Abs. 3 (jetzt: § 22 Abs. 3) GebrMG verankerten Sukzessionsschutz auch für solche Lizenzen bereit zu stellen, die erst nach dem Sukzessionsvorgang „auf Grund eines vorher entstandenen Optionsrechts“ erworben werden,³⁴ wurde auf Empfehlung des BT-Rechtsausschusses nicht übernommen. Begründet wurde der ablehnende Standpunkt des Rechtsausschusses damit, dass durch bloße „Vorverträge (Optionen)“ ein (Nutzungs-)Recht an der geschützten Erfindung oder dem eingetragenen Gebrauchsmuster „noch nicht begonnen“ werde. Auch seien solche Verträge vermutlich für die – in der Argumentation des Bundesrats als besonders schutzbedürftig herausgestellten – kleineren und mittleren Unternehmen „ohne erhebliche Bedeutung“. Diese Ausführungen des Ausschussberichts³⁵ erscheinen trotz einer kritikwürdigen sprachlichen Nachlässigkeit (Nutzungsrecht „an“ der geschützten Erfindung!³⁶) zumindest ver-

28 Vgl. *Dengler/Gruson/Spielberger*, NZI 2006, 677, 682.

29 Vgl. hierzu und zu nachfolgenden gesamteuropäischen Gestaltungsinitiativen *Haberl/Schallmoser*, GRUR-Prax 2010, 23. Speziell zu Artt. 22, 23 GMV: *Brämer*, Die Sicherungsabtretung von Markenrechten, 2005, S. 477 ff.; *Gottzmann* (o. Fn. 23), S. 78 ff. Rn. 296 ff.; vgl. auch a. a. O. S. 84 ff. Rn. 323 ff. zum GemeinschaftsÄsgeschmacksmusterrecht.

30 Abgedruckt im Amtsblatt der EG 1976 Nr. L 17, 1 ff.; dazu *Groß*, Der Lizenzvertrag, 9. Aufl. 2007, Kap. A Rn. 8 Fn. 13 und Kap. G Rn. 386.

31 Vgl. Beschlussempfehlung und Bericht des BT-Rechtsausschusses (6. Ausschuss), BT-Drs. 10/5720 v. 23.6.1986, S. 24 I. Sp. Dort auch Darstellung des abweichenden Standpunkts der damaligen BReg sowie der für die unterschiedlichen Auffassungen angeführten Argumente.

32 So auch *Benkard/Ullmann* (o. Fn. 7), § 15 PatG Rn. 112.

33 Näheres hierzu in Abschn. III 4 bei Fn. 90 ff.

34 BR-Drs. 189/85 v. 14.6.1985, S. 2 f.

35 Vgl. Beschlussempfehlung und Bericht des BT-Rechtsausschusses (6. Ausschuss), BT-Drs. 10/5720 v. 23.6.1986, S. 24.

36 Zur Erinnerung: Primäres Anliegen der genannten Vorschriften war eigentlich, auch für schuldrechtliche Nutzungsrechte einen Sukzessionsschutz zu installieren (s. o. II 1). Schuldrechtliche Nutzungsrechte sind jedoch keine Rechte „an“ der geschützten Erfindung. A.M. aber

tretbar; die auf sie gestützte Ablehnung des Bundesratsvorschlages ist für den Rechtsanwender verbindlich und darf von diesem nicht durch eine „analoge“ Anwendung der §§ 15 Abs. 3 PatG, 22 Abs. 3 GebrMG konterkariert werden. Vorverträge bzw. Optionsrechte genießen also keinen Sukzessionsschutz gemäß oder analog zu §§ 15 Abs. 3 PatG, 22 Abs. 3 GebrMG.³⁷

e) Notwendigkeit eines Vollzugselements?

Von der zuvor behandelten Problematik zu unterscheiden ist die etwas allgemeinere Frage, ob die Gewährung des Sukzessionsschutzes neben dem Abschluss des Lizenzvertrags (nicht lediglich eines Lizenz-Optionsvertrags) auch noch ein Vollzugselement voraussetzt. Die vorhin erwähnte Formulierung im Bericht des BT-Rechtsausschusses, bloße „Vorverträge (Optionen)“ dürften u. a. deshalb keinen Sukzessionsschutz genießen, weil durch sie „ein (Nutzungs-)Recht an der geschützten Erfindung oder dem eingetragenen Gebrauchsmuster noch nicht begonnen“ werde,³⁸ scheinen auf die Notwendigkeit eines wie immer auch zu definierenden Vollzugselements hinzudeuten, wobei aber, da § 15 Abs. 3 PatG in erster Linie für *schuldrechtliche* Lizenzen gedacht ist, die Bestellung eines *dinglichen* Rechts nicht gemeint sein kann.³⁹ Jedoch könnte man sich vorstellen, den Sukzessionsschutz in Anlehnung an den für Miet- und Pachtverträge über Grundstücke geltenden § 566 Abs. 1 (ggfls. i. V. m. §§ 578, 578a, 581 Abs. 2) BGB davon abhängig zu machen, dass dem Lizenznehmer das den Gegenstand des Lizenzvertrages bildende Recht bereits „überlassen“ wurde, wobei man unter „Überlassung“, wenn deren Gegenstand keine Sache, sondern ein Patent ist, die „Verschaffung der Möglichkeit alsbaldiger Rechtsausübung“⁴⁰ zu verstehen hätte.

Im Ergebnis wäre es aber wohl verfehlt, ein solches Überlassungserfordernis oder ein sonstiges Vollzugselement in § 15 Abs. 3 PatG hineinzulesen.⁴¹ Die erwähnten Ausführungen im Bericht des BT-Rechtsausschusses sind an dieser Stelle alles andere als eindeutig, und auch der Wortlaut des § 15 Abs. 3 PatG

mglw. *Gottzmann* (o. Fn. 23), S. 25 ff. (Rn. 85 ff.), 41 f. (Rn. 146 ff.), die auch die Einräumung einer schuldrechtlichen Lizenz als „Verfügung“ qualifiziert, dabei allerdings betont (z. B. S. 40 Rn. 141), dass der von ihr verwendete Verfügungsbegriff ein wenig vom üblichen abweicht (und m. E. eher mit „Überlassung“ zu übersetzen wäre; s. HK-InsO/*Marotzke*, 5. Aufl. 2008, § 112 Rn. 5 bei Fn. 5). Vgl. zu diesen Fragen auch *Haedicke*, Rechtskauf und Rechtsmängelhaftung, 2003, S. 86 ff.: Einräumung einfacher Lizenzen als „Rechtsübertragungen minderer Intensität“.

37 Ebenso Benkard/*Ullmann* (o. Fn. 7), § 15 PatG Rn. 112 sowie in Bezug auf urheberrechtliche Lizenzen Nordemann/*J.B. Nordemann* (o. Fn. 16), Vor § 31 ff. UrhG Rn. 313 m. w. N. auch zur Gegenansicht.

38 S. o. bei Fn. 35 f.

39 Die Verwendung des Wortes „an“ ist also zumindest missverständlich; s. dazu bereits Fn. 36.

40 Vgl. HK-InsO/*Marotzke* (o. Fn. 36), § 112 Rn. 5 bei Fn. 5.

41 A.M. anscheinend *Gottzmann*, s. o. Fn. 36. Nicht erforderlich ist jedenfalls, dass der Lizenznehmer den Gegenstand der Erfindung bereits „in Benutzung genommen“ hat (Benkard/*Ullmann* (o. Fn. 7), § 15 PatG Rn. 112).

lässt nicht mit hinreichender Sicherheit erkennen, dass eine Lizenz erst dann in sukzessionsschutzwürdiger Weise „erteilt“ sein soll, wenn der Lizenzvertrag nicht nur wirksam abgeschlossen, sondern darüber hinaus bereits durch zusätzliche Maßnahmen in Vollzug gesetzt wurde. Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte man daran nicht rühren und für die Anwendung des § 15 Abs. 3 PatG den Abschluss des Lizenzvertrages genügen lassen.

f) Freilizenz

Auch die sog. Frei- oder Gratislizenz genießt Sukzessionsschutz nach § 15 Abs. 3 PatG. Zwar könnte man argumentieren, dass ein Lizenznehmer, der dem Lizenzgeber keine Gegenleistung gewähren muss, weniger schutzwürdig sei als andere Lizenznehmer. Jedoch haben sich die Verfasser des § 15 Abs. 3 PatG diese Wertung nicht zu eigen gemacht, eine teleologische Reduktion der Vorschrift auf entgeltliche Lizenzverträge wäre deshalb nicht gerechtfertigt.⁴²

g) Negative Lizenz

Schwieriger gestaltet sich die Beurteilung der Rechtslage bei der sog. „negativen“ Lizenz.⁴³ Von einer negativen Patentlizenz spricht man, wenn der Patentinhaber dem Lizenznehmer kein positives Nutzungsrecht einräumt (str.⁴⁴), sondern lediglich darauf verzichtet, seinem Vertragspartner die Nutzung des Patents zu verbieten. Anders als bei sonstigen Lizenzen ist der Lizenzgeber nicht verpflichtet, die dem Vertragspartner zugestandene, faktische Nutzungsmöglichkeit aufrechtzuerhalten; vielmehr steht es ihm frei, das Schutzrecht fallen zu lassen oder hierauf zu verzichten.⁴⁵ Folgt man dieser begrifflichen Umschreibung (was m. E. nicht zwingend, sondern lediglich eine Frage der terminologischen Zweckmäßigkeit ist⁴⁶), so wird man die „negative“ Lizenz nicht als sukzessionsgeschützt

42 I.E. wie hier *Gottzmann* (o. Fn. 23), S. 38 f. Rn. 136 ff.

43 Vgl. zum Folgenden *Pahlow* (o. Fn. 1), S. 33 ff., 122 ff., 250 ff., 273, 281, 297; *Gottzmann* (o. Fn. 23), S. 37 f. Rn. 134 ff.

44 Einen *weiteren* Begriff der negativen Lizenz, der auch bei Bestehen eines positiven Nutzungsrechts einschlägig sein soll, vertreten z.B. *Kraßer*, *Patentrecht*, 6. Aufl. 2009, § 40 Va 1 S. 930; *Pahlow* (o. Fn. 1), S. 254 und wohl auch *Britta Bartenbach*, *Die Patentlizenz als negative Lizenz*, 2002, S. 258 f. (deren scheinbar der Gegenansicht verhaftete Ausführungen auf S. 258 zu Unrecht davon ausgehen, dass ein dem Lizenznehmer zugestandenes Nutzungsrecht nur dann ein „positives“ sei, wenn es den Lizenzgeber zu aktivem Tun – statt lediglich zur Duldung – verpflichte); dezidiert a.M. *Gottzmann* (o. Fn. 23), S. 37 Rn. 134 Fn. 192 m. w. N.; vgl. auch *Benkard/Ullmann* (o. Fn. 7), § 15 PatG Rn. 111.

45 Nachweise bei *Gottzmann* (o. Fn. 23), S. 37 Rn. 134 Fn. 194.

46 Wohl auch deshalb musste es nahezu zwangsläufig zu den bei Fn. 44 angesprochenen terminologischen Meinungsverschiedenheiten kommen.

i. S. des § 15 Abs. 3 PatG ansehen dürfen.⁴⁷ Ein Lizenzvertrag, der dem „Lizenznehmer“ ein *Recht* auf die beabsichtigte Nutzung nicht zugesteht, ist *kein* Lizenzvertrag im Sinne des § 15 Abs. 3 PatG.

h) Gestattungslizenz

Von der negativen Lizenz, die in Wirklichkeit überhaupt keine Lizenz ist (wenn man den Begriff „negative Lizenz“ nur dann als einschlägig erachtet, wenn es an einem positiven Nutzungsrecht des „Lizenznehmers“ fehlt⁴⁸) und die schon deshalb keinen Sukzessionsschutz genießt, ist eine Vertragsgestaltung zu unterscheiden, die am ehesten mit den Begriffen Gestattungslizenz oder Passivlizenz⁴⁹ umschrieben werden kann. Bei dieser wird dem Lizenznehmer sehr wohl ein echtes Nutzungsrecht zugestanden („die Nutzung gestattet“⁵⁰), die Leistungspflicht des Lizenzgebers jedoch auf ein bloßes Dulden, also auf ein rein passives Verhalten, reduziert. Auf eine solche Lizenz, die von manchen Autoren zu Unrecht der zuvor behandelten Gruppe der „negativen“ Lizenzen zugeordnet wird,⁵¹ wird man § 15 Abs. 3 PatG anzuwenden haben. Denn der Umstand, dass sich der Lizenzgeber zu positivem Tun nicht verpflichtet (jedenfalls nicht über den Zeitpunkt der erstmaligen Einräumung der Nutzungsmöglichkeit hinaus), ergibt kein zwingendes Argument gegen die je nach Lage des Falles mögliche und oÅsogar nahe liegende Auslegung, dass dem Lizenznehmer nach dem Inhalt des Vertrages ein *Recht* auf die erstrebte Nutzung zustehen soll.⁵² Ist ein solches Nutzungsrecht nach den getroffenen vertraglichen Vereinbarungen zu bejahen, steht einer Einbeziehung in den Schutzbereich des – ohnehin sehr weit formulierten – § 15 Abs. 3 PatG nichts entgegen.⁵³ SÄhe man das anders,⁵⁴ so käme man in arge Argumentationsnöte, wenn die Ausführungen zur Rechtsfolgeseite des § 15 Abs. 3 PatG⁵⁵ zu dem – im SchriÅtum durchaus AnhängerschaÅ fin-

47 I.E. wie hier Benkard/Ullmann (o. Fn. 7), § 15 PatG Rn. 111; Pahlow (o. Fn. 1), S. 254, 270, 281; Gottzmann (o. Fn. 23), S. 37 Rn. 134 ff. m. w. N.; a. M. jedoch Britta Bartenbach (o. Fn. 44), S. 215; Kurt Bartenbach (o. Fn. 1), Rn. 136.

48 Vgl. dazu soeben unter g.

49 Ähnlich mit Blick auf US Code Title 11 (sog. Bankruptcy Code) § 365 (n) Abs. 1, 3 und 4 Dengler/Gruson/Spielberger, NZI 2006, 677, 683: „passive Verpflichtung“ des Lizenzgebers.

50 Den logischen Schluss von der „Gestattung“ auf eine damit einhergehende „positive Erlaubniserteilung“ leugnend und diesen Fall deshalb der „negativen“ Lizenz zuordnend Kurt Bartenbach (o. Fn. 1), Rn. 1370 a.E.

51 Z. B. von Kurt Bartenbach (dazu soeben Fn. 50) sowie Kraßer, Pahlow und wohl auch Britta Bartenbach (jeweils a. a. O.; s. o. Fn. 44).

52 I.E. wie hier Kraßer, Britta Bartenbach und Pahlow jeweils a. a. O. (o. Fn. 44), die freilich auch dann noch den Begriff „negative Lizenz“ für einschlägig halten.

53 I.E. übereinstimmend Britta Bartenbach (o. Fn. 44), S. 215 und Kurt Bartenbach (o. Fn. 1), Rn. 136.

54 So z. B. Pahlow (o. Fn. 1), S. 254, 270, 281.

55 Dazu sogleich unter III.

denden⁵⁶ – Ergebnis führen sollten, dass der Einzelrechtsnachfolger des Patentinhabers in Fällen, in denen der sukzessionsgeschützte Lizenzvertrag den Lizenzgeber zu umfänglichem positiven Tun verpflichtet, nicht auch seinerseits zu aktiven Erfüllungsanstrengungen, sondern lediglich zur Duldung der weiteren Patentnutzung verpflichtet ist. Denn vor diesem Hintergrund wäre nicht leicht zu begründen, dass und weshalb § 15 Abs. 3 PatG selbstverständlich (!) nicht nur für den ersten, sondern auch für alle nachfolgenden Sukzessionsvorgänge gilt.

III. Wirkungsweise des § 15 Abs. 3 PatG

Konnte der sachliche Anwendungsbereich, also die Tatbestandsseite des § 15 Abs. 3 PatG oben noch einigermaßen rechtssicher umschrieben werden, so ändert sich der Eindruck, eine durch und durch gelungene Regelung vor Augen zu haben, sobald man auch die Rechtsfolgeseite der VorschrÄ näher zu konkretisieren versucht:

1. Auslegungsbedürftigkeit der gesetzlichen Rechtsfolgumschreibung

„Ein Rechtsübergang oder die Erteilung einer Lizenz berührt nicht Lizenzen, die Dritten vorher erteilt worden sind.“ Diese Formulierung des § 15 Abs. 3 PatG (ähnlich § 22 Abs. 3 GebrMG, § 31 Abs. 5 GeschmMG, § 30 Abs. 5 MarkenG, etwas anders § 33 UrhG⁵⁷) ist auf Rechtsfolgeseite alles andere als eindeutig. Denn die unberechtigte Weitergabe eines vertraglich geschuldeten Gegenstandes an einen Dritten führt bereits nach allgemeinem Schuldrecht nicht zum ersatzlosen Wegfall der Obligation. Eine eigenständige Bedeutung kommt § 15 Abs. 3 PatG nur dann zu, wenn man die VorschrÄ in einer Weise interpretiert, die den Lizenznehmer besser stellt, als er bereits nach allgemeinem Schuldrecht stehen würde.

Der entscheidende Punkt, in dem § 15 Abs. 3 PatG über die Wohltaten des allgemeinen Schuldrechts hinausgeht, ist die sog. „Drittwirkung“ der VorschrÄ. Diese wird zwar nicht im Gesetzestext selbst, sehr wohl jedoch in den Gesetzesmaterialien – nämlich in dem einschlägigen Bericht des BT-Rechtsausschusses⁵⁸ – deutlich benannt. Dort wird zur Begründung des § 15 Abs. 3 PatG und des § 13 Abs. 3 (heute § 22 Abs. 3) GebrMG ausgeführt, mittels dieser VorschrÄen solle „durch die Einführung einer Drittwirkung“ das Risiko beseitigt werden, „daß eine einfache Lizenz durch die Rechtsübertragung des Schutzrechts untergeht oder eine einfache Lizenz durch die Erteilung einer weiteren Lizenz beein-

⁵⁶ S. unten III 4 mit Nachweisen in Fn. 84.

⁵⁷ Die genannten VorschrÄen wurden in Fn. 17f. wörtlich wiedergegeben.

⁵⁸ Vgl. Beschlussempfehlung und Bericht des BT-Rechtsausschusses, a. a. O. (o. Fn. 13).

trächtig“ wird. Insbesondere wolle man „die negativen Folgen eines Urteils des Bundesgerichtshofs⁵⁹ beseitigen“, der für an (!)⁶⁰ einem Patent erteilte „einfache“ Nutzungserlaubnisse entschieden habe, dass diese im Regelfall lediglich schuldrechtlicher Natur seien und daher den Erwerber des Patents zu nichts verpflichteten.⁶¹ Diese Argumentation des Ausschussberichts wird man so zu verstehen haben, dass § 15 Abs. 3 PatG mit den Worten „berührt nicht“ deutlich mehr gewährleisten soll als lediglich den unberührten Fortbestand aller Verpflichtungen des ursprünglichen Lizenzgebers, zumal dieser den Lizenzvertrag, selbst wenn er es wollte, nach Vollzug des Sukzessionsvorgangs meist ohnehin nicht mehr erfüllen, sondern allenfalls noch Schadensersatz leisten könnte. Ziel der Neuregelung ist erklärtermaßen, die in der erwähnten Entscheidung des BGH vertretene Rechtsansicht, dass (schuldrechtliche) Lizenzen denjenigen, der das lizenzierte Recht später vom Lizenzgeber erwirbt, zu nichts verpflichten, für die Zukunft zu neutralisieren. Nach neuem Recht kann deshalb kein Zweifel daran bestehen, dass derjenige, der sich ein bereits lizenziertes Patent vom Lizenzgeber (Patentinhaber) übertragen oder ebenfalls lizenzieren lässt, kraft Gesetzes (§ 15 Abs. 3 PatG) ganz oder zumindest teilweise in die lizenzvertraglichen Pflichten des bisherigen Patentinhabers eintritt.

Im Dunkeln lässt § 15 Abs. 3 PatG hingegen die Frage, in welchem *Umfang* der Rechtsnachfolger des bisherigen Patentinhabers in dessen Rechtsstellung einrückt: Tritt der Erwerber des Patents in *sämtliche* lizenzvertragliche Pflichten (und vielleicht auch in die Rechte) des bisherigen Patentinhabers ein? Oder nur in solche Pflichten, die der ursprüngliche Lizenzgeber nach der Veräußerung des Patents (oder nach Erteilung einer weiteren Lizenz) nicht mehr selbst erfüllen kann? Muss der neue Patentinhaber durch positives Tun aktiv zur Erfüllung des Vertrages beitragen oder treffen ihn lediglich Duldungspflichten? Und wie steht es um die vom Lizenznehmer zu entrichtende Gegenleistung (z. B. Lizenzgebühren); steht der diesbezügliche Anspruch, soweit er sich auf die Zeit nach dem Sukzessionsvorgang bezieht, dem bisherigen oder dem neuen Patentinhaber zu?

2. Kein Übergang der gesamten Rechts- und Pflichtenstellung des Lizenzgebers

Zumindest theoretisch könnte man die Rechtsfolgeseite des § 15 Abs. 3 PatG in dem Sinne verstehen, dass der neue Patentinhaber ähnlich wie der Erwerber eines bereits vom Voreigentümer vermieteten oder verpachteten und dem Mieter bzw. Pächter bereits überlassenen Grundstücks (§§ 566 Abs. 1, 578, 578a, 581 Abs. 2 BGB) kraft Gesetzes *vollständig* in sämtliche sich während der Dauer

⁵⁹ Dies bezieht sich auf das bereits in Fn. 8 ff. erwähnte Urteil BGHZ 83, 251 ff.

⁶⁰ Vgl. zu diesem terminologischen Missgriff des Ausschussberichts bereits Fn. 36 (zu Abschn. II 2 d).

⁶¹ So die Formulierung im Bericht des BT-Rechtsausschusses (o. Fn. 13), S. 24 I. Sp.

seiner Patentinhaberschaft ergebenden Rechte und Pflichten aus dem Lizenzvertrag eintritt. Für eine solche Auslegung finden sich beachtliche Anhaltspunkte in der Begründung des RegE MarkenrechtsreformG v. 14.1.1994, die zur damaligen Entwurfsfassung des heutigen § 30 Abs. 5 MarkenG Folgendes ausführt:⁶²

„Absatz 5 stellt klar, daß eine Übertragung der Marke oder die Erteilung einer weiteren Lizenz nicht die Rechte eines früheren Lizenznehmers berührt. Diese Vorschrift entspricht der Regelung in § 15 Abs. 3 des Patentgesetzes und schützt den Lizenznehmer vor dem Verlust seiner Benutzungsberechtigung infolge der Übertragung des Markenrechts oder der Gewährung einer ausschließlichen Lizenz an einen Dritten. Die Vorschriften des bürgerlichen Rechts über den Schuldnerschutz im Falle der Abtretung von Rechten (§§ 404 ff. BGB), etwa in Fällen der Zahlung von Lizenzgebühren an den ursprünglichen Markeninhaber, wenn der Lizenznehmer von der Übertragung keine Kenntnis hatte, bleiben von Absatz 5 unberührt.“

Diese Ausführungen sind in zweierlei Hinsicht bemerkenswert. Zum Einen, weil sie in dem Bewusstsein verfasst wurden, dass der vorgeschlagene und dann auch Gesetz gewordene § 30 Abs. 5 MarkenG „der Regelung in § 15 Abs. 3 des Patentgesetzes“ entspreche. Und zum Anderen, weil sie im letzten Satz eine Auslegung vertreten, die vor diesem Hintergrund möglicherweise nicht nur als eine authentische Interpretation des § 30 Abs. 5 MarkenG, sondern auch als eine solche des § 15 Abs. 3 PatG aufgefasst werden muss: dass nämlich die Vorschriften über den Schuldnerschutz im Falle der Abtretung von Rechten (die ja gem. §§ 412, 413 BGB auf die Legalzession von Forderungen und sonstigen Rechten entsprechend anzuwenden sind) von § 30 Abs. 5 MarkenG (also auch von § 15 Abs. 3 PatG) „unberührt“ bleiben, wobei als Beispiel der Fall der vom Lizenznehmer in Unkenntnis der „Übertragung“ geleisteten Zahlung von *Lizenzgebühren* an den ursprünglichen Markeninhaber genannt wird. Eines solchen Hinweises bedürfte es im Zusammenhang mit § 30 Abs. 5 MarkenG (§ 15 Abs. 3 PatG) eigentlich nur, wenn mit der zur Problematik des Schuldnerschutzes führenden „Übertragung“ nicht die rechtsgeschäftliche Abtretung, sondern eine durch § 30 Abs. 5 MarkenG (§ 15 Abs. 3 PatG) bewirkte *Legalzession* des Anspruchs auf die Lizenzgebühren, m.a.W. ein Fall der „Übertragung einer Forderung kraft Gesetzes“ (vgl. § 412 BGB) gemeint war.⁶³ Die zitierte Passage der Entwurfsbegründung scheint also wie selbstverständlich davon auszugehen, dass der in § 30 Abs. 5 MarkenG und § 15 Abs. 3 PatG vorgesehene Schutzmechanismus nicht nur dem Lizenznehmer, sondern zugleich auch dem neuen Marken- bzw. Patentinhaber zugute kommt, indem diesem nicht erst im Fall einer rechtsgeschäftlichen Abtretung, sondern bereits unmittelbar kraft Gesetzes auch die lizenzvertraglichen *Rechte*

⁶² Vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung: Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsreformgesetz), BT-Drs. 12/6581 v. 14.1.1994, S. 87 I. Sp. (zu RegE § 30 MarkenG).

⁶³ Gut erkannt und missbilligend kommentiert von *Woerste*, Immaterialgüterrechte als Kreditsicherheit im deutschen und US-amerikanischen Recht, 2002, S. 73 Fn. 222; hierauf Bezug nehmend *Brämer* (o. Fn. 29), S. 150 Fn. 166.

des bisherigen Lizenzgebers zugeordnet werden, soweit diese sich auf die künftige Nutzungszeit beziehen.

Dies freilich wäre eine sehr weitgehende Interpretation der Rechtsfolgesseite des § 30 Abs. 5 MarkenG⁶⁴ und mittelbar auch des § 15 Abs. 3 PatG, die einer eingehenderen Begründung bedarf als lediglich des Hinweises darauf, dass bereits die Entwurfsbegründung des heutigen § 30 Abs. 5 MarkenG von ihr ausgehe.⁶⁵ Auf der anderen Seite ginge es aber auch nicht an, den im Regierungsentwurf zu § 30 Abs. 5 MarkenG vertretenen Standpunkt allein schon deshalb als unzutreffend hinzustellen, weil der Kartellrechtssenat des BGH in seinem Urteil vom 23.3.1982⁶⁶ entschieden habe, dass derjenige, dem der Inhaber eines Patents sein bereits an eine andere Person lizenziertes Recht übertragen habe, nicht automatisch anstelle des bisherigen Patentinhabers in den Lizenzvertrag einrücke.⁶⁷ Denn das erwähnte Urteil des Kartellrechtssenats konnte die erst später geschaffenen §§ 15 Abs. 3 PatG, 30 Abs. 5 MarkenG natürlich noch nicht in die Betrachtung einbeziehen.

Ein starkes Argument gegen die Annahme, dass der neue Patentinhaber (bzw. Markeninhaber) nicht nur bei Vorliegen einer rechtsgeschäftlichen Abtretung, sondern bereits unmittelbar auf Grund des § 15 Abs. 3 PatG (§ 30 Abs. 5 MarkenG) auch in die lizenzvertraglichen Rechte seines Vorgängers eintrete, ergibt sich aus einem Textvergleich zwischen § 15 Abs. 3 PatG (§ 30 Abs. 5 MarkenG) einerseits und § 566 Abs. 1 BGB andererseits.⁶⁸ Die Einfügung des § 15 Abs. 3

64 Hinsichtlich des Anspruchs auf künftige Lizenzgebühren wird diese Interpretation anscheinend gebilligt von Fezer (o. Fn. 19), § 30 MarkenG Rn. 39. In enger Anlehnung an die vorhin wiedergegebene Passage der Entwurfsbegründung, diese jedoch an Deutlichkeit sogar noch übertreffend (Einfügung der Worte „des Markenrechts“ unmittelbar nach dem Wort „Rechtsübergang“), führt Fezer aus: „Die Vorschriften des bürgerlichen Rechts über den Schuldnerschutz im Falle der Abtretung von Rechten nach den §§ 404 ff. BGB bleiben unberührt. Das gilt etwa in Fällen einer Zahlung von Lizenzgebühren an den ursprünglichen Markeninhaber, wenn der Lizenznehmer von dem Rechtsübergang des Markenrechts [als dessen automatische Folge Fezer anscheinend den Übergang des Anspruchs auf künftige Lizenzgebühren ansieht; Kursivsetzung der Worte „des Markenrechts“ von mir] keine Kenntnis hatte.“

65 Deutliche Auflehnung gegen den Standpunkt der Entwurfsbegründung findet sich z. B. bei Woerste (o. Fn. 63), S. 73 Fn. 222; Brämer (o. Fn. 29), S. 150 Fn. 166. Gegen einen automatischen Eintritt des neuen Patent- bzw. Markeninhabers in die lizenzvertraglichen Rechte des bisherigen Patent- bzw. Markeninhabers wenden sich auch Benkard/Ullmann (o. Fn. 7), § 15 PatG Rn. 114; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl. 2003, § 30 Rn. 81; Gottzmann (o. Fn. 23), S. 44 (Rn. 163), 66 (Rn. 253 f.).

66 BGHZ 83, 251 ff. (dazu bereits Fn. 8 ff.).

67 Nur wenige der Autoren, die noch immer BGHZ 83, 251 ff. als Belegstelle dafür anführen, dass der neue Patent- oder Markeninhaber nicht automatisch anstelle des bisherigen Rechtsinhabers in den Lizenzvertrag einrücke, thematisieren im Anschluss die Frage, ob die erst später eingefügten §§ 15 Abs. 3 PatG, 30 Abs. 5 MarkenG aus heutiger Sicht zu einer anderen rechtlichen Beurteilung zwingen. Methodisch richtig aber z. B. Benkard/Ullmann (o. Fn. 7), § 15 PatG Rn. 114: „§ 15 Abs. 3 hat hieran nichts geändert.“

68 Vgl. auch Brämer (o. Fn. 29), S. 150.

PatG, dem § 30 Abs. 5 MarkenG nachgebildet ist, erfolgte als bewusste⁶⁹ Reaktion auf das bereits mehrfach erwähnte⁷⁰ Urteil des Kartellrechtssenats des BGH vom 23.3.1982. In diesem Urteil hatte es der BGH zu Recht abgelehnt,⁷¹ die Vorschrift des § 571 Abs. 1 BGB (jetzt: § 566 Abs. 1, ggfls. i. V. m. § 578 BGB), die über § 581 Abs. 2 BGB auch für Pachtverträge gilt,⁷² auf Patentlizenzverträge analog anzuwenden und dem Lizenznehmer bereits auf diese Weise einen Sukzessionsschutz zu gewähren. Eine analoge Anwendung des § 571 Abs. 1 BGB a.F./§ 566 Abs. 1 BGB n.F. hätte auf Rechtsfolgeseite dazu geführt, dass der Erwerber eines bereits lizenzierten Patents „anstelle des Vermieters [in der Analogie: anstelle des Lizenzgebers] in die sich während der Dauer seines Eigentums [seiner Patentinhaberschaft] aus dem Mietverhältnis [aus dem Lizenzvertrag] ergebenden *Rechte und Pflichten*“ eintritt. Im Unterschied hierzu sieht § 15 Abs. 3 PatG, der lediglich den Lizenznehmer schützen soll, einen Eintritt des neuen Patentinhabers in die lizenzvertraglichen *Rechte* seines Vorgängers nicht vor; dies kann angesichts der Vorgeschichte nur als eine bewusste Entscheidung des Gesetzgebers angesehen werden, die weder durch eine „berichtigende“ Auslegung des § 15 Abs. 3 PatG noch durch eine analoge Anwendung des § 566 Abs. 1 BGB⁷³ konterkariert werden darf. Konsequenzen hat dies nicht nur für die Zuordnung des Anspruchs auf künftige Lizenzgebühren (bei Cross-Lizenzverträgen: des Anspruchs auf Duldung oder sogar Ermöglichung der Nutzung bestimmter Immaterialgüterrechte der anderen Vertragspartei⁷⁴), sondern z. B. auch für die Ausübung von Gestaltungsrechten:⁷⁵ Ein bestehendes Kündigungsrecht des ursprünglichen Lizenzgebers kann zwar von diesem, nicht aber ohne weiteres⁷⁶ von dem neuen Patentinhaber ausgeübt werden.

Im SchriÅtum wird zu Recht darauf hingewiesen, dass manchmal mit der Übertragung des Patents eine stillschweigende Abtretung des Anspruchs auf fällige und künftige Lizenzgebühren verbunden sein könne und dass der Lizenznehmer „nur in diesem Fall“ – m. E. zu ergänzen: und natürlich auch im Fall einer *ausdrücklichen* Abtretung – auf den in §§ 404 ff. BGB geregelten Schuldner-

69 S. o. II 1.

70 S. o. Fn. 8 ff., 66.

71 Vgl. BGHZ 83, 251, 256 ff.

72 Zum pachtähnlichen Charakter des Lizenzvertrages vgl. die in Fn. 1 Genannten.

73 Gegen eine solche Analogie zu Recht Benckard/ Ullmann (o. Fn. 7), § 15 PatG Rn. 114 („§ 15 Abs. 3 hat hieran nichts geändert.“); Gottzmann (o. Fn. 23), S. 44 (Rn. 164), S. 66 (Rn. 253); Brämer (o. Fn. 29), S. 150; Groß (o. Fn. 30), Kap. G Rn. 382; Leßmann DB 1987, 145, 150 f.; Ingerl/Rohnke (o. Fn. 65), § 40 MarkenG Rn. 81; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl. 2009, § 30 Rn. 71; Fezer (o. Fn. 19), § 30 MarkenG Rn. 41 (trotz a. a. O. Rn. 39; s. dazu o. Fn. 64).

74 Hier würde sich zusätzlich die Frage stellen, ob ein solcher Anspruch überhaupt abtretbar ist bzw. ob er überhaupt Gegenstand einer Legalzession sein könnte. Vgl. zum ersten Teil der Frage Benckard/ Ullmann (o. Fn. 7), § 15 PatG Rn. 103 ff.; Busse/ Keukenschrijver (o. Fn. 20), § 15 PatG Rn. 71; Gottzmann (o. Fn. 23), S. 95 Rn. 359.

75 Zutr. Gottzmann (o. Fn. 23), S. 44 Rn. 163.

76 Zu einigen Sonderfällen vgl. jedoch unten Abschn. IV 2 b bb.

schutz angewiesen sein könne.⁷⁷ Zutreffend ist aber auch der gegenläufige Hinweis, dass eine Abtretung der Gebührenforderung „nicht zwingend“ sei, zumal die Vertragspartner ein Interesse an der Geheimhaltung der Schutzrechtsübertragung haben könnten.⁷⁸ Ein solches Geheimhaltungsinteresse kann insbesondere dann gegeben sein, wenn die Übertragung des Patents der Sicherung eines Kredits diene;⁷⁹ auch aus anderen Gründen ist die Annahme einer stillschweigenden Anspruchsabtretung in solchen Fällen eher fernliegend.⁸⁰

3. Automatischer Eintritt des neuen Patentinhabers in lizenzvertragliche Pflichten des bisherigen Patentinhabers

Nachdem festgestellt werden konnte, dass § 15 Abs. 3 PatG an der Stellung des bisherigen Patentinhabers als Vertragspartei des Lizenzvertrages und als Inhaber der aus dieser Parteistellung folgenden Rechte (wie z. B. des Anspruchs auf Zahlung von Lizenzgebühren) nichts ändert,⁸¹ sind nun die mit der Rechtsstellung als Lizenzgeber verbundenen *Pflichten* näher zu beleuchten: Gehen diese Pflichten unter gleichzeitiger „Entpflichtung“ des bisherigen Patentinhabers, m.a.W. ersatzlos, auf den neuen Patentinhaber über, oder tritt der neue Patentinhaber lediglich *neben* seinen Rechtsvorgänger in noch näher zu untersuchendem Umfang in dessen lizenzvertragliche Pflichten ein?

M.E. ist Letzteres richtig. Denn die Vorstellung, dass der bisherige Patentinhaber infolge des zur Anwendung des § 15 Abs. 3 PatG führenden Sukzessionsvorgangs von allen oder jedenfalls von den wichtigsten lizenzvertraglichen Pflichten frei wird, passt schlecht zu dem soeben (III 2) erarbeiteten Zwischenergebnis, dass der bisherige Patentinhaber auch nach der Veräußerung des Patents *Partei* des Lizenzvertrages und *Inhaber* der auf diesem beruhenden Gestaltungsrechte sowie etwaiger Ansprüche gegen den Lizenznehmer bleibt. Auch der Wortlaut des § 15 Abs. 3 PatG spricht gegen ein Ausscheiden des bisherigen Patentinhabers aus dem lizenzvertraglichen Pflichtenprogramm. Mit der Formulierung, dass ein Rechtsübergang oder die Erteilung einer Lizenz solche Lizenzen, die Dritten vorher erteilt wurden, nicht „berührt“, wäre es unvereinbar, dem Inhaber der vor dem Sukzessionsvorgang erteilten Lizenz sämtliche Ansprüche gegen den ursprünglichen Patentinhaber zu entziehen und ihm ersatzweise lediglich inhaltsgleiche Ansprüche gegen den (nach seinen Vermögensverhältnissen und persönlichen Eigenschaften vielleicht weniger leistungsfähigen) neuen Patentinhaber zuzuweisen. Der bisherige Patentinhaber bleibt also auch dann mit allen

⁷⁷ Vgl. Benkard / Ullmann (o. Fn. 7), § 15 PatG Rn. 114; Gottzmann (o. Fn. 23), S. 44 Rn. 163.

⁷⁸ So die Vorgenannten, a. a. O.

⁷⁹ Vgl. zu diesem Sonderfall aus insolvenzrechtlicher Sicht Marotzke, ZInsO 2008, 1108, 1112 ff.

⁸⁰ Vgl. Brämer (o. Fn. 29), S. 151.

⁸¹ Vgl. soeben Abschn. III 2.

Rechten *und Pflichten*⁸² Partei des Lizenzvertrages, wenn die im Folgenden vorzunehmende weitere Auslegung des § 15 Abs. 3 PatG zu dem Ergebnis führen sollte, dass der neue Patentinhaber kraÅ Gesetzes ebenfalls ganz oder teilweise in das lizenzvertragliche Pflichtenprogramm eingebunden ist.

4. Art und Umfang des neugestalteten Pflichtenprogramms

Die schwächste Form einer durch § 15 Abs. 3 PatG bewirkten Pflichtenbindung des neuen Patentinhabers wäre sicherlich darin zu sehen, dass sich der Lizenznehmer gegenüber dem neuen Patentinhaber, z. B. wenn dieser ihm die weitere Nutzung verbieten lassen möchte, „einredeweise auf § 15 Abs. 3 PatG berufen“ kann. Eine Reihe von Autoren bekennt sich zu dieser oder einer ähnlichen, jeweils sehr an § 986 Abs. 2 BGB⁸³ erinnernden Formulierung, geht aber, von einem kurzen Hinweis auf ein fortbestehendes positives Benutzungsrecht nach Maßgabe des Lizenzvertrages einmal abgesehen, über diese nicht hinaus.⁸⁴

Es ist jedoch sehr fraglich, ob allein die Zuerkennung einer *Einrede* genügt, um dem Normbefehl des § 15 Abs. 3 PatG gerecht zu werden. Denn immerhin wird in § 15 Abs. 3 PatG gesagt, dass der tatbestandlich vorausgesetzte Sukzessionsvorgang vorher erteilte Lizenzen nicht „berührt“. Um dieses hohe Ziel zu erreichen, bedarf es mitunter deutlich mehr als lediglich der Zuerkennung einer Einrede. Man denke etwa an den Fall, dass dem Lizenznehmer die zur sachgerechten Ausübung seines Nutzungsrechts erforderlichen Informationen und Unterlagen noch nicht oder nur unvollständig übergeben wurden und die noch benötigten Unterlagen und sonstigen Dokumentationen sich jetzt nicht mehr beim ursprünglichen Patentinhaber (dem Lizenzgeber), sondern bei dessen Rechtsnachfolger befinden. In solchen Fällen darf man den Lizenznehmer im Verhältnis zum neuen Patentinhaber nicht auf ein bloßes Einrederecht beschränken, sondern muss ihm einen durchsetzbaren *Anspruch* auf Einsichtsgewährung und vielleicht – z. B. wenn die anspruchsbegründende Lizenz eine ausschließliche ist – sogar auf Herausgabe gewähren. Verallgemeinernd wird man sagen können, dass der Lizenznehmer die wichtigsten, wenn nicht sogar sämtliche⁸⁵ Ansprüche, deren Erfüllung dem früheren Patentinhaber (Lizenzgeber) infolge der Übertragung des Patents auf den gegenwärtigen Inhaber unmöglich geworden ist, nunmehr kraÅ Gesetzes (§ 15 Abs. 3 PatG) gegen den neuen Patentinhaber geltend machen kann.

Des Weiteren wird man sich der Frage stellen müssen, ob es dem Lizenznehmer vor dem Hintergrund des § 15 Abs. 3 PatG („berührt nicht“) überhaupt

82 Selbstverständlich vorbehaltlich des BGB-Leistungsstörungsrechts.

83 Vgl. zu § 986 Abs. 2 BGB auch noch unten Abschn. III 5.

84 Vgl. in Bezug auf § 30 Abs. 5 MarkenG *Ingerl/Rohnke* (o. Fn. 65), § 30 Rn. 81; HK-MarkenR/*Pahlow* (o. Fn. 11), § 30 Rn. 78; *Gottzmann* (o. Fn. 23), S. 66 Rn. 252.

85 Entscheidung dieser Frage sogleich im nachfolgenden Text.

zugemutet werden darf, im Streitfall ggfls. durch eigene Recherche herauszufinden, welche seiner Ansprüche noch vom ursprünglichen Patentinhaber und welche jetzt nur noch vom gegenwärtigen Patentinhaber erfüllt werden können. Um dem Lizenznehmer diese Zumutung zu ersparen, könnte man erwägen, den früheren und den gegenwärtigen Patentinhaber als Gesamtschuldner haften zu lassen und dem Lizenznehmer zu empfehlen, im Zweifelsfall beide gemeinschaftlich in Anspruch zu nehmen. In der Sache würde es sich dann um keine gewöhnliche, sondern um eine atypische Gesamtschuld, ja vielleicht sogar um ein Gebilde handeln, für das im Schrifttum der schillernde⁸⁶ Begriff „gemeinschaftliche Schuld“ geprägt wurde. Die nähere Konkretisierung dieses juristischen Konstrukts müsste man sich im Rahmen der durch § 15 Abs. 3 PatG geprägten Unterfallgruppe wohl so vorstellen, dass zwar abweichend von dem – ohnehin unter Ausnahmeverbehalt stehenden⁸⁷ – Grundsatz des § 425 Abs. 1 BGB der frühere Patentinhaber für Pflichtverletzungen des gegenwärtigen Patentinhabers,⁸⁸ nicht aber auch der gegenwärtige Patentinhaber für Pflichtverletzungen des früheren Inhabers (der ja noch immer die Position des Lizenzgebers inne hat⁸⁹) eintreten muss. Ein etwaiger Wunsch des Lizenznehmers, für Pflichtverletzungen des früheren Patentinhabers (des Lizenzgebers) auch den neuen Patentinhaber haftbar machen zu können, wäre nicht schutzwürdig: Der Lizenznehmer hatte von vornherein nur *einen* Vertragspartner, und diesen hat er trotz der von diesem vorgenommenen Veräußerung des Patents und trotz § 15 Abs. 3 PatG behalten. Ebenso wenig wie er *vor* der Veräußerung des Patents durch den Lizenzgeber das Recht hatte, sich bei Pflichtverletzungen desselben nicht nur bei diesem, sondern wahlweise oder subsidiär auch bei einem Dritten schadlos zu halten, sollte ihm dieses Recht *nach* der Veräußerung des Patents zugestanden werden.

Schutzwürdige Interessen des neuen Patentinhabers gebieten es jedoch, von der soeben angedachten Konstruktion einer (atypischen) Gesamtschuld grundsätzlich bereits im Ausgangspunkt Abstand zu nehmen. Zwar ist es für den Lizenznehmer wenig erfreulich, seine Ansprüche nur dann gegen den neuen Patentinhaber richten zu können, wenn positiv feststeht, dass der frühere Patentinhaber (der noch immer die Position des Lizenzgebers inne hat) den Vertrag seinerseits nicht mehr erfüllen kann, z. B. weil er nicht mehr im Besitz der dem Lizenznehmer zur Verfügung zu stellenden Unterlagen ist, sondern diese bereits an den neuen Patentinhaber übergeben hat. Jedoch muss man auch an das Inte-

⁸⁶ Vgl. Rierig, Gemeinschaftliche Schulden, 1991; Marotzke, ZZZ 105 (1992), 537 ff.; Staudinger/Marotzke, 2010, § 2058 BGB Rn. 59; Staudinger/Noack, 2005, Vorbem. 24 ff. zu §§ 420 ff. BGB.

⁸⁷ Vgl. § 425 Abs. 1 BGB: „soweit sich nicht aus dem Schuldverhältnis [im vorliegenden Fall: aus § 15 Abs. 3 PatG] ein anderes ergibt“.

⁸⁸ Mögliche Begründung: § 15 Abs. 3 PatG („berührt nicht“) sowie gewisse Parallelwertungen in §§ 278, 664 Abs. 1 S. 1 BGB.

⁸⁹ S. o. III 2.

resse des neuen Patentinhabers denken, nicht gesamtschuldnerisch neben dem früheren Patentinhaber zu einer Leistung verurteilt zu werden, deren Erbringung ihm ohne Mitwirkung seines Rechtsvorgängers nicht möglich ist. Trotz der in § 15 Abs. 3 PatG verwendeten Worte „berührt nicht“ ist nicht anzunehmen, dass § 15 Abs. 3 PatG die Lasten des dem Lizenznehmer zugedachten Sukzessionsschutzes derart radikal dem neuen Patentinhaber aufbürden will. Denn § 15 Abs. 3 PatG gilt, wie gezeigt und andeutungsweise kritisiert,⁹⁰ nicht nur für eingetragene, sondern auch für nicht eingetragene Lizenzen, was im Hinblick auf das Fehlen von Parallelvorschriften zu §§ 892, 893 BGB zur Folge hat, dass sich der Lizenznehmer auch gegenüber demjenigen Erwerber des Patents auf § 15 Abs. 3 PatG berufen kann, der von der bereits bestehenden Lizenz zur Zeit seines Erwerbs gutgläubig nichts wusste.⁹¹ Zudem gilt § 15 Abs. 3 PatG sogar für Gratislizenzen.⁹² Nicht einmal bei entgeltlichen Lizenzen, für die fortlaufend Lizenzgebühren zu entrichten sind, hat § 15 Abs. 3 PatG die Kraß, dem mit den Nachteilen des Sukzessionsschutzes belasteten neuen Patentinhaber im Gegenzuge wenigstens den Anspruch auf künftige Lizenzgebühren zuzuweisen.⁹³ Vor diesem Hintergrund sollte man bei der Interpretation der Rechtsfolgeseite des § 15 Abs. 3 PatG Zurückhaltung üben und den neuen Patentinhaber nur hinsichtlich derjenigen Elemente aus dem Kreis der – oÄ ein sehr breites Spektrum abdeckenden⁹⁴ – lizenzvertraglichen Pflichten als passivlegitimiert erachten, deren Erfüllung zur Ermöglichung der Nutzung der Erfindung in ihrem gegenwärtigen⁹⁵ Bestand einerseits tatsächlich *erforderlich* ist,⁹⁶ andererseits aber vom Lizenzgeber (dem ursprünglichen Patentinhaber) *wegen des Sukzessionsvorgangs*

90 S. o. II 2 c.

91 Vgl. auch dazu *Gottzmann* (o. Fn. 23), S. 119 Rn. 444 ff.

92 S. o. II 2 f.

93 S. o. III 2.

94 Hierzu mit zahlreichen Beispielen *Kurt Bartenbach* (o. Fn. 1), Rn. 1369 ff., 1375 ff., 1410 ff., 1430 ff., 1445 ff., 1452 ff., 1455 ff., 1470 f., 1475 ff., 1509 ff., 1520 ff., 1530 ff., 1625 ff.; *Groß* (o. Fn. 30), Kap. D Rn. 241 ff.; *Benkard/Ullmann* (o. Fn. 7), § 15 PatG Rn. 151 ff.; *HK-InsO/Marotzke* (o. Fn. 36), RegE § 108a Rn. 14 (S. 898).

95 Zu weit ginge m.E. die Annahme, dass der neue Patentinhaber kraß Gesetzes (§ 15 Abs. 3 PatG) auch in eine vertragliche Weiterentwicklung- und Verbesserungspflicht des bisherigen Patentinhabers (Lizenzgebers) eintrete. Eine solche Pflicht des Lizenzgebers wird aber ohnehin nur zu bejahen sein, wenn sie sich eindeutig aus dem Vertrag oder den Umständen des Einzelfalls ergibt; so auch *Groß* (o. Fn. 30), Kap. D Rn. 287 ff.; *Kurt Bartenbach* (o. Fn. 1), Rn. 1455; *Benkard/Ullmann* (o. Fn. 7), § 15 PatG Rn. 156.

96 Ähnlich restriktive Formulierungen findet man insbesondere in insolvenzrechtlichen Zusammenhängen. Vgl. z. B. US Code Title 11 (sog. Bankruptcy Code) § 365 (n) Abs. 1, 3, 4 (hierauf Bezug nehmend *Dengler/Gruson/Spielberger*, NZI 2006, 677, 682 f.); ferner Satz 2 des inzwischen wohl gescheiterten RegE § 108a InsO (Art. 1 Nr. 12 des RegE eines Gesetzes zur Entschuldung mittelloser Personen, zur Stärkung der Gläubigerrechte sowie zur Regelung der Insolvenzfähigkeit von Lizenzen, BT-Drs. 16/7416, S. 11; prophylaktisch kommentiert bei *HK-InsO/Marotzke*, o. Fn. 36, S. 892 ff.) sowie *Bausch*, NZI 2005, 289, 293 (Abschn. II 6), 294 (Abschn. II 7); *Dengler/Gruson/Spielberger*, NZI 2006, 677, 682 f., 684; *Pahlow*, WM 2008, 2041, 2044; *Kummer*, GRUR 2009, 293, 295.

nicht mehr geleistet werden kann. Für den neuen Patentinhaber besteht zudem die Möglichkeit, das Patent an den Veräußerer zurückzulizenzieren und auf diese Weise dessen Fähigkeit zur Erfüllung des sukzessionsgeschützten ersten Lizenzvertrages ganz oder wenigstens zum Teil wieder herzustellen. Ist der frühere Patentinhaber aufgrund des Lizenzvertrages verpflichtet, gegenüber Dritten, welche die patentierte Erfindung unberechtigt nutzen, Unterlassungsansprüche geltend zu machen,⁹⁷ könnte ihm der neue Patentinhaber bezüglich dieser Ansprüche eine Ausübungsermächtigung sowie eine Ermächtigung zur gewillkürten ProzessstandschaÅ erteilen. Das von der h.M. als Zulässigkeitsvoraussetzung der gewillkürten ProzessstandschaÅ geforderte rechtliche Interesse an der Geltendmachung des Anspruchs im eigenen Namen wird beim früheren Patentinhaber aufgrund seiner früheren RechtsinhaberschaÅ und seiner fortbestehenden Verantwortlichkeit gegenüber dem Lizenznehmer in aller Regel zu bejahen sein.⁹⁸

Nur bezüglich sehr weniger Pflichten kommt, über das zuvor Ausgeführte hinausgehend, möglicherweise eine *gesamtschuldnerische* Haftung des alten und des neuen Patentinhabers in Betracht. Diskutabel erscheint dies z. B. in Bezug auf den – i.d.R. zu bejahenden⁹⁹ – Anspruch des Lizenznehmers gegen den Lizenzgeber auf pünktliche Zahlung der gem. §§ 3 Abs. 2, 7 Abs. 1 PatKostG geschuldeten Jahresgebühren, da bei Nichtzahlung (an die Staatskasse) das Patent zu erlöschen, die Lizenz mithin gegenstandslos zu werden droht; vgl. § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG. Wenn die Übertragung des Patents nicht gerade der Sicherung eines Kredits diene, wird aber ohnehin der neue Patentinhaber diese Kostenlast im Verhältnis zur Staatskasse durch eine nach Maßgabe des § 4 Abs. 1 Nr. 3 PatKostG abgegebene Erklärung übernehmen.

Dass der neue Patentinhaber in eigener Person auch Schuldner der lizenzvertraglichen Pflicht wird, nicht ohne Zustimmung des Lizenznehmers während der Laufzeit der Lizenz auf das Patent zu verzichten, versteht sich von selbst. Denn wenn der Patentinhaber durch schriÅliche Erklärung an das Patentamt auf das Patent verzichtet, erlischt nicht nur, wie in § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG vorgesehen, das Patent, sondern auch das diesbezügliche Nutzungsrecht des Lizenznehmers (str.¹⁰⁰); dem Letzteren bleiben dann nur noch Sekundäransprüche auf Schadensersatz usw., deren Realisierbarkeit u. a. vom Leistungsvermögen des Schuldners abhängt.

97 S. dazu Benkard/Ullmann (o. Fn. 7), § 15 PatG Rn. 101 f., 152; Groß (o. Fn. 30), Kap. D Rn. 279 ff.; Kurt Bartenbach (o. Fn. 1), Rn. 1386 ff.

98 Ähnlich liegende Fälle (Geltendmachung von aufgrund Forderungsverkaufs oder Sicherungsvertrags abgetretener Forderungen durch den ursprünglichen Gläubiger) bei Zöller/Vollkommer, 28. Aufl. 2010, Vor § 50 ZPO Rn. 49.

99 Vgl. Kurt Bartenbach (o. Fn. 1), Rn. 1375 ff.; Gottzmann (o. Fn. 23), S. 49 Rn. 182 m. w. N. in Fn. 267.

100 Ausf. Gottzmann (o. Fn. 23), S. 45 ff. (Rn. 168 ff.), S. 51 f. (Rn. 194 f.), S. 67 ff. (Rn. 257 ff.), S. 80 f. (Rn. 303 ff.), S. 83 (Rn. 320 f.), S. 86 f. (Rn. 331 ff.), S. 96 (Rn. 361 ff.), S. 97 (Rn. 368 ff.).

5. Fortgeltung von Schiedsvereinbarungen

Das Bekanntwerden von Streitigkeiten über die Wirksamkeit, die Auslegung und den Fortbestand von Patentlizenzen kann sich im Einzelfall sehr nachteilig auf den Kredit und den Börsenwert der am Lizenzvertrag Beteiligten auswirken. Das gilt insbesondere dann, wenn das Nutzungsrecht des Lizenznehmers für dessen Geschäftsbetrieb von existenzieller Bedeutung ist. Nicht zuletzt deshalb enthalten viele – insb. grenzüberschreitende¹⁰¹ – Lizenzverträge Schiedsvereinbarungen, die sicher stellen sollen, dass derartige Streitigkeiten nicht vor einem staatlichen Gericht öffentlich (§§ 169 ff. GVG)¹⁰² verhandelt, sondern vor einem privaten Schiedsgericht und damit im Zweifel nicht nur flexibler und schneller, sondern auch ohne schädliche Öffentlichkeitswirkung ausgetragen werden können. Fraglich ist jedoch, ob an eine derartige Schiedsvereinbarung auch derjenige gebunden ist, der sich das bereits lizenzierte Patent vom bisherigen Inhaber übertragen lässt und nun gegenüber dem Lizenznehmer Unterlassungsansprüche geltend machen möchte bzw. einfach nur bestreitet, dem Lizenznehmer aufgrund des § 15 Abs. 3 PatG zu irgend etwas – sei es zur Duldung der weiteren Nutzung des Patents,¹⁰³ sei es zur Herausgabe von Unterlagen, Dokumentationen und dergleichen,¹⁰⁴ oder sei es zur Erhebung einer Patentverletzungsklage gegen unberechtigte Dritte¹⁰⁵ – verpflichtet zu sein.

Gegen eine Bindung des neuen Patentinhabers an die Schiedsvereinbarung lässt sich evtl. anführen, dass § 15 Abs. 3 PatG keine echte Rechtsnachfolge¹⁰⁶ des Patentinhabers in die lizenzvertraglichen Rechte und Pflichten begründet, sondern lediglich einen gesetzlichen Schuldbeitritt¹⁰⁷ des neuen Patentinhabers in diejenigen – oÄ sogar nur in einen *Teil* derjenigen¹⁰⁸ – lizenzvertraglichen Pflichten des bisherigen Patentinhabers bewirkt, die dieser infolge der Übertragung des Patents nicht mehr selbst erfüllen kann. Die Notwendigkeit, sich mit den komplizierten Rechtsfolgen des § 15 Abs. 3 PatG auseinandersetzen zu müssen,

101 Vgl. auch *Groß* (o. Fn. 30), Kap. J Rn. 452, der zusätzlich darauf hinweist, dass mit Hilfe von Schiedsgerichten u.U. die grenzüberschreitende Vollstreckbarkeit günstiger gestaltet werden könne. Eine gute Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile des Schiedsverfahrens bieten *K. Lionnet / A. Lionnet*, Handbuch der internationalen und nationalen Schiedsgerichtsbarkeit, 3. Aufl. 2005, S. 76 ff., 453 ff. sowie speziell im Zusammenhang mit Patentlizenz- und Know-how-Verträgen *Kurt Bartenbach* (o. Fn. 1), Rn. 3001 ff.

102 Vgl. allerdings die wichtige Ausnahmeregelung in § 172 Nr. 2 GVG. Nach dieser Vorschrift „kann“ das staatliche Gericht für die Verhandlung oder für einen Teil davon die Öffentlichkeit ausschließen, wenn „ein wichtiges Geschäfts-, Betriebs-, Erfindungs- oder Steuergeheimnis zur Sprache kommt, durch dessen öffentliche Erörterung überwiegende schutzwürdige Interessen verletzt würden“.

103 S. o. III 4.

104 S. o. III 4.

105 S. o. III 4.

106 S. o. III 2, 3.

107 S. o. III 3.

108 S. o. III 4 bei Fn. 93 ff.

belastet einen diesbezüglichen Rechtsstreit mit Problemen, die bei Abschluss der Schiedsvereinbarung möglicherweise überhaupt nicht bedacht wurden.

Jedoch sind solche rechtlichen Schwierigkeiten kein Argument gegen eine schiedsvertragliche Bindung des neuen Patentinhabers, sondern eher sogar ein Grund dafür, gerade *wegen* dieser zusätzlichen Probleme zu verhindern, dass es zu einer oder sogar mehreren öffentlichen Verhandlungen vor einem *staatlichen* Gericht kommt.

Eine in einem Patentlizenzvertrag enthaltene Schiedsabrede wird im Zweifel so auszulegen sein, dass sie sich nicht nur auf den Lizenzvertrag als solchen, sondern ebenso auf das je nach Art, Umfang und Rechtsbeständigkeit der Lizenz im Verhältnis zum Lizenznehmer eingeschränkte oder ausgeschlossene (oder, bei Unwirksamkeit der Lizenz: fortbestehende!) dingliche Recht des Patentinhabers bezieht, die Nutzung der patentierten Erfindung zu verbieten. Wird nun das Patent auf eine andere Person übertragen, so steht jetzt dieser, freilich vorbehaltlich eines gem. § 15 Abs. 3 PatG auch ihr gegenüber wirksamen Nutzungsrechts des Lizenznehmers, ein sich auf das dingliche Recht (das Patent) gründendes Verbotungsrecht zu. Ähnlich wie im Fall der Übertragung des Eigentums an einer beweglichen Sache könnte man in diesem Zusammenhang darüber streiten, ob das dingliche Verbotungsrecht (beim Eigentum: der dingliche Herausgabeanspruch aus § 985 BGB sowie die Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche des § 1004 BGB) vom bisherigen Inhaber des dinglichen Vollrechts (hier: des Patents) identitätswahrend auf den neuen Rechtsinhaber übergeht oder ob das Verbotungsrecht als Ausfluss des dinglichen Rechts in der Person des neuen Vollrechtsinhabers (Patentinhabers) originär neu entsteht.¹⁰⁹ Um die praktischen Konsequenzen dieser Streitfrage im Fall der Übereignung beweglicher Sachen zu entschärfen, stellt § 986 Abs. 2 BGB, den Rechtsgedanken des § 404 BGB übernehmend, klar, dass der Besitzer einer Sache, die nach § 931 BGB durch Abtretung des (nach h.M.: schuldrechtlichen¹¹⁰) Anspruchs auf Herausgabe veräußert wurde, dem neuen Eigentümer – m. E. zu ergänzen: egal ob dieser aus § 985 BGB oder aus § 1004 BGB vorgeht¹¹¹ – alle Einwendungen entgegensetzen kann, „welche ihm gegen den abgetretenen Anspruch zustehen“. Als solche Einwendungen kommen nicht nur Einwendungen (und Einreden¹¹²) materiellrechtlicher Natur wie z. B. der Hinweis auf ein vertragliches Besitz- und Nutzungsrecht, sondern auch prozessrechtliche Einwendungen (bzw. Einreden) wie z. B. das Bestehen einer Schiedsabrede¹¹³ in Betracht.

109 Im letzteren Sinne äußern sich im Zusammenhang mit übereigneten beweglichen Sachen *Medicus*, Bürgerliches Recht, 22. Aufl. 2009, § 19 III 1a Rn. 445; vgl. auch Staudinger/*Wiegand*, BGB, 2004, § 931 Rn. 11 ff.; Staudinger/*Gursky*, BGB, 2006, § 986 Rn. 49 f.

110 Vgl. die in Fn. 109 Genannten.

111 So auch Staudinger/*Gursky* (o. Fn. 109), § 1004 BGB Rn. 198 m. w. N.

112 Vgl. Staudinger/*Gursky* (o. Fn. 109), § 986 Rn. 50 f.

113 Ebenso für § 404 BGB, dessen Rechtsfolge § 986 Abs. 2 BGB lediglich übernimmt: Staudinger/*Busche*, BGB, 2005, § 404 Rn. 32; MünchKomm-BGB/*Roth*, 5. Aufl. 2007, § 404 Rn. 5;

§ 15 Abs. 3 PatG ist, freilich mit einigen überschießenden Extras,¹¹⁴ der „§ 986 Abs. 2 BGB des Patentrechts“. Wie § 986 Abs. 2 BGB stellt auch § 15 Abs. 3 PatG sicher, dass Einwendungen und Einreden materiell-rechtlicher oder prozessualer Natur, die gegenüber Ansprüchen aus dinglichem Recht bestehen, infolge einer Übertragung des dinglichen Rechts (des Patents) nicht verloren gehen. Die in § 15 Abs. 3 PatG verwendete Formulierung, nach der eine Übertragung des Patents Lizenzen nicht „berührt“, die zuvor Dritten erteilt wurden, ist derart weit gefasst, dass man in Fällen, in denen der Lizenzvertrag eine Schiedsvereinbarung enthält, ohne sprachliche Skrupel auch die prozessuale Einrede des § 1032 Abs. 1 ZPO in dem Sinne als sukzessionsgeschützt ansehen darf, dass der Lizenznehmer sie nicht nur dem bisherigen, sondern auch dem neuen Patentinhaber entgegenhalten kann, dem dann natürlich im Gegenzuge das Recht zugestanden werden muss, sich *von vornherein* für eine schiedsgerichtliche Auseinandersetzung zu entscheiden. Das ist auch im Ergebnis sachgerecht. Denn der Schwerpunkt eines vom neuen Patentinhaber gegen den Lizenznehmer initiierten Patentverletzungsrechtsstreits wird in aller Regel nicht auf der Anspruchsgrundlage des Patentinhabers, sondern auf der Verteidigungsgrundlage des beklagten Lizenznehmers liegen, je nach Lage des Falles z.B. bei der Wirksamkeit des die Schiedsvereinbarung enthaltenden Lizenzvertrags, bei der Wirksamkeit bzw. Unwirksamkeit einer von der einen oder der anderen Seite ausgesprochenen Kündigung sowie bei der Frage nach der Wirksamkeit, dem Umfang und dem Fortbestand der Lizenz.

Erst recht wird sich der Lizenznehmer auf eine im Lizenzvertrag enthaltene Schiedsklausel berufen können, wenn er selbst als Angreifer agiert, indem er die ihm gegen den neuen Patentinhaber zustehenden Rechte – z.B. den Anspruch auf Duldung der weiteren Nutzung des lizenzierten Patents¹¹⁵ – in der Rolle des Klägers bzw. Antragstellers (schieds-)gerichtlich geltend macht. Zwar wird in Rspr. und SchriÄtum vertreten, dass Bürgen, Schuldmitübernehmer und Garan-

Prütting/Wegen/Weinreich/Müller, BGB, 5. Aufl. 2010, § 404 Rn. 2; Wagner, Prozessverträge, 1998, S. 311 ff.; Stein/Jonas/Schlosser, ZPO, 22. Aufl. 2002, § 1029 Rn. 36; vgl. auch Niklas, Die subjektive Reichweite von Schiedsvereinbarungen, 2008, S. 116 ff.; eine Bindung des Zessionars an bereits bestehende Schiedsvereinbarungen auch ohne Bezugnahme auf § 404 BGB bejahend RGZ 146, 52 ff.; BGHZ 71, 162, 164 ff.; BGHZ 77, 32, 35 f.; BGH, NJW 1986, 2765; BGH, NJW 1998, 371 f.; Nörr/Pöggeler, Sukzessionen, 2. Aufl. 1999, § 4 II 2 (S. 39); Schütze, Schiedsgericht und Schiedsverfahren, 4. Aufl. 2007, Rn. 92; Wiczorek/Schütze, ZPO, 3. Aufl. 2005, § 1025 Rn. 76 ff., 82; MünchKomm-ZPO/Münch, 3. Aufl. 2008, § 1029 Rn. 47; Palandt/Heinrichs, BGB, 69. Aufl. 2010, § 398 Rn. 18; Zöller/Geimer (o. Fn. 98), § 1029 ZPO Rn. 67 und § 1031 ZPO Rn. 17; Müller/Keilmann, SchiedsVZ 2007, 113, 115 – jeweils m. w. N.; grds. a. M. jedoch Martens, Wirkungen der Schiedsvereinbarung und des Schiedsverfahrens auf Dritte, 2005, S. 61 ff., 73 ff., 316; Schwab/Walter, Schiedsgerichtsbarkeit, 7. Aufl. 2005, Kap. 7 Rn. 31 f.

114 Zur Erinnerung: Anders als § 986 Abs. 2 BGB gewährt § 15 Abs. 3 PatG nicht lediglich eine Einwendung oder Einrede, sondern u.U. sogar echte Leistungsansprüche (s. o. III 4).

115 Zu denkbaren sonstigen Ansprüchen vgl. oben Abschn. III 4.

ten grundsätzlich nicht an eine zwischen Gläubiger und Hauptschuldner vereinbarte Schiedsabrede gebunden seien.¹¹⁶ Dies ist jedoch bereits im Ausgangspunkt fragwürdig¹¹⁷ und jedenfalls für den durch § 15 Abs. 3 PatG bewirkten *gesetzlichen* Schuldbeitritt¹¹⁸ des neuen Patentinhabers abzulehnen.¹¹⁹ Hier bietet sich viel eher eine Gleichbehandlung mit dem Fall des § 25 Abs. 1 Satz 1 HGB an, der nach wohl noch immer h.M.¹²⁰ ebenfalls lediglich einen gesetzlichen Schuldbeitritt (aufgrund Fortführung eines unter Lebenden erworbenen Handelsgeschäfts samt bisheriger Firma) bewirkt und in Bezug auf den mit zwar sehr unterschiedlichen Begründungen, aber i. E. übereinstimmend¹²¹ davon ausgegangen wird, dass die mit dieser Rechtsfolge belegte Person (der neue Geschäftsinhaber) auch hinsichtlich der ihr zur MithaÄng¹²² auferlegten Verbindlichkeiten an bestehende Schiedsvereinbarungen gebunden ist. Der auf einen möglichst umfassenden Schutz des Lizenznehmers zielende Zweck des § 15 Abs. 3 PatG gebietet eine Auslegung, welche die Rechte aus einer vor dem Sukzessionsvorgang geschlossenen Schiedsvereinbarung und das mit dieser zum Ausdruck gebrachte Interesse, Rechtsstreitigkeiten über derart heikle Angelegenheiten wie den Umfang und den (Fort-)Bestand einer Lizenz nicht vor einem staatlichen Gericht austragen zu müssen,¹²³ am Sukzessionsschutz teilhaben lässt. Dies gilt unabhängig davon, ob man die Lizenz im Übrigen als rein schuldrechtliches Gebilde oder, moderneren Denkrichtungen folgend,¹²⁴ als ein vom Patent als dem dinglichen Vollrecht abgespaltenes und auf den Lizenznehmer übertragenes dingliches Teilrecht ansieht; dieser Unterschied spielt, wie gezeigt, für die Anwendbarkeit des § 15 Abs. 3 PatG keine Rolle.¹²⁵ Zwar wird in Rspr. und SchriÄtum vertreten, dass Schiedsvereinbarungen, die sich auf dingliche Rechte beziehen, i. d. R. nicht

116 Vgl. BGH, IPrax 1992, 240, 241 (dazu *Max Vollkommer*, IPrax 1992, 207, 208 f.); Stein/Jonas/Schlosser (o. Fn. 113), § 1029 ZPO Rn. 33; MünchKomm-ZPO/Münch (o. Fn. 113), § 1029 Rn. 48, 52; Zöller/Geimer (o. Fn. 98) § 1029 ZPO Rn. 63; Schwab/Walter (o. Fn. 113), Kap. 7 Rn. 34; Wieczorek/Schütze (o. Fn. 113), § 1025 ZPO Rn. 79; *Massuras*, Dogmatische Strukturen der Mehrparteienschiedsgerichtsbarkeit, 1998, S. 96 ff.

117 Vgl. die zutr. Kritik von *Wagner* (o. Fn. 113), S. 316 ff.; *Niklas* (o. Fn. 113), S. 174 f., 179.

118 S. o. III 3, 4.

119 Auch MünchKomm-ZPO/Münch (o. Fn. 113), § 1029 Rn. 51, 53 will bei einer auf *Gesetz* beruhenden Garantie oder sonstigen (gesetzlichen) MithaÄng eine Ausnahme vom Grundsatz der Nicht-Bindung an die Schiedsabrede zulassen.

120 Vgl. *Niklas* (o. Fn. 113), S. 177, 179; GroßKomm-HGB/Burgard, 5. Aufl. 2009, § 25 Rn. 75 ff. m. w. N. auch zur Gegenansicht; der Gegenansicht folgend *Massuras* (o. Fn. 116), S. 140 f.; s. erg. unten Abschn. IV 2 b bb (dortiger letzter Absatz).

121 Vgl. *Massuras* (o. Fn. 116), S. 139 ff. (ausgehend von der Deutung des § 25 HGB als Fall der gesetzlichen Vertragsübernahme); *Niklas* (o. Fn. 113), S. 177 ff. (ausgehend von der Deutung des § 25 HGB als Fall des gesetzlichen Schuldbeitritts); Zöller/Geimer (o. Fn. 98), § 1029 ZPO Rn. 67.

122 Zur NachhaÄng des bisherigen Geschäftsinhabers vgl. § 26 HGB.

123 S. o. im ersten Absatz dieses Gliederungspunktes.

124 S. o. II 1.

125 S. o. II 2 a, b.

auch für und gegen einen Singularrechtsnachfolger wirken.¹²⁶ Selbst wenn man dies als richtig unterstellt,¹²⁷ wäre für eine solche Rechtsauffassung im Anwendungsbereich des § 15 Abs. 3 PatG kein Raum. Wie der zuvor angesprochene § 986 Abs. 2 BGB¹²⁸ ist nämlich auch § 15 Abs. 3 PatG eine *lex specialis*, die im Rahmen ihres eigenen, durch Verwendung der Worte „berührt nicht“ ein sehr hohes Schutzniveau verheißenden Anwendungsbereichs den Rückgriff auf möglicherweise anderslautende allgemeine Grundsätze verbietet. Zudem dürfte es einem phantasievollen Immaterialgüterrechtler, der von einem *numerus clausus* der dinglichen Rechte in seinem speziellen Rechtsgebiet ohnehin nichts wissen will, nicht schwer fallen, eine im Lizenzvertrag enthaltene Schiedsvereinbarung als integralen Bestandteil auch der „dinglichen“ Lizenz zu qualifizieren mit der Konsequenz, dass sich die diesbezügliche Bindung des Rechtsnachfolgers von selbst versteht.

IV. Die von § 15 Abs. 3 PatG erfassten Sukzessionsvorgänge

1. Die Fallgruppe „Erteilung einer (weiteren) Lizenz“

Nachdem zuvor die Voraussetzungen und die Wirkungsweise des § 15 Abs. 3 PatG näher beleuchtet wurden, ist nun der an der Schnittstelle zwischen Voraussetzungen und Wirkungen liegenden Frage nachzugehen, welche Arten von Sukzessionsvorgängen von § 15 Abs. 3 PatG erfasst werden. Der Gesetzestext erwähnt zwei Vorgänge, die als regelungsbedürftig angesehen wurden: zum Einen den „Rechtsübergang“, zum Anderen „die Erteilung einer Lizenz“. Weder ein Vorgang der ersten noch ein solcher der zweiten Kategorie „berührt“ nach § 15 Abs. 3 PatG „Lizenzen, die Dritten vorher erteilt wurden.“ Um den Umfang des vorliegenden Beitrags in vertretbaren Grenzen halten zu können, konzentrieren sich die folgenden Ausführungen auf die Fallgruppe „Rechtsübergang“. Hinsichtlich der Fallgruppe „Erteilung einer weiteren Lizenz“ muss hingegen auf bereits vorhandenes Schrifttum¹²⁹ sowie auf den letzten Absatz des nachfolgenden Abschnitts III 2 b cc verwiesen werden, in welchem die Fallgruppe „Erteilung einer weiteren Lizenz“ in Beziehung, z. T. aber auch in Kontrast zu der Bestellung eines Nießbrauchs gesetzt wird.

126 Vgl. BGH, MDR 1962, 564; *Wagner* (o. Fn. 113), S. 321 ff.; *Niklas* (o. Fn. 113), S. 126; *Schwab/Walter* (o. Fn. 113), Kap. 7 Rn. 32 bei Fn. 112.

127 Eine andere Auffassung vertreten zumindest für den Fall, dass der Rechtsnachfolger im Zeitpunkt seines Erwerbs Kenntnis von der Schiedsabrede hatte, *Soehning*, Die Nachfolge in Rechtslagen in Prozeßverträgen, 1968, S. 93 ff.; *ders.*, NJW 1969, 1093 ff.; *A. Blomeyer*, Zivilprozeßrecht, 2. Aufl. 1985, § 30 VIII, S. 178; *Grunsky*, Grundlagen des Verfahrensrechts, 2. Aufl. 1974, § 23 II, S. 211 f.; MünchKomm-ZPO/Lüke, 3. Aufl. 2008, § 265 Rn. 11.

128 S. o. bei Fn. 109 ff.

129 Vgl. *Gottzmann* (o. Fn. 23), S. 6 (Rn. 16 ff.), S. 43 (Rn. 159), S. 45 (Rn. 165 f.), S. 95 ff. (Rn. 359 ff., 371).

2. Die Fallgruppe „Rechtsübergang“

Im Zusammenhang mit der Fallgruppe „Rechtsübergang“ ergeben sich möglicherweise Unterschiede je nach Gegenstand, Art und Umfang des Rechtsübergangs. Damit ist der Rahmen der nachfolgenden Überlegungen abgesteckt.

a) Gegenstand des Rechtsübergangs

Als möglicher Gegenstand des Rechtsübergangs kommen bei § 15 Abs. 3 PatG zumindest¹³⁰ diejenigen Rechte in Betracht, die nach § 15 Abs. 2 Satz 1 PatG „ganz oder teilweise Gegenstand von ausschließlichen oder nicht ausschließlichen Lizenzen ...“ sein können. Dies sind, wie aus den Eingangsworten des Abs. 2 Satz 1 ersichtlich, die „Rechte nach Absatz 1“, also das Recht „auf“ das Patent, der Anspruch „auf Erteilung“ des Patents und das Recht „aus“ dem Patent. Aus Gründen der sprachlichen Einfachheit wird im Folgenden gleichwohl nur von dem „Patent“ die Rede sein.

b) Art und Umfang des Rechtsübergangs

aa) Rechtsgeschäftliche Vollrechtsübertragung

Ein Patent kann „beschränkt oder unbeschränkt auf andere übertragen“ werden (§ 15 Abs. 1 Satz 2 PatG). Dazu bedarf es lediglich eines verfügenden Vertrages i. S. von §§ 398, 413 BGB, der grundsätzlich¹³¹ keiner besonderen Form bedarf. Keine Wirksamkeitsvoraussetzung ist die in § 30 Abs. 3 PatG vorgesehene Eintragung des Erwerbers in das Patentregister. Allerdings bleibt, solange die Rechtsänderung nicht eingetragen ist, „der frühere ... Patentinhaber ... nach Maßgabe dieses Gesetzes [des PatG] berechtigt und verpflichtet“ (§ 30 Abs. 3 Satz 2 PatG), woraus z. B. folgt, dass der neue Patentinhaber vor seiner Eintragung noch nicht aus eigenem Recht Unterlassungs- und sonstige Abwehransprüche gegen unbefugte Nutzer der patentierten Erfindung geltend machen kann,¹³² sondern auf die Hilfsbereitschaft seines Rechtsvorgängers angewiesen ist. Obwohl die Eintragung des Rechtsübergangs keine Wirksamkeitsvoraussetzung desselben ist und sich mit dem Fortbestand der Eintragung des bisherigen

¹³⁰ Eine *analoge* Anwendung kommt m. E. auf *Lizenzen* in Betracht, um auf diese Weise auch Unterlizenzen besser schützen zu können. Vgl. zum Thema „Sukzessionsschutz für Unterlizenzen“ auch *Gottzmann* (o. Fn. 23), S. 89 ff. (Rn. 341 ff.), bes. S. 92 f. (Rn. 349 ff.), die allerdings, vielleicht wegen der grundsätzlichen Unabtretbarkeit einer Lizenz, auf die Frage einer analogen Anwendbarkeit des § 15 Abs. 3 PatG nicht eingeht.

¹³¹ Hinweise auf Ausnahmen bei *Kraßer* (o. Fn. 44), § 40 II (S. 926); *Benkard/Ullmann* (o. Fn. 7), § 15 PatG Rn. 6.

¹³² Vgl. *Benkard/Ullmann* (o. Fn. 7), § 30 PatG Rn. 17, 18.

Rechtsinhabers möglicherweise¹³³ auch nicht die Gefahr des vereitelnden Zwischenenerwerbs durch Dritte verbindet, kann sich also je nach Lage des Falles das Bedürfnis ergeben, dem Patentamt möglichst bald die eingetretene Rechtsnachfolge nachzuweisen und die Eintragung des neuen Patentinhabers zu beantragen. Erfolgte die Übertragung des Patents lediglich zur Sicherung eines Kredits oder zu sonstigen Treuhandzwecken, werden die Eintragung der Rechtsänderung und die damit verbundenen Kosten aber oÄ vermieden werden können. Auch im Zusammenhang mit § 15 Abs. 3 PatG spielen die Eintragungsfähigkeit des Rechtsübergangs und die bis zur Eintragung fortbestehende ausschließliche Aktiv- und Passivlegitimation des bisherigen Rechtsinhabers (§ 30 Abs. 3 Satz 2 PatG) kaum eine Rolle, da ein Lizenznehmer, dem der neue Patentinhaber auch ohne § 15 Abs. 3 PatG nichts verbieten könnte, nur in sehr seltenen Fällen auf § 15 Abs. 3 PatG angewiesen sein wird. Zu denken ist aber bspw. an den Fall, dass der bisherige Patentinhaber (Lizenzgeber) bereits alle Dokumentationen, deren Übergabe der Lizenznehmer verlangen kann, an den neuen Patentinhaber herausgegeben hat. In solchen Fällen¹³⁴ wird man § 15 Abs. 3 PatG Vorrang gegenüber § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG einräumen, m.a.W. die diesbezügliche Passivlegitimation des neuen Patentinhabers auch schon vor der Eintragung des Rechtsübergangs bejahen müssen.

Festzuhalten ist, dass die rechtsgeschäftliche Vollübertragung des Patents zweifelsfrei einen „Rechtsübergang“ i. S. des § 15 Abs. 3 PatG darstellt und deshalb Lizenzen, die Dritten vorher nicht erteilt worden sind, „nicht berührt“.

bb) Erbrechtliche, gesellschaftsrechtliche und sonstige Gesamtrechtsnachfolgen

§ 15 Abs. 1 Satz 1 PatG bestimmt: „Das Recht auf das Patent, der Anspruch auf Erteilung des Patents und das Recht aus dem Patent gehen auf den Erben über.“

133 Grund für die durch das Wort „möglicherweise“ angedeuteten Zweifel ist, dass dem PatG zwar die Möglichkeit des gutgläubigen Erwerbs vom Nichtberechtigten grundsätzlich fremd ist (Busse/*Keukenschrijver* [o. Fn. 20], § 15 PatG Rn. 37; Busse/*Schwendy*, ebd., § 30 PatG Rn. 33; Benkard/*Ullmann* [o. Fn. 7], PatG § 15 Rn. 8), man aber durchaus auf den Gedanken kommen könnte, in § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG die Anordnung einer bis zur Eintragung des Erwerbers fortbestehenden Verfügungsbefugnis des bisherigen Patentinhabers zu sehen. In diesem Sinne anscheinend Busse/*Schwendy* (o. Fn. 20), § 30 PatG Rn. 97: Der noch Eingetragene könne „kraÄ seiner formellen Legitimation über das materiell fremde Recht verfügen“. Sehr nahe kommen dieser Deutung auch die Ausführungen von Benkard/*Ullmann* (o. Fn. 7), § 30 PatG Rn. 18: „Solange der Inhaberwechsel nicht eingetragen ist, gilt der bisherige Anmelder oder Patentinhaber als der Berechtigte. Er hat die Befugnis zur Führung von Rechtsstreitigkeiten aus der Anmeldung oder aus dem erteilten Patent, er ist der richtige Beklagte im Patentvindikationsprozess, er allein kann auf das Patent verzichten, die Anmeldung zurücknehmen und die Anmeldung oder das Patent betreffende Anträge beim Patentamt stellen, BGH GRUR 79, 145, 146.“

134 Dazu bereits o. III 4.

Der erbrechtliche Rechtsübergang scheint damit auch ein „Rechtsübergang“ i. S. des § 15 Abs. 3 PatG zu sein. Bei näherem Hinsehen ergeben sich allerdings Zweifel: Anlass für die Schaffung des § 15 Abs. 3 PatG waren nicht irgendwelche Folgeprobleme eines erbrechtlichen Rechtsübergangs, zumal dieser sich ja bereits kraÄ *Erbrechts* auch auf die *Verbindlichkeiten* erstreckt (§ 1967 BGB), sondern ein Urteil des Kartellrechtssenats des BGH, welches die Rechtsfolgen einer rechtsgeschÄlichen Übertragung eines bereits (mit lediglich schuldrechtlichen Wirkungen) lizenzierten Patents betraf und eine Bindung des neuen Patentinhabers an den Lizenzvertrag verneinte.¹³⁵ Wendete man § 15 Abs. 3 PatG dennoch auch auf einen im Wege erbrechtlicher Universalsukzession (§§ 1922, 1967 BGB) bewirkten Übergang des Patents an,¹³⁶ so wÄre der Lizenznehmer gewissermaÄen „zweispurig“ geschützt: Zum Einen dadurch, dass der Erbe gem. §§ 1922, 1967 BGB anstelle des Verstorbenen Vertragspartei des Lizenzvertrages wird und für alle daraus resultierenden Verbindlichkeiten haÄet,¹³⁷ und zum Anderen dadurch, dass der Erbe auÄerdem auch noch durch § 15 Abs. 3 PatG an den Lizenzvertrag gebunden wird. Beides zusammen ist möglicherweise etwas (zu) viel, insbesondere wenn man bedenkt, dass zwar das allgemeine Erbrecht, nicht aber auch § 15 Abs. 3 PatG die Möglichkeit einer HaÄungsbeschrÄnkung auf den Nachlass (§§ 1975 ff., 1989 ff., 2014 ff., 2059 Abs. 1 BGB) eröfnet. Ob man hier wirklich neben dem erbrechtlichen HaÄungsregime auch noch § 15 Abs. 3 PatG anwenden darf, sollte vielleicht einmal im Rahmen einer Dissertation nÄher untersucht werden.¹³⁸ Eines jedoch ist gewiss: Da der Erbe, anders als ein rechtsgeschÄlicher Erwerber des Patents, ohne weiteres auch in die Stellung des bisherigen Rechtsinhabers (des Erblassers) als *Partei* des Lizenzvertrages einrückt,¹³⁹ kann er auch etwaige Gestaltungsrechte (z. B. Kündigungsrechte) ausüben,¹⁴⁰ die sich mit dieser Parteistellung verbinden. Allein mit Hilfe des § 15 Abs. 3 PatG könnte ein solches Ergebnis, wie gezeigt,¹⁴¹ nicht begründet werden.

Das zur erbrechtlichen Universalsukzession Ausgeföhrt gilt, mit gewissen Abstrichen,¹⁴² entsprechend für solche (Voll- oder Teil-)Universalsukzessionen, die sich ereignen, wenn es unter der Regie des UmwG zu sog. Verschmelzungen oder Spaltungen von GesellschaÄen kommt,¹⁴³ wobei man allerdings in den

135 S. o. II 1.

136 So z. B. *Gottzmann* (o. Fn. 23), S. 42 (Rn. 154 ff.), S. 44 (Rn. 162).

137 So i. E. auch *Gottzmann* (o. Fn. 23), S. 44 Rn. 162.

138 Die Frage wird aber wohl i. E. zu bejahen sein; Gegenteiliges hÄtte § 15 Abs. 3 PatG vor dem Hintergrund des den erbrechtlichen Rechtsübergang ausdröcklich erwÄhrenden § 15 Abs. 1 Satz 2 PatG deutlich zum Ausdruck bringen müssen.

139 Näheres bei *Staudinger/Marotzke*, BGB, § 1922 Rn. 44, 275, 285, 299, 303 f. (Stand: 2007), § 1967 Rn. 24 ff. (Stand: 2010).

140 *Staudinger/Marotzke* (o. Fn. 139), § 1922 Rn. 299.

141 S. o. III 2 bei Fn. 75 f.

142 Dazu sogleich bei Fn. 145, 148.

143 Vgl. zur Universalsukzession in solchen FÄllen *Kübler*, in: *Semler/Stengel* (Hrsg.), *UmwG*, 2003, § 20 Rn. 2, 8 ff.

Abspaltungs- und Ausgliederungsfällen, in denen ja der ursprüngliche Rechtsträger bestehen bleibt (§ 123 Abs. 2 und 3 UmwG),¹⁴⁴ durchaus darüber streiten kann, ob hier wirklich auch die vom bisherigen Rechtsträger innegehabte Stellung als *Partei* der von ihm geschlossenen Verträge (z. B. Lizenzverträge) übergeht.¹⁴⁵ Fest steht jedenfalls, dass die sich auf diese Parteistellung gründenden Rechte und Pflichten komplett auf den übernehmenden Rechtsträger übergehen (vgl. §§ 20 Abs. 1 Nr. 1, 36 Abs. 1, 125 Satz 1, 131 Abs. 1 Nr. 1 UmwG) und den Gläubigern des bisherigen Rechtsträgers, ggfls. also auch etwaigen Lizenznehmern, u.U. sogar Ansprüche auf Sicherheitsleistung (§§ 22, 36 Abs. 1, 125 Satz 1 UmwG) und eine mit fünfjähriger Verjährungsfrist gekoppelte Nachhaftung des bisherigen Rechtsträgers (§ 133 UmwG) zu Gebote stehen.¹⁴⁶ Die Frage, ob man daneben auch noch eine Anwendung des § 15 Abs. 3 PatG zulassen sollte (wenn zu dem von der umwandlungsrechtlichen Universalsukzession erfassten Vermögen ein bereits lizenziertes Patent gehört), ist ohne praktische Relevanz,¹⁴⁷ da die umwandlungsrechtliche Pflichtennachfolge deutlich über § 15 Abs. 3 PatG hinaus geht¹⁴⁸ und nicht wie die erbrechtliche mit der Möglichkeit, die Haftung auf das übernommene Vermögen zu beschränken, gekoppelt ist.

Keinen Fall der Universalsukzession,¹⁴⁹ sondern lediglich einen besonderen Haftungsgrund stellt die in § 25 HGB geregelte Haftung dessen dar, der ein unter Lebenden erworbenes Handelsgeschäft unter der bisherigen Firma fortführt. Gehört zum Handelsgeschäft ein bereits lizenziertes Patent, so geht dieses nicht automatisch, sondern nur dann auf den Geschäftübernehmer über, wenn auch bezüglich dieses Patents eine entsprechende Verfügung (§§ 398, 413 BGB)¹⁵⁰ vorgenommen wurde. Auch die vom bisherigen Geschäftsinhaber innegehabte Stellung als Partei eines Lizenzvertrages geht nicht nach § 25 HGB auf den Erwerber über (str.¹⁵¹); die in § 25 Abs. 1 Satz 2 HGB normierte Übergangsfiktion bezieht sich nicht auf Parteistellungen und Patente, sondern lediglich auf in

144 Insofern also eine andere Ausgangssituation als bei der *erbrechtlichen* Universalsukzession, die ja stets den *Tod* des bisherigen Vermögensträgers voraussetzt (§ 1922 Abs. 1 BGB).

145 Wohl zu Recht bejaht wird das von *Steinhauer/Weppner*, ZIP 2010, 1330 ff.

146 § 133 UmwG gilt für sämtliche Spaltungsfälle, also für Aufspaltung, Abspaltung und Ausgliederung, soweit sie nicht für besondere Spaltungsvorgänge (bei der Ausgliederung) durch inhaltlich korrespondierende Spezialvorschriften verdrängt wird. So z. B. *Meier-Reimer*, in: *Selmer/Stengel* (o. Fn. 143), § 133 Rn. 2 mit Zitierung der „korrespondierenden Spezialvorschriften“ in Fn. 4 („§§ 156, 157, 166, 167, 172 und 173“ UmwG).

147 Für Anwendbarkeit des § 15 Abs. 3 PatG anscheinend *Gottzmann* (o. Fn. 23), S. 42 (Rn. 156).

148 § 15 Abs. 3 PatG ist auf Rechtsfolgesseite vergleichsweise eng auszulegen, s. o. III 4 bei Fn. 89 ff.

149 Vgl. *Großkomm-HGB/Burgard* (o. Fn. 120) § 25 Rn. 51, 55 f.; a. M. *Gottzmann* (o. Fn. 23), S. 44 (Rn. 162) und S. 72 (Rn. 275).

150 S. o. IV 2 b aa.

151 Wie hier *Großkomm-HGB/Burgard* (o. Fn. 120), § 75 Rn. 26 ff. m. w. N. auch zur im Vordergrund befindlichen Gegenansicht (jeweils nicht speziell für Lizenzverträge, aber doch mit deutlicher Fokussierung auf Dauerschuldverhältnisse); anscheinend der von der Gegenansicht vertretenen Vertragsüberleitungstheorie (z. B. *MünchKomm-HGB/Lieb*, 2. Aufl. 2005, § 25 Rn. 80 ff., 84 ff., 89a ff.) zuneigend *Gottzmann* (o. Fn. 23), S. 44 (Rn. 162).

dem Betrieb begründeten Forderungen. Aus alledem folgt: Liegt hinsichtlich des Patents ein rechtsgeschäftlicher „Rechtsübergang“ vor, so steht einer Anwendung des § 15 Abs. 3 PatG auch dann nichts entgegen, wenn der neue Patentinhaber außerdem noch unter dem Gesichtspunkt der Firmenfortführung (§ 25 HGB) haÅbar gemacht werden kann.

cc) NieÅbrauchbestellung, Verpfändung, Lizenzierung

Fasst man beim Sacheigentum die Nutzungs- und die Verwertungsbefugnis als juristisch verselbstständigbare Ausschnitte des Vollrechts auf¹⁵² und überträgt man diesen Gedanken auf das „Eigentum“ an geistigen Gütern, so lassen sich auch im Immaterialgüterrecht die Bestellung eines NieÅbrauchs oder eines Pfandrechts nicht nur als „Belastung“ des Vollrechts (z. B. des Patents), sondern auch als „Übertragung von Teilen desselben“ begreifen. Es ist deshalb durchaus konsequent und m. E. auch in der Sache richtig, wenn im SchriÅtum darauf hingewiesen wird, dass auch „beschränkte“ Übertragungen wie die Bestellung eines NieÅbrauchs (§§ 1068, 1069 BGB) oder eines Pfandrechts (§§ 1273, 1274 BGB) zur Anwendung des § 15 Abs. 3 PatG führen können,¹⁵³ wobei als eine speziell bei Patenten hochinteressante Variante der Pfandrechtsbestellung die Bestellung eines Nutzungspfandrechts (§§ 1213 Abs. 1, 1273 Abs. 2 BGB)¹⁵⁴ und als eine besondere Erscheinungsform der NieÅbrauchbestellung die Einräumung eines sog. SicherungsnieÅbrauchs¹⁵⁵ besondere Erwähnung verdienen. Da sich NieÅbrauch und Nutzungspfandrecht über ihren primären Gegenstand hinaus auch auf den Anspruch auf Zahlung künÅiger Lizenzgebühren erstrecken,¹⁵⁶ steht der Begünstigte in diesem Punkt sogar noch besser als derjenige, dem das Patent *vollständig* übertragen wird.¹⁵⁷

Nicht erörtert wird im SchriÅtum, soweit ersichtlich, die Frage, wie sich, wenn man NieÅbrauchbestellung und Verpfändung als in den Anwendungsbereich des § 15 Abs. 3 PatG führende Fälle des (teilweisen) Rechtsübergangs ansieht, in solchen Fällen die Rechtsfolgeseite des § 15 Abs. 3 PatG gestaltet. M.E. kann

152 Vgl. *Baur/Stürner*, Sachenrecht, 18. Aufl. 2009, § 3 Rn. 23, 35 f.: abspaltbare Teilrechte.

153 In diesem Sinne verstehe ich die Ausführungen *Gottzmanns* (o. Fn. 23), S. 43 Rn. 157. Andere Autoren thematisieren zwar die Möglichkeit der NieÅbrauchs- und Pfandrechtsbestellung, nicht aber auch die Frage einer Anwendbarkeit des § 15 Abs. 3 PatG in solchen Fällen. Das gilt z. B. für *Benkard/Ullmann* (o. Fn. 7), § 15 PatG Rn. 42, 56; *Busse/Keukenschrijver* (o. Fn. 20), § 15 PatG Rn. 40; *Mes*, PatG, 2. Aufl. 2005, § 15 Rn. 8; *Woerste* (o. Fn. 63), S. 74 f., 78, 88 ff.

154 Vgl. *Woerste* (o. Fn. 63), S. 74.

155 Der sog. SicherungsnieÅbrauch – auch dazu *Woerste* (o. Fn. 63), S. 74 f. – erfreut sich insbesondere in insolvenzrechtlichen Zusammenhängen zunehmender Beachtung; vgl. *HK-InsO/Marotzke* (o. Fn. 36), § 108 Rn. 12, 54 f.; *Lucina Berger* (o. Fn. 6), S. 157 ff., 186 f., 242.

156 Gleiches will *Woerste* (o. Fn. 63), S. 68 f. für „normale“ Pfandrechte annehmen, was m. E. sehr weit geht.

157 S. o. III 2.

insoweit vollständig auf die Ausführungen in Abschnitt III des vorliegenden Beitrags verwiesen werden. Ein Unterschied ergibt sich lediglich daraus, dass die in diesem Zusammenhang zu klärende¹⁵⁸ Vorfrage, ob und ggf. in welchem Umfang dem bisherigen Patentinhaber die Erfüllung seiner lizenzvertraglichen Pflichten infolge des in den Anwendungsbereich des § 15 Abs. 3 PatG führenden Sukzessionsvorgangs unmöglich geworden ist, im Fall einer Nießbrauchs- oder Pfandrechtsbestellung – wobei dann auch noch zwischen normalem Nießbrauch und Sicherungsnießbrauch sowie zwischen normalem Pfandrecht und Nutzungspfandrecht zu unterscheiden sein wird – u.U. anders zu beantworten ist als in Fällen, in denen der Sukzessionsvorgang in einer vollständigen Übertragung des Patents besteht.

Wer noch immer meint, „der wichtigste Fall beschränkter Rechtsübertragung [sei] die Bewilligung einer Lizenz“,¹⁵⁹ wird einen solchen Fall gleichwohl nicht unter die erste („ein Rechtsübergang“), sondern unter die zweite („die Erteilung einer Lizenz“) Fallgruppe des § 15 Abs. 3 PatG zu subsumieren haben. Der Unterschied spielt zwar auf Rechtsfolgenseite keine Rolle, jedoch sollte man sich bewusst bleiben, dass sich § 15 Abs. 3 PatG eine Entscheidung weder für noch gegen die rechtliche Möglichkeit „dinglicher“ Lizenzen entnehmen lässt¹⁶⁰ und dass deshalb stets mit der Möglichkeit gerechnet werden muss, dass ein Gericht die zeitlich später erteilte Lizenz nicht als lediglich schuldrechtlich, sondern – vielleicht sogar inspiriert durch die eingangs erwähnten beiden Urteile des ersten Zivilsenats des BGH¹⁶¹ – als dinglich ansehen wird. In einem solchen Fall würde sich das dem neuen Lizenznehmer durch § 15 Abs. 3 PatG auferlegte Leistungsprogramm im Wesentlichen mit dem Leistungsprogramm decken, das § 15 Abs. 3 PatG einem Nießbraucher auferlegen würde.¹⁶² Qualifiziert man die zeitlich später erteilte Lizenz hingegen als eine rein schuldrechtliche, so versteht sich die Rechtsfolge des § 15 Abs. 3 PatG, dass die Erteilung der späteren Lizenz die bereits früher erteilte „nicht berührt“, von selbst. Auch dann bedarf es aber u.U. des Rückgriffs auf § 15 Abs. 3 PatG. Hatte z. B. der Patentinhaber die zur Ausübung einer Lizenz erforderlichen Unterlagen und Dokumentationen bereits an den *späteren* Lizenznehmer übergeben, kann der frühere Lizenznehmer von *diesem* die Einsichtgewährung und evtl. – z. B. wenn seine Lizenz eine ausschließliche ist – sogar die Herausgabe verlangen.¹⁶³ Ohne § 15 Abs. 3 PatG wäre ein solcher Anspruch des früheren gegen den späteren Lizenznehmer nicht begründbar.

158 S. o. III 4.

159 In diesem Sinne – aber ohne Bezug zu § 15 Abs. 3 PatG – Benkard/*Ullmann* (o. Fn. 7), § 15 PatG Rn. 57.

160 S. o. II 2 b mit Fn. 20.

161 S. o. II 1 bei Fn. 5 f., 12.

162 Dazu soeben im Text.

163 Vgl. den zweiten Absatz des Abschnitts III 4.

dd) Rechtsübergang im Wege der Zwangsvollstreckung

§ 15 Abs. 3 PatG gilt auch dann, wenn der tatbestandlich vorausgesetzte Rechtsübergang nicht durch Rechtsgeschäft, sondern durch Hoheitsakt im Wege der Zwangsvollstreckung bewirkt wurde. Das versteht sich bei der Vollstreckung eines auf Übertragung des Patents gerichteten Titels von selbst (arg. § 894 ZPO), gilt aber auch dann, wenn die Zwangsvollstreckung wegen einer titulierten Geldforderung, also durch Pfändung und anschließende Verwertung erfolgte. Zwar enthält das kodifizierte Zwangsvollstreckungsrecht keine Bestimmung, die vergleichbar mit dem bei zwangsversteigerten Immobilien eine entsprechende Anwendung des § 566 BGB vorschreibenden § 57 ZVG, eine analoge Anwendung des § 15 Abs. 3 PatG vorschreiben würde. Einer solchen Bestimmung bedarf es aber auch gar nicht. Denn im Unterschied zu § 566 Abs. 1 BGB ist in § 15 Abs. 3 PatG nicht davon die Rede, dass ein vermieteter oder verpachteter Gegenstand „veräußert“ wurde, sondern davon, dass in Bezug auf ein bereits lizenziertes Patent ein „Rechtsübergang“ stattgefunden hat. Im Gegensatz zu dem Begriff „Veräußerung“, der primär auf einen *rechtsgeschäftlich* gesteuerten Vorgang zielt, ist dem Begriff „Rechtsübergang“ eine solche Implikation derart fremd, dass es, um auch Akte der Zwangsvollstreckung erfassen zu können, einer Verweisungsnorm wie der des § 57 ZVG nicht bedarf. Unabhängig davon, ob man eine vom Vollstreckungsgericht nach § 857 Abs. 5 ZPO angeordnete „Veräußerung“ des Patents oder eine nach §§ 835, 836, 857 Abs. 1 ZPO erfolgte „Überweisung an Zahlungs statt“ als Rechtsgeschäft oder als Hoheitsakt interpretiert,¹⁶⁴ ist damit klar, dass § 15 Abs. 3 PatG hier nicht nur „entsprechend“, sondern sogar unmittelbar einschlägig ist¹⁶⁵ und dem Lizenznehmer in dem oben beschriebenen Umfang Sukzessionsschutz gewährt. Gleiches gilt in Bezug auf den vorbereitenden Akt der Pfändung; das durch diese begründete Pfandrecht (§ 804 ZPO) ist ebenso wie ein rechtsgeschäftlich bestelltes Pfandrecht¹⁶⁶ das Ergebnis eines (teilweisen) Rechtsübergangs und fällt somit wie ein Vertragspfand in den Anwendungsbereich des § 15 Abs. 3 PatG.

V. Insolvenz des Lizenzgebers

Nachdem soeben festgestellt werden konnte, dass vom Patentinhaber erteilte Lizenzen sogar gegen unmittelbar auf das Patent zielende Maßnahmen der (*Einzel-*)Zwangsvollstreckung immun sind, liegt der Gedanke nicht fern, dass Entspre-

¹⁶⁴ Vgl. zu diesen Vorfragen Zöller/Stöber (o. Fn. 98), § 836 ZPO Rn. 2, § 857 ZPO Rn. 13.

¹⁶⁵ Entsprechendes – nämlich Sukzessionsschutz nach § 30 Abs. 5 MarkenG – soll nach HK-MarkenR/Pahlow (o. Fn. 11), § 30 Rn. 77 dann gelten, „wenn es i. R.d. Zwangsversteigerung zur Veräußerung des Markenrechts nach § 27 [MarkenG] kommt.“

¹⁶⁶ S. dazu o. IV 2 cc.

chendes auch dann gelten müsse, wenn über das Vermögen des Lizenzgebers ein Insolvenzverfahren, m.a.W. ein Verfahren der *Gesamtvollstreckung*, eröffnet wird. Bei Lichte betrachtet erscheinen die Dinge jedoch komplizierter. Denn im Insolvenzverfahren konkurriert der Lizenznehmer mit i.d.R. sehr zahlreichen anderen Gläubigern des Schuldners. Die Auflösung dieses Konkurrenzverhältnisses erfolgt hier, anders als im Einzelzwangsvollstreckungsrecht, das ebenso wie § 15 Abs. 3 PatG vom Prioritätsprinzip beherrscht wird (vgl. §§ 804 Abs. 3 ZPO, 11 Abs. 2 ZVG),¹⁶⁷ nach dem Prinzip der Gleichbehandlung aller Gläubiger,¹⁶⁸ die, soweit sie sich nicht auf gesetzlich anerkannte Vorrechte berufen können, in einer schicksalhaften Verlustgemeinschaft stehen. Daraus folgt zwar nicht zwingend, dass die Erfüllung eines Lizenzvertrages, den der Schuldner als Lizenzgeber abgeschlossen hat, vom Insolvenzverwalter unter allen Umständen abgelehnt werden darf. Wer jedoch meint, dem Lizenznehmer die in der Erfüllungsablehnung des Insolvenzverwalters liegende Zumutung ersparen zu sollen,¹⁶⁹ wird einen großen argumentativen Bogen zu schlagen haben und dabei auch einer sog. „ökonomischen Analyse“ der verschiedenen Lösungsmöglichkeiten und ihrer jeweiligen Kollateralschäden gehörige Beachtung schenken müssen. Dogmatischer Rückenwind könnte zudem von den oben erwähnten zwei Urteilen des ersten Zivilsenats des BGH¹⁷⁰ ausgehen, in denen, jedenfalls für den Bereich des Urheberrechts, sowohl ausschließlichen als auch einfachen Lizenzen ein dinglicher Charakter zuerkannt wird, was in der Insolvenz des Lizenzgebers mglw. in den Anwendungsbereich des § 47 InsO, m.a.W. zu einem Aussonderungsanspruch des Lizenznehmers führen könnte. Ein solches Vorrecht des Lizenznehmers, sollte es tatsächlich Anerkennung finden,¹⁷¹ wäre dann aber wohl durch eine analoge Anwendung des § 110 InsO abzufedern; denn der Anspruch auf künftige Lizenzgebühren muss auf jeden Fall der Insolvenzmasse und nicht etwa einem vorinsolvenzlichen Sicherungszessionar zugute kommen.¹⁷²

167 Ausf. *Stürner*, ZZZ 99 (1986), 291, 322 ff.; *Stamm*, Die Prinzipien und Grundstrukturen des Zwangsvollstreckungsrechts, 2007, S. 172 ff.

168 Grundlegend *Häsemeyer*, KTS 1982, 507 ff. (noch zur KO); *ders.*, Insolvenzrecht, 4. Aufl. 2007, Rn. 1.16, 2.01 ff., 2.13 ff., 2.28 ff., 16.20; vgl. auch *Stamm* (o. Fn. 167), S. 168 ff., 179 ff., 189; vor unbedachter Absolutsetzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes warnend *Stürner*, ZZZ 94 (1981), S. 263, 269 ff.; *Piekenbrock*, ZZZ 122 (2009), S. 63 ff., 106.

169 I.E. für Insolvenzschutz bereits de lege lata *Fezer*, WRP 2004, 793 ff.; *Brämer* (o. Fn. 29), S. 378 ff.; *Kohler/Ludwig*, NZI 2007, 79, 81; *Gottzmann* (o. Fn. 23), S. 129 ff. (Rn. 487 ff.); skeptisch bis ablehnend hingegen *Kurt Bartenbach* (o. Fn. 1), Rn. 656 ff.; HK-InsO/*Marotzke* (o. Fn. 36), § 108 Rn. 7, 12, § 108a (RegE) Rn. 5, 8, 12; *Marotzke*, ZInsO 2008, 1108, 1115 ff.; *Lucina Berger* (o. Fn. 6), S. 28 ff., 186 f., 239 ff.; zwischen ausschließlichen und einfachen Lizenzen differenzierend *Pahlow* (o. Fn. 1), S. 353 ff., 374 f.

170 S. o. Fn. 5 f., 12.

171 Vgl. dazu *Scholz*, GRUR 2009, 1102, 1111; *Dieselhorst*, CR 2010, 69, 74 f. sowie den bereits lange vor den erwähnten Urteilen des ersten Zivilsenats verfassten Beitrag von *Bausch*, NZI 2005, 289, 293 ff.

172 Vgl. HK-InsO/*Marotzke* (o. Fn. 36), RegE § 108a Rn. 5, S. 895.

Als gescheitert muss hingegen der Versuch angesehen werden, Lizenzverträge durch Einfügung eines § 108a InsO gegenüber der Insolvenz des Lizenzgebers zu immunisieren. RegE § 108a InsO¹⁷³ wurde vom damaligen Gesetzgebungsverfahren abgekoppelt und, aus welchen Gründen auch immer,¹⁷⁴ fallen gelassen. Das Blatt könnte sich jedoch schnell wenden, wenn die gegenwärtige Bundesregierung mit ihrem kurzsichtigen und schädlichen¹⁷⁵ Anliegen, mit Hilfe des Gesetzgebers ausgerechnet dem Fiskus ein Insolvenzvorrecht zuzuschancen,¹⁷⁶ Erfolg hätte: Wenn sich nicht einmal mehr Vater Staat, der ja nicht nur Gläubiger von Steuerforderungen und öffentlichen Abgaben, sondern auch Garant einer funktionierenden und gerechten (Insolvenz-)Rechtsordnung ist, in die Verlustgemeinschaft der einfachen Insolvenzgläubiger einreihen will, wird auf rechtspolitischer Ebene bald kein Halten mehr sein. Im Vergleich zu der ausgesprochen dürftigen Begründung, mit der der Staat jetzt ausgerechnet sich selbst ein Insolvenzvorrecht genehmigen möchte,¹⁷⁷ sind die Argumente, die sich für eine Insolvenzfestigkeit von Patent- und anderen Lizenzen anführen lassen,¹⁷⁸ wahre Schwergewichte. Man wird sich ihnen, zumindest de lege ferenda,¹⁷⁹ auf Dauer nicht vollständig entziehen können.

173 Fundstellennachweis in Fn. 96.

174 Gründe gab es sicherlich genug; vgl. *Marotzke*, ZInsO 2008, 1108, 1115 ff.; *dens.*, in: HK-InsO (o. Fn. 36), RegE § 108a Rn. 3, 5, 11 f. (S. 894 ff.).

175 Vgl. *Marotzke*, in: Insolvenzjahrbuch 2007 (herausgegeben von Schultze & Braun in Kooperation mit dem F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen), S. 10 ff., 13 f.; *Deutscher Anwaltverein*, Stellungnahme Nr. 34/2010, abrufbar unter www.anwaltverein.de; kritisch zum Fiskusprivileg auch *Piekenbrock*, ZZP 122 (2009), 63, 75 f., 106.

176 Kundgetan in der Erklärung der Bundesregierung vom 5.7.2010 zum Thema „Solide Finanzen für Wohlstand und soziale Sicherheit“, Untertitel „Die Eckpunkte des Sparpakets“ (im Internet unter http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Artikel/Euroschutzschirm/2010-06-09-ergebnisse-kabinettsklausur.html): „Die Bundesregierung wird das sogenannte Fiskusvorrecht im Insolvenzverfahren wieder einführen. Wir stellen damit die öffentliche Hand anderen Gläubigern wirtschaftlich wieder gleich. Die Abschaffung dieses Vorrechts vor elf Jahren hatte in erheblichem Umfang zu einer Privilegierung von Banken geführt.“ Diese Argumentation hat eine Vorgeschichte, zu der das Erforderliche bereits an anderer Stelle gesagt wurde (vgl. *Marotzke*, o. Fn. 175, S. 10 ff.). Die Gegenargumente sind ebenso alt wie überzeugend; vgl. z. B. *App*, Die Insolvenzordnung, 1995, S. 31 f.; *Häsemeyer*, Insolvenzrecht, 4. Aufl. 2007, Rn. 219 ff.

177 S. o. Fn. 176.

178 Vgl. z. B. Begr. RegE § 108a InsO, BT-Drs. 16/7416, S. 61 f. = BR-Drs. 600/07, S. 56 f.; *Dengler/Gruson/Spielberger*, Insolvenzfestigkeit von Lizenzen? Forschungsstandort Deutschland – so wohl kaum!, NZI 2006, 677 ff.

179 Vgl. HK-InsO/*Marotzke*, demnächst 6. Aufl. 2010/2011 (nur in dieser Aufl.), § 108 Rn. 7 und/oder Rn. 8.

VI. Zusammenfassung

Es dürfte deutlich geworden sein, dass die Vorschriften zum Thema „Sukzessionsschutz für Lizenzen“ zwar sehr elegant und zugleich verheißungsvoll formuliert sind,¹⁸⁰ jedoch bei der Anwendung auf den konkreten Einzelfall zu zahlreichen Zweifelsfragen führen, die erst noch im Wege der Auslegung abgeklärt werden müssen. Sollte es gelungen sein, die wichtigsten dieser Fragen nicht nur zu benennen, sondern auch angemessen zu lösen, hätte der vorliegende Beitrag sein Ziel erreicht. Die wichtigsten Ergebnisse sollen nun in aller Kürze nochmals präsentiert werden:

1. Sukzessionsschutz im Sinne des vorliegenden Beitrags bedeutet, dass sich der Lizenznehmer nicht nur gegenüber der Person auf den Lizenzvertrag berufen kann, mit der er den Lizenzvertrag geschlossen hat, sondern auch gegenüber solchen Personen, die das lizenzierte Recht – z. B. ein Patent – später ganz oder zum Teil aus der Hand des Lizenzgebers oder eines Rechtsnachfolgers erworben haben.

2. Rechtsgrundlage eines so verstandenen Sukzessionsschutzes ist bei Patentlizenzen § 15 Abs. 3 PatG. Davon, ob man die konkret betroffene Lizenz als schuldrechtlich oder als dinglich qualifiziert, hängt der Sukzessionsschutz seit Inkrafttreten des § 15 Abs. 3 PatG nicht mehr ab.¹⁸¹

3. Ähnliche Bestimmungen, auf die im vorliegenden Beitrag nur am Rande eingegangen wurde, finden sich in § 22 Abs. 3 GebrMG (auf den § 11 Abs. 2 HalblSchG verweist), § 31 Abs. 5 GeschmMG, § 30 Abs. 5 MarkenG und § 33 UrhG.¹⁸²

4. § 15 Abs. 3 PatG gilt sowohl für ausschließliche als auch für einfache Lizenzen.¹⁸³

5. § 15 Abs. 3 PatG gilt sowohl für schuldrechtliche als auch für solche Lizenzen, die eine im Vordringen befindlichen Auffassung¹⁸⁴ selbst dann, wenn sie nicht als ausschließliche vereinbart wurden, als „dingliche“ Berechtigungen qualifizieren möchte.¹⁸⁵

¹⁸⁰ Vgl. die Worte „berührt nicht“ in § 15 Abs. 3 PatG, § 33 Abs. 3 GebrMG, § 31 Abs. 5 GeschmMG und § 30 Abs. 5 MarkenG.

¹⁸¹ S.o. II 2 a, b.

¹⁸² S.o. Fn. 17 f.

¹⁸³ S.o. II 2 a.

¹⁸⁴ S.o. II 1, V.

¹⁸⁵ S.o. II 2 b.

6. § 15 PatG gilt sowohl für eingetragene als auch für nicht eingetragene Lizenzen.¹⁸⁶

7. Jedoch muss die Lizenz vor Eintritt des Sukzessionsvorgangs bereits entstanden sein. Bloße Lizenz-Vorverträge und Optionsrechte genießen nicht den Schutz des § 15 Abs. 3 PatG.¹⁸⁷

8. Im Übrigen genügt bereits der Abschluss des Lizenzvertrags, um in den Schutzbereich des § 15 Abs. 3 PatG zu gelangen; ein zum Vertragsschluss hinzutretendes Vollzugelement ist keine Voraussetzung des Sukzessionsschutzes.¹⁸⁸

9. Auch Gratislizenzen genießen Sukzessionsschutz nach § 15 Abs. 3 PatG.¹⁸⁹

10. § 15 Abs. 3 PatG gilt nicht für die sog. „negative“ Lizenz, da diese kein positives Nutzungsrecht des „Lizenznehmers“ begründet, also eigentlich überhaupt keine Lizenz ist.¹⁹⁰

11. Auf die Gestattungslizenz (Passivlizenz), mit welcher der Patentinhaber seinem Vertragspartner zwar ein schuldrechtliches Nutzungsrecht einräumt, jedoch sich seinerseits lediglich zur passiven Duldung der bewilligten Nutzung verpflichtet, ist § 15 Abs. 3 PatG anwendbar; denn hier fehlt es nicht am Nutzungsrecht des Lizenznehmers.¹⁹¹

12. Die Rechtsfolgeseite des § 15 Abs. 3 PatG ist in hohem Maße auslegungsbedürftig; trotzdem war sie bisher nur hinsichtlich einiger weniger Teilaspekte Gegenstand der wissenschaftlichen Betrachtung.¹⁹²

13. Wesentliches Element der Rechtsfolgeseite ist die sog. Drittwirkung der Vorschriften.¹⁹³

14. Jedoch bewirkt § 15 Abs. 3 PatG keinen Übergang der gesamten lizenzvertraglichen Rechts- und Pflichtenstellung vom Lizenzgeber auf den Erwerber des lizenzierten Patents.¹⁹⁴

15. § 15 Abs. 3 PatG führt zwar zu einem automatischen Eintritt des neuen Patentinhabers in einige oder mehrere¹⁹⁵ lizenzvertragliche Pflichten des bishe-

186 S.o. II 2 c.

187 S.o. II 2 d.

188 S.o. II 2 e.

189 S.o. II 2 f.

190 S.o. II 2 g.

191 S.o. II 2 h.

192 S.o. III.

193 S.o. III 1.

194 S.o. III 2.

195 Näheres unter III 4.

rigen Patentinhabers, nicht jedoch zu einer entsprechenden „Enthaltung“ des bisherigen Inhabers.¹⁹⁶

16. Der übliche Hinweis, der Lizenznehmer könne sich gegenüber dem neuen Patentinhaber „einredeweise“ auf den Lizenzvertrag berufen,¹⁹⁷ beschreibt das Wirkungspotenzial des § 15 Abs. 3 PatG nur unvollständig.

17. Um dem in einem umfassenderen Sinne zu verstehenden Normbefehl des § 15 Abs. 3 PatG gerecht zu werden, wird man anerkennen müssen, dass der Lizenznehmer diejenigen seiner lizenzvertraglichen Ansprüche, deren Erfüllung dem früheren Patentinhaber (Lizenzgeber) infolge des Sukzessionsvorgangs unmöglich geworden ist, gegen den neuen Patentinhaber aktiv geltend machen kann, soweit dies zur Ermöglichung einer vertragsgemäßen Nutzung der patentierten Erfindung in ihrem gegenwärtigen Bestand erforderlich ist.¹⁹⁸

18. Von den Parteien des Lizenzvertrages geschlossene Schiedsvereinbarungen nehmen am Sukzessionsschutz des § 15 Abs. 3 PatG teil, wenn und soweit sie sich auf Meinungsverschiedenheiten beziehen, deren Entscheidung direkt oder indirekt von dem Bestand oder der Auslegung des Lizenzvertrages oder von der Durchsetzbarkeit der auf diesem beruhenden Rechte abhängt.¹⁹⁹

19. Als Sukzessionsvorgänge im Sinne des § 15 Abs. 3 PatG kommen in Betracht: die rechtsgeschäftliche Vollübertragung des Patents,²⁰⁰ die Erteilung einer (weiteren) Lizenz,²⁰¹ erbrechtliche, umwandlungsrechtliche und andere Universal-sukzessionen,²⁰² Nießbrauchsbestellungen und Verpfändungen einschließlich ihrer besonderen Ausprägungen als Sicherungsnießbrauch oder Nutzungspfandrecht²⁰³ sowie Maßnahmen der Zwangsvollstreckung²⁰⁴.

20. Komplizierter als in der (Einzel-)Zwangsvollstreckung ist die Rechtslage in der Insolvenz des Lizenzgebers.²⁰⁵ Jedoch könnte es durchaus sein, dass die Rechtsprechung vor dem Hintergrund zunehmender dogmatischer Verdinglichungstendenzen²⁰⁶ irgendwann auch Lizenzen als insolvenzfest anerkennen wird, was in gewisser Weise ebenfalls eine Form des Sukzessionsschutzes darstellen würde.

¹⁹⁶ S.o. III 3.

¹⁹⁷ S.o. III 4 mit Nachweisen in Fn. 84.

¹⁹⁸ S.o. III 4 mit weiteren Details.

¹⁹⁹ S.o. III 5.

²⁰⁰ S.o. IV 2 b aa.

²⁰¹ S.o. IV 1, 2 b cc.

²⁰² S.o. IV 2 b bb.

²⁰³ S.o. IV 2 b cc.

²⁰⁴ S.o. IV 2 b dd.

²⁰⁵ S.o. V.

²⁰⁶ S.o. II 1, V.

Summary

I.

Patents, brands and many other manifestations of so-called intellectual property can be pledged as securities, granted as usufruct or be transferred to others by the owner by way of legal transaction. Loss of patents or brands and most other intellectual property rights can also occur in the way of creditors filing for insolvency proceedings against the owner, as well as by compulsory enforcement measures. Changes of the ownership *in rem* can finally be a result of universal succession as provided by, for example, German inheritance law and the Umwandlungsgesetz (UmwG), the Act providing for changes in the legal standard of a company by way of merger or demerger. The present article explores which consequences such changes of the ownership *in rem* carry for licenses the previous owner of the patent or other intellectual property right had granted. In some cases, existence and continued enforceability of the license can be of vital importance for the licensee's company. This may well be the reason why many license contracts contain arbitration agreements, aimed at avoiding disputes about content, extent and continuity of the license contract in public courts of law. It is therefore not surprising that only very few published judgments concerning the topic of this article can be found and that many questions are still unanswered. Against this background, there is an urgent need for a thorough inquiry under which conditions, in which situations and to which extent licenses enjoy protection from succession.

II.

The contents and results of this article can be summarized as follows: **(1.)** The meaning of the term "protection from succession" is that the licensee is not only entitled to protection under the license agreement concerning the original grantor of the license the contract was concluded with, but also concerning those that acquired the licensed right – e.g. a patent – later in parts or entirely from the original holder of the license or his legal successor. **(2.)** The statutory source for such a protection from succession is, in the case of patent licenses, Art. 15 Par. 3 Patentgesetz (PatG, Patent Act), which provides that the assignment of rights or the granting of a license shall not affect ("berührt nicht") licenses previously granted to other persons. **(3.)** Art. 22 Par. 3 Gebrauchsmustergesetz (GebrMG, Act on the protection of utility patents), Art. 11 Par. 2 Halbleiterschutzgesetz (HalbISchG, Act on the protection of the topography of semi-conductors), Art. 31 Par. 5 Geschmacksmustergesetz (GeschmMG, Act on the protection of registered designs), Art. 30 Par. 5 Markengesetz (MarkenG, Trademark Protection Act) and Art. 33 Urheberrechtsgesetz (UrhG, Act on Copyrights and Neighboring Rights) contain similar provisions. **(4.)** Art. 15 Par. 3 PatG is applicable to both exclusive and non-exclusive, i.e. simple licenses.²⁰⁷ **(5.)** Art. 15 Par. 3 PatG is applicable to both licenses *in personam* as well as those licenses, which an increasingly accepted opinion²⁰⁸ seeks to qualify as rights *in rem*, even though they were granted as non-exclusive.²⁰⁹ **(6.)** Art. 15 PatG is applicable to both registered and non-registered licenses.²¹⁰ **(7.)** A prerequisite is, however, that the license has already come into existence before the succession occurs. Therefore, simple pre-

207 See above II 2 a.

208 See above II 1, V.

209 See above II 2 b.

210 See above II 2 c.

liminary agreements or rights of choice are not protected under Art. 15 Par. 3 PatG.²¹¹ **(8.)** On the other hand, the conclusion of the license agreement itself already suffices to receive protection under Art. 15 Par. 3 PatG. Additional measures are no prerequisites for protection from succession.²¹² **(9.)** Licenses provided free of charge are protected under Art. 15 Par. 3 PatG as well.²¹³ **(10.)** Art. 15 Par. 3 PatG is not applicable to so-called “negative licenses”, since these do not confer a positive right of use to the “licensee” and are, in effect, technically not licenses at all.²¹⁴ **(11.)** “Permitting licenses”, which grant a right of use to the licensee, while the licensor only pledges to acquiesce to the granted use, are protected under Art. 15 Par. 3 PatG.²¹⁵ **(12.)** Pertaining to its legal consequences and effects, Art. 15 Par. 3 PatG requires extensive interpretation: Nonetheless, only some minor aspects have been subject to academic examination so far. **(13.)** A constitutive part of its legal consequences and effects is the so-called “third-party-effect” of Art. 15 Par. 3 PatG.²¹⁶ **(14.)** However, Art. 15 Par. 3 PatG does not have the effect of a full-scale transfer of all rights and duties of the license agreement onto the acquirer of a previously licensed patent.²¹⁷ **(15.)** Art. 15 Par. 3 PatG does transfer some or several²¹⁸ duties pertaining to the license agreement onto the acquirer of the patent, but the original licensor is not released from the contract at the same time.²¹⁹ **(16.)** The usual suggestion, that the licensee is granted an “exception” against the new holder of the patent on the grounds of the license agreement,²²⁰ only incompletely describes the legal consequences and effects of Art. 15 Par. 3 PatG. **(17.)** The licensee is entitled to pursue those claims from the license agreement against the new owner of the patent, which can no longer be satisfied by the original licensor because of the legal succession taking place intermediately, as far as this is necessary to ensure a continued use of the patented invention in its agreed-upon way.²²¹ This needs to be acknowledged in order to fulfill the comprehensive *telos* of Art. 15 Par. 3 PatG. **(18.)** An arbitration clause as part of the original license agreement partakes in the protection from succession set out in Art. 15 Par. 3 PatG if the dispute at hand is linked directly or indirectly to the existence or interpretation of the license agreement itself or the enforcement of claims based upon it.²²² **(19.)** Possible successions in the meaning of Art. 15 Par. 3 PatG are: the legal transfer of full ownership of the patent,²²³ the granting of (another) license,²²⁴ universal successions by law (e. g. in case of inheritance or the changing of the legal standard of a company),²²⁵ creation of an usufruct and acts of pledging as security (including peculiarities like “Sicherungsnießbrauch”, i. e. creation of

211 See above II 2 d.

212 See above II 2 e.

213 See above II 2 f.

214 See above II 2 g.

215 See above II 2 h.

216 See above III 1.

217 See above III 2.

218 Further details above at III 4.

219 See above III 3.

220 See above III 4.

221 See above III 4 with further details.

222 See above III 5.

223 See above IV 2 b aa.

224 See above IV 1, 2 b cc.

225 See above IV 2 b bb.

an usufruct used as a means of securing a certain debt, or cases of *antichresis*)²²⁶ as well as compulsory enforcement measures.²²⁷ **(20.)** Even more complicated is the legal status in the insolvency of the licensor.²²⁸ With regard to an increasing tendency to recognize licenses as such as a right *in rem*, it may, however, very well be that German Courts will someday judge licenses to be insolvency-proof, which would be in a way also a protection from succession.

226 See above IV 2 b cc.

227 See above IV 2 b dd.

228 See above V.

Matthias Leistner* / Manuel Kleinemenke**

The Impact of Institutional Design on the Development of Patent Law

Patentability of Computer Programs and Business Methods in Europe and the United States of America as a Topical Example

While there has been a long and vivid debate about the necessity and desirability of the formation of a pan-European patent system with a centralized patent court, this debate has so far generally focused on Europe alone. However, it seems worthwhile to contribute to this debate by taking a look outside of Europe. In the United States of America, the centralized court for patent appeals, *i. e.* the Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC), was established almost three decades ago. The foundation and the work of the CAFC have led to an intense and ongoing debate in the U.S. about advantages and drawbacks of a centralized patent court which has generated extensive scholarly work on this topic. Several studies have shown the impact a change in institutional design may have on the development of patent law. This article seeks to introduce the findings of U.S. literature into the European debate and to draw conclusions from these findings with regard to the advantages and disadvantages of the establishment of a centralized patent system in Europe and its institutional design.

In fact, the basic assumption underlying this attempt is that institutional design, and namely the degree of centralization of a patent court system, influence the quality of patent case law produced by such system. The development of patent law in the field of software and business methods in the U.S. and in Europe seems especially well suited to serve as a topical example. The development in this field of patent law in the U.S. since the formation of the CAFC in 1982 will clearly show the advantages and drawbacks of a centralized system of patent enforcement. At the same time, a comparison to the development of these issues in European patent law will show that the fundamentally different institutional framework has played an important role for the somewhat different development of this field of patent law in Europe. Indeed, it has led to a (sometimes unsystematic and not always linear) development of a system of "checks and balances" in case law, *i. e.* of wavering split decisions by the EPO Boards of Appeal and national courts in different jurisdictions which eventually has made this area of patent law fairly uniform among the Member States even without one centralized entity in charge of patent protection and enforcement. The main difference, how-

* Prof. Dr. jur., LL.M. (Cambridge); Chair for Civil Law, Intellectual Property Law and Competition Law, Director of the Institute for Commercial and Economic Law, University of Bonn, Germany.

** Research Assistant at the Institute for Commercial and Economic Law, University of Bonn, Germany.

ever, is that in this development towards reasonably uniform standards, extreme solutions could never sustain and govern the issue of patentability of computer programs throughout Europe. Therefore, the problem of belated correction of doubtful and 'frozen' case law, framing the standards of patentability throughout Europe for a considerable time, does not really exist in the present European system. Finally, the results of the comparative assessment are put into the overarching context of the question which lesson Europe can learn from the creation, institutional design and performance of the CAFC regarding the necessity and appropriate institutional design of a future centralized European patent litigation system.

I. Introduction

To date, patent protection in Europe remains founded on national laws and international agreements, including TRIPs, the Paris Convention, the Patent Cooperation Treaty, and the European Patent Convention (EPC). Although the European patent system has achieved a comparatively high degree of harmonization regarding the conditions and (with some qualifications) also the scope of protection, this is not equally true for procedural issues. Even though the EPC established a legal framework for the granting of European patents via a single, harmonized procedure before the European Patent Office (EPO) and the term "European patent" is commonly used for these patents, a patent granted under the EPC is not a unitary right but a bundle of essentially independent nationally-enforceable, nationally-revocable patents.¹ Besides the obvious cost implications of multiple parallel proceedings across Europe, this fragmented litigation produces a risk of divergent decisions in different jurisdictions, practical difficulties, and greater complexity which along with the insufficiencies in the procedural framework under the "Brussels I" Regulation 44/2001² have led to a number of problematic litigation tactics, including forum shopping, torpedo motions³ and other delay strategies^{4,5}. In addition, the substantial costs for administration,

1 Cf. Article 2 EPC.

2 Council Regulation (EC) No. 44/2001 of 22 December 2000 on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, OJ EC L 12/1.

3 The term "torpedo" is used in patent law to describe the phenomenon of initiating an action for declaration of non-infringement before a court in a country known for slow proceedings in order to block subsequent claims for substantive remedies in other countries; cf. *Franzosi*, Worldwide Patent Litigation and the Italian Torpedo, EIPR 1997, 19(7), 382, 384; *id.*, Torpedos Are Here to Stay, IIC 2002, 33(2), 154, 155.

4 On the named and more litigation tactics as a threat to patent litigation in Europe under the current system, cf., e.g., *Jaeger/Hilty/Drexler/Ullrich*, Comments of the Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law on the 2009 Commission Proposal for the Establishment of a Unified European Patent Judiciary, IIC 2009, 40(7), 817; *Kur*, A Farewell to Cross-Border Injunctions? The ECJ Decisions *GAT v. LuK* and *Roche Nederland v. Primus and Goldenberg*, IIC 2006, 37(7), 844, 847 et seqq.; *Leitzen*, Comeback des "Torpedo"?, (2004) GRUR Int. 1010; *Marshall*, The Enforcement of Patent Rights in Germany, IIC 2000, 31(6), 646,

processing and translation associated with the European patent make obtaining patent protection in a significant number of European States relatively unattractive.⁶ These issues have led to a decade-long⁷ debate about the harmonization and enhancement of European patent law to secure European competitiveness on the global level. The debate has resulted in a number of attempts to develop a pan-European patent system with a unitary patent right throughout the EU territory and a central institution in charge of litigation arising over the infringement or validity of such a patent, most prominently the (failed) attempt to form a European Patent Court pursuant to the proposed European Patent Litigation Agreement (EPLA)⁸, and the most recent plans for the EU Patent and the respective formation of a European and European Union Patents Court which would also have jurisdiction over European patents.⁹

An initial political agreement on a number of key elements of a future EU patent system has been reached just recently, on December 4th, 2009. The Council of the European Union adopted a draft regulation on the European Union Pat-

651 et seq.; *Oser*, The European Patent Litigation Agreement – Admissibility and Future of a Dispute Resolution for Europe, IIC 2006, 37(5), 520; *Tilmann/v.Falck*, EU-Patentrechtsharmonisierung II: Forum-Shopping und Torpedo, (2000) GRUR 579.

- 5 For a comprehensive analysis of the shortcomings and of the costs of the current fragmented European patent litigation system to private parties and national economies, and a study of the potential for savings through a unitary court system, see *Harhoff*, Economic Cost-Benefit Analysis of a Unified and Integrated European Patent Litigation System, Final Report of 26 February 2009, available at <http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/litigation_system_en.pdf>. Cf. also *Jaeger*, The EU Patent: Cui Bono et Quo Vadit?, 47 Common Market Law Rev. 63, 68 et seqq. (2010); *Krieger*, Wann endlich kommt das europäische Gemeinschaftspatent?, (1998) GRUR 256, 259 et seqq.; *Ullrich*, Patent Protection in Europe: Integrating Europe into the Community or the Community into Europe?, 8 European Law Journal 433, 436 et seq. (2002).
- 6 Cf. Communication from the Commission to the European Parliament and Council – Enhancing the Patent System in Europe, COM(2007)165 final, at 2 et seq., stating that for the total costs with up to 20 years of protection, European patents are nearly nine times more expensive than Japanese and US patents. Cf. also *Cannon*, Achieving the Benefits of a Centralized Community Patent System at Minimal Cost, 35 Case W. Res. J. Int'l L. 415, 423 et seqq. (2003).
- 7 For an overview of early attempts to harmonize European patent law, see *Beier*, Stand und Ausichten der europäischen Rechtsvereinheitlichung auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes, (1969) GRUR Int. 145, 146 et seq. with further references.
- 8 Cf. EPO, Draft Agreement on the establishment of a European patent litigation system of December 2005, available at <[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F4CF2F6008160AB4C125723D004B0707/\\$File/latest_draft_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F4CF2F6008160AB4C125723D004B0707/$File/latest_draft_en.pdf)>; EPO, Draft Statute of the European Patent Court of 16 February 2004, available at <[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/885CCB85F5CC33ABC125723D004B15F9/\\$File/statute_draft_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/885CCB85F5CC33ABC125723D004B15F9/$File/statute_draft_en.pdf)>.
- 9 For a comprehensive overview of the historic development of the system of patent protection in the Community, see *Ullrich*, National, European and Community Patent Protection: Time for Reconsideration, in: *Ohly/Klippel* (Eds.), Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit (2007), p. 61, at 65 et seqq.

ent¹⁰, and a set of “Conclusions on an enhanced patent system in Europe”¹¹. The agreed package calls for the introduction of a new patent system in Europe based on two pillars, namely a unitary European Union Patent (the “EU Patent”) and the European and European Union Patents Court (EEUPC).¹² The basic concept underlying the proposed EU Patent system is for the EU to accede to the EPC and for the EPO to grant EU Patents with unitary effect in the territory of the European Union which would co-exist with the European patents which latter would continue to be granted according to the EPC. In order to implement this system, it will be necessary to revise the EPC to allow the EU to accede to it and to regulate important issues such as the voting rights of the EU. The EEUPC shall be established by a “mixed agreement”, *i. e.* an international treaty negotiated and concluded by the EU and its Member States on the one hand, and any contracting states of the EPC which are not Member States of the EU on the other. According to the Conclusions, the newly established Court shall have exclusive jurisdiction over infringement and validity actions relating to European patents as well as over actions relating to the (not yet established) EU Patents.¹³ The formation of such a centralized court would be a novelty in the system of courts and court actions under EU law. To date, infringement litigation for all of the existing EU IP-rights is decentralized and remains the responsibility of the Member States’ courts. The EEUPC shall comprise a Court of First Instance, a Court of Appeal and a Registry.¹⁴ The first instance shall be decentralized in the sense that it consists of a central division as well as local and regional divisions in various Member States.¹⁵ The European Court of Justice shall ensure the principle of primacy of EU law and its uniform interpretation.¹⁶

10 Council of the European Union, Proposal for a Council Regulation on the Community patent of 27 November 2009, Doc. 16133/09. While the title of this document and earlier drafts still use the term “Community Patent”, this wording has been replaced by “European Union Patent” in view of the entry into force of the Lisbon Treaty on 1 December 2009.

11 Council of the European Union, Conclusions on an enhanced patent system in Europe, 2982nd Competitiveness (Internal market, Industry and Research) Council meeting of 4 December 2009. For an overview of the recent legislative activity in this field and a detailed analysis of the Council’s Conclusions, see *Haedicke/Grosch*, European Patents and the Draft Agreement on a European and European Union Patents Court, 2 Zeitschrift für Geistiges Eigentum / Intellectual Property Law Journal (ZGE/IPJ) 196 (2010). More generally on the introduction of a European Patent, see *Jaeger*, *op. cit. supra* note 5; *Jaeger/Hilty/Drexler/Ullrich*, *op. cit. supra* note 4.

12 Cf. *supra* note 11, and Council of the European Union, Draft Agreement on the European and Community Patents Court and Draft Statute of 23 March 2009, Doc. 7928/09.

13 Cf. Council of the European Union, Draft Agreement on the European and Community Patents Court of 23 March 2009, Article 1 and 15(1). The EEUPC will thus not have the competence to review EPO decisions. Instead, appeals will continue to be dealt with by the EPO Boards of Appeal.

14 Cf. *id.*, Article 4.

15 Cf. *id.*, Article 5.

16 Cf. *id.*, Article 48; cf. also Council of the European Union, Draft Statute of the European and Community Patents Court of 23 March 2009, Article 37.

Even though these new developments were celebrated as a political breakthrough, this initial agreement just marks the starting point for what can be expected to be a lengthy legislative process. The outcome of this process is all but certain especially due to the need for specification of the initial agreement regarding many important details such as the composition of the panels and the competence of the divisions of the Court of First Instance¹⁷, and the lack of a solution for some of the most pressing issues, such as the details of the EPC revision that would be necessary to accommodate the EU patent¹⁸, and most prominently the language regime which was intentionally excluded from the agreement.¹⁹

The efforts for the creation of the EEUPC and the EU Patent suffered another setback just recently when a yet unpublished opinion of Juliane Kokott, Advocate General of the European Court of Justice (ECJ), was uncovered and became available online.²⁰ The opinion followed a request by the Council of the European Union in June 2009, which asked the ECJ to consider the compatibility of the current DraA Agreement aiming to create a Unified Patent Litigation System for the European Union with the EU treaties. The opinion concludes that the DraA Agreement in its current state is *incompatible* with the European treaties for the following reasons: First, the current provisions ensuring that the proposed EEUPC fully applies and observes Union law are considered insufficient. Second, no mechanism guarantees the EEUPC's observance of its obligation to refer issues of interpretation or validity of EU law to the ECJ and, more broadly, observance of Union law as such. Third, the language system of the central division of the EEUPC may impair the rights of defence, a fundamental principle of

17 For a discussion of gaps and open issues in the initial agreement, see *Haedicke/Grosch*, op. cit. *supra* note 11, at 204 et seqq.

18 The revision of the EPC necessitates a time-consuming procedure: the holding of a revision conference which adopts a Revision Act which, in turn, will have to be ratified by all 37 EPC contracting states; cf. Article 172 EPC. The EPC was last revised in November 2000. Even though this revision comprised only a fraction of the present number of contracting states, it did not enter into force until 13 December 2007.

19 A timely consent on the delicate issue of the translation agreements for the future EU patent seems particularly unlikely because – unlike most other aspects – any decision on the language regime cannot be decided upon by a qualified majority under the standard legislative procedure according to Article 294 TFEU (formally referred to as the “co-decision procedure” according to Article 251 EC) but instead still requires unanimity and a consultation of the European Parliament. The Conclusions thus propose that the translation agreements for the future EU patent be dealt with in a separate regulation. On 30 June 2010, the European Commission presented a “Proposal for a Council Regulation on the translation arrangements for the European Union patent” (COM(2010)350 final), as well as an “Impact Assessment” of such a Regulation (SEC(2010) 796).

20 See Opinion 1/09 of the Advocate General of the European Court of Justice of 2 July 2010; available at <[http://www.eplawpatentblog.com/2010/August/2010-07-02_Opinion_AG_FR\[1\].pdf](http://www.eplawpatentblog.com/2010/August/2010-07-02_Opinion_AG_FR[1].pdf)> (original French version; unofficial English translation available at [http://www.eplawpatentblog.com/2010/August/2010-07-02_Opinion_AG_FR_translation\[1\].pdf](http://www.eplawpatentblog.com/2010/August/2010-07-02_Opinion_AG_FR_translation[1].pdf)).

Union law. According to the current draft, an action against an entity of a country which does not participate in any local or regional division of the proposed Courts of First Instance would be brought before the central division and the language of the proceedings would be that of the patent, namely English, German or French. Fourth, the opinion criticizes that no effective control mechanism by an independent court exists concerning decisions by the EPO refusing the grant of a European patent. Even though this opinion marks a serious setback for the introduction of the EEUPC and the EU Patent, it should be accentuated that the Advocate General considers all of these shortcomings to be rectifiable, and that it is not certain whether or not the ECJ will follow the Advocate General's opinion in its decision on the compatibility of the Draft Agreement with EU law.

While there has been a long and vivid debate about the necessity and desirability of the formation of a pan-European patent system with a centralized patent court, this debate has so far generally focused on Europe alone. However, it seems worthwhile to contribute to this debate by taking a look outside of Europe. In the United States of America, a centralized court for patent appeals, the Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC), was established almost three decades ago. The foundation and the work of the CAFC have led to an intense and ongoing debate in the U.S. about advantages and drawbacks of a centralized patent court which has generated extensive scholarly work on this topic. Several studies, first and foremost the comprehensive contributions by *Rochelle C. Dreyfuss*, have shown the impact a change in institutional design may have on the development of patent law. This article seeks to introduce the findings of U.S. literature into the European debate and to draw conclusions from these findings regarding the advantages and disadvantages of the establishment of a centralized patent system in Europe and regarding its institutional design.

In fact, the basic assumption underlying this attempt is that institutional design, and namely the degree of centralization of a respective patent court system, influences the quality of patent case law produced by such system. The development of patent law in the field of software and business methods in the U.S. and in Europe seems especially well suited to serve as a topical example as the development in this field of patent law in the U.S. since the formation of the CAFC in 1982 will clearly show the advantages and drawbacks of a centralized system of patent enforcement. At the same time, a comparison to the development of these issues in European patent law will show that the fundamentally different institutional framework has played an important role for the somewhat different development of this field of patent law in Europe.

Thus the structure of the paper is as follows: An overview of the centralized patent enforcement system in the U.S. and the establishment of the CAFC (*infra* II. 1.) is followed by a discussion of advantages (*infra* II. 2.) and problems (*infra* II. 3.) of such a centralized system. The disputable development of patent law regarding the patentability of computer programs and business methods shall

illustrate the most pressing problems the system has been facing (*infra* III. 1.). The specific institutional role the CAFC as a centralized court of appeals has played in the development of these highly disputed areas of patent law shall then be highlighted by a comparison to the development of these issues in European patent law with its fundamentally different institutional framework (*infra* III. 2.). Finally, the results of this assessment are put into the overarching context of the question which lesson Europe can learn from the creation and performance of the CAFC as a centralized court of appeals for patent matters (*infra* IV.).

II. Centralized Patent Enforcement in the U.S.

1. The Establishment of the Court of Appeals for the Federal Circuit

More than a quarter century ago, U.S. Congress decided to introduce a fundamental change into U.S. patent law: With passage of the Federal Courts Improvement Act of 1982²¹ Congress established the Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC), a new and unique specialized court headquartered in Washington, D.C. with exclusive jurisdiction over patent appeals from all U.S. District Courts and from the U.S. Patent and Trademark Office (PTO).²² However, Congress did not make the CAFC's patent jurisdiction specialized in the traditional sense of possessing jurisdiction in but a single area of the law. Instead, Congress supplemented its jurisdiction with adjudicatory authority in such diverse areas as trade and customs law²³, trademarks²⁴, government contract²⁵ and labor²⁶ disputes as well as veterans' claims^{27,28}. The CAFC is unique among the thirteen Circuit Courts of Appeals in that it is the only Appeals Court exclusively defined

²¹ Pub. L. No. 97-164, April 2, 1982, 96 Stat. 25.

²² *Landes/Posner*, *The Economic Structure of Intellectual Property Law* (2003), p. 7, call the creation of the Federal Circuit "[...] perhaps the single most significant institutional innovation in the field of intellectual property in the last quarter-century".

²³ The CAFC has exclusive jurisdiction over appeals from final decisions of the Court of International Trade and review of final orders of the International Trade Commission; see 28 U.S.C. § 1295(a)(5)-(6).

²⁴ The CAFC hears appeals from the trademark decisions of the Patent and Trademark Office, but does not hear appeals from district court trademark actions; see 28 U.S.C. § 1295(a)(1), (4).

²⁵ The CAFC has exclusive jurisdiction over appeals from federal district court actions for all non-tax and nontort claims against the United States for \$10,000 or less (the 'little Tucker Act,' *id.* § 1295(a)(2)); exclusive jurisdiction over all appeals from the Claims Court (including claims against the United States for more than \$10,000 under the Tucker Act, *id.* § 1346), and exclusive jurisdiction over appeals from final decisions of agency boards of contract under the Contract Disputes Act of 1978, 41 U.S.C. § 607(g)(1); see 28 U.S.C. § 1295(a)(2)-(3), (10).

²⁶ The CAFC has exclusive jurisdiction over most final orders and decisions of the Merit Systems Protection Board; see 5 U.S.C. § 7703(b)(1)(d).

²⁷ The CAFC has exclusive jurisdiction over appeals from the U.S. Court of Appeals for Veterans Claims; see Pub. L. No. 100-687, November 18, 1988, 102 Stat. 4105.

²⁸ For additional subjects of jurisdiction of the CAFC, see 28 U.S.C. § 1295.

by jurisdiction rather than by geographical boundaries and thus has nationwide jurisdiction in the named subject areas. Therefore, it seems preferable to refer to the CAFC as a “centralized” rather than a “specialized” court.²⁹ Losing parties may seek review of a decision of the CAFC in the U.S. Supreme Court.

The establishment of the CAFC was the result of a long debate about the dissatisfying state of patent law, of how to improve it, and how to secure – or re-establish – a high standard of adjudication with a uniform, reliable, predictable, and nationally-applicable body of law.³⁰ In the years prior to the court’s formation, U.S. patent law was suffering from a lack of uniformity and clarity in its interpretation and enforcement mainly due to an extreme variability of patent decisions within the regional circuits and the sparseness of review by the U.S. Supreme Court. The differing legal standards and widely varying results reflected in the precedent of the regional circuits at that time led to the problem of widespread forum shopping in patent cases and was thus impairing patent value and leading to a considerable welfare loss.³¹ This led to the common belief that patent reform

29 Cf. *Plager*, *The Price of Popularity: The Court of Appeals for the Federal Circuit 2007*, 56 Am. U. L. Rev. 751, 753 et seq. (2007) (emphasizing that the CAFC is neither specialized in terms of a singular subject matter jurisdiction nor in terms of a uniform background and training of the judges who make up the court).

30 The idea of a specialized patent court in the U.S. was not new. The first congressional consideration of the formation of a centralized circuit court for patent appeals occurred in 1887, and similar calls continued into the twentieth century. A major attempt to reform the federal judicial system was begun in the early 1970’s with the creation of different Commissions to investigate the work of the courts and offer recommendations for reform. See, e. g., the report of the so-called “Freund Committee” (a Study Group led by Professor Paul A. Freund): *Report of the Study Group on the Caseload of the Supreme Court*, 57 F.R.D. 573 (1973); and the recommendation of the so-called “Hruska Commission” (named after Senator Roman L. Hruska who headed the Commission): *Commission on Revision of the Federal Court Appellate System Structure and Internal Procedures: Recommendations for Change*, reprinted in 67 F.R.D. 195 (1975). The Commissions’ work led to a number of publications in response with criticism of and proposals for the creation of a specialized appellate court. See, e. g., *Alsop*, *Policy Assessment of the National Court of Appeals*, 25 *Hastings L.J.* 1313 (1974); *Bridge/Diamond*, *The National Court of Appeals: A Qualified Concurrence*, 62 *Geo. L. J.* 912 (1974); *Gressman*, *The National Court of Appeals: A Dissent*, 59 *A.B.A. J.* 253 (1973); *Leventhal*, *A Modest Proposal for a Multi-Circuit Court of Appeals*, 24 *Am. U. L. Rev.* 881 (1975); *Meador*, *A Proposal for a New Federal Intermediate Appellate Court*, 60 *J. Pat. Off. Soc’y* 665 (1978); *Owens*, *The Hruska Commission’s Proposed National Court of Appeals*, 23 *UCLA L. Rev.* 580 (1976). For a detailed survey of the early legislative activity surrounding proposals for the formation of a single court and the legislative activity leading to the CAFC’s formation, see *Lever*, *The New Court of Appeals for the Federal Circuit (Part I)*, 64 *J. Pat. Off. Soc’y* 178, 186 et seq. (1982).

31 See generally *Commission on Revision of the Federal Court Appellate System, Structure and Internal Procedures: Recommendations for Change*, 67 F.R.D. 195 (1975); Senate Rep. No. 97–275 (1981), at 3–6. Cf. also *Archer*, *Conflicts and the Federal Circuit*, 29 *J. Marshall L. Rev.* 835, 835 (1996); *Cotropia*, “Arising Under” Jurisdiction and Uniformity in Patent Law, 9 *Mich. Telcomm. & Tech. L. Rev.* 253, 260 (2003); *Dreyfuss*, *The Federal Circuit: A Case Study in Specialized Courts*, 64 *N.Y.U. L. Rev.* 1, 7 (1989) [hereinafter *Dreyfuss*, *Case Study*]; *Peterson*, *Can this Brokered Marriage be Saved? The Changing Relationship between the Supreme Court and Federal Circuit in Patent Law Jurisprudence*, 2 *J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.* 201, 202 et seq.

was critically necessary to establish more uniformity and certainty in patent law and to improve the situation for inventors and businesses that rely on the patent system.³² The establishment of a single court of appeals was widely thought to be an efficient and effective way to achieve this goal.³³

Now, 28 years after the court's formation, enough time has passed to conclude that by and large, the CAFC has proven to be a success in dealing with the recent challenges of patent law. However, practitioners and academics continue to voice concerns about the state of patent jurisprudence and the court's performance. To assess the development and the current state of the centralized U.S. patent enforcement system, we shall take a closer look at advantages and drawbacks of the centralized system (see *infra* 2. and 3.).

2. Advantages of the Centralized System

The CAFC has proven to be a success in many ways. First, and probably most importantly, the formation of a single court with exclusive jurisdiction over patent appeals has led to more *uniform* and *precise* patent law in the U.S.³⁴ *Uniform* means that the law is the same across the nation. *Precise* means that the law is articulated in a way that permits the PTO, lower courts, and practitioners to apply it with greater ease and therefore make it reproducible.³⁵ Especially in the early years, the court used its special position to resolve disputed key issues of patent law. Therefore, many of the court's early opinions were written as comprehensive tutorials that helped to bring understanding and uniformity to judi-

(2003); *Petherbridge/Wagner*, The Federal Circuit and Patentability: An Empirical Assessment of the Law of Obviousness, 85 Tex. L. Rev. 2051, 2058 (2007); *Trybus*, Federal Circuit Jurisdiction: This Court, That Law, 61 Chi.-Kent L. Rev. 731, 738 (1985).

- 32 Cf. Senate Rep. No. 97-275 (1981), at 6 ("Patents, [...], are a stimulus to the innovative process, which includes not only investment in research and development but also a far greater investment in facilities for producing and distributing the goods. Certainly, it is important to those who must take these investment decisions that we decrease unnecessary uncertainties in the patent system.")
- 33 Cf. Senate Rep. No. 97-275 (1981), at 4 ("The creation of the Court of Appeals for the Federal Circuit provides such a forum for appeals from throughout the country in areas of the law where Congress determines that there is a special need for national uniformity. [...] A Federal appellate Court with jurisdiction that is defined in terms of subject matter rather than territory provides an institutional structure which the federal judicial system, as it is presently constituted, lacks.")
- 34 Cf., e.g., *Adelman*, The New World of Patents Created by the Court of Appeals for the Federal Circuit, 20 U. Mich. J.L. Reform 979, 988 (1987); *Archer*, op. cit. *supra* note 31, at 840; *Markey*, The Federal Circuit and Congressional Intent, 41 Am. U. L. Rev. 577 (1992); *Rader*, The United States Court of Appeals for the Federal Circuit: The Promise and Perils of a Court of Limited Jurisdiction, 5 Marq. Intell. Prop. L. Rev. 1, 3 (2001).
- 35 For this differentiation and these definitions see *Dreyfuss*, Case Study, op. cit. *supra* note 31, at 5. Cf. also Senate Rep. No. 97-275 (1981), at 6.

cial interpretations of the patent statutes.³⁶ Greater clarity and uniformity in the applicable legal standards increased incentives for licensing of patents and made it easier for companies and practitioners to predict chances of success in a patent dispute or a dispute's outcome.³⁷

Another problem widely solved by the CAFC's formation and the elimination of regional circuit jurisdiction over patent cases is the issue of *forum shopping*. In its first reported case³⁸, the CAFC adopted as binding precedent only the law of its two predecessor courts³⁹, therefore abandoning all of the prior patent decisions of each of the various regional circuit courts.⁴⁰ Thus, forum shopping at the appellate level is now barely possible.⁴¹ However, it has also been observed that forum shopping for particular district courts continues.⁴²

In addition, the CAFC has freed regional circuit judges from the difficulty of irregular exposure to very complex and highly technical patent appeals.⁴³ Furthermore, a number of procedural developments have brought down litigation costs, at least for a time.⁴⁴

36 Cf. *Dreyfuss*, The Federal Circuit: A Continuing Experiment in Specialization, 54 Case. W. Res. L. Rev. 769, 771 (2004) [hereinafter *Dreyfuss*, Continuing Experiment]; *Linn*, The Future Role of the United States Court of Appeals for the Federal Circuit Now That It Has Turned 21, 53 Am. U. L. Rev. 731, 732 (2004).

37 Cf. *Linn*, op. cit. *supra* note 36, at 734. But see *Chu*, Empirical Analysis of the Federal Circuit's Claim Construction Trends, 16 Berkeley Tech. L.J. 1075, 1100 (2001) (concluding that despite the CAFC's uniform national jurisdiction, the "promises of pre-trial predictability and expedient patent litigation seem to remain a tantalizing dream" due to the CAFC's high rate of reversal of district courts' decisions) and *Lunney*, Patent Law, the Federal Circuit, and the Supreme Court: A Quiet Revolution, 11 Sup. Ct. Econ. Rev. 1, 76 (2004) (arguing on the basis of a statistical assessment of the success rate variability that the CAFC and its doctrinal changes have brought less certainty and predictability to patent enforcement).

38 *South Corp. v. United States*, 690 F.2d 1368 (Fed. Cir. 1982).

39 The Federal Courts Improvement Act of 1982, cited *supra* note 21, merged the United States Court of Customs and Patent Appeals and the appellate division of the United States Court of Claims.

40 *Id.* at 1370 et seq.

41 For an economic assessment of the reduction of forum shopping due to the formation of the CAFC, cf. *Atkinson/Marco/Turner*, The Economics of a Centralized Judiciary: Uniformity, Forum Shopping and the Federal Circuit, 52 J.L. & Econ. 411 (2009).

42 Cf. *Moore*, Forum Shopping in Patent Cases: Does Geographic Choice Affect Innovation?, 79 N.C. L. Rev. 889 (2001). For current reformatory efforts in patent law at the district court level see the recent Bill proposing "To establish a pilot program in certain United States district courts to encourage enhancement of expertise in patent cases among district judges", H.R. 628, 111th Congress (2009).

43 Cf. *Dreyfuss*, In Search of Institutional Identity: The Federal Circuit Comes of Age, 23 Berkeley Tech. L.J. 787, 788 (2008) [hereinafter *Dreyfuss*, Institutional Identity]; *Linn*, op. cit. *supra* note 36, at 736.

44 E.g. the establishment of the so-called *Markman* hearing which has been common practice since the U.S. Supreme Court's decision in *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 517 U.S. 370 (1996). The *Markman* hearing is a pre-trial hearing in a U.S. District Court during which a judge examines evidence from all parties on the appropriate meanings of relevant key words used in a patent claim, when patent infringement is alleged by a plaintiff. Cf. also *Allison/Lemley*, The

3. Problems of the Centralized System

Even though the CAFC's formation was widely regarded as a success, the court has not been able to solve all the problems it was expected to solve, and the creation of a centralized appellate court might even have created new problems formerly unknown to patent law as ongoing and growing criticism of the state of patent jurisprudence and the CAFC suggests. While some of the criticism is of a more general nature and mostly concerned with the court's performance (*infra lit. a*), other problems are connected to the institutional design (*infra lit. b*).

a) General Criticism

In the early years of its operation, the court was widely perceived (or suspected) to be a pro-patent court with a pro-patentee bias.⁴⁵ A comparison of some statistics from the years just before and just after the court's formation suggests that this perception may have been justified. While approximately sixty-six percent of patents were invalidated at the appeals level in the years prior to the CAFC's formation, the court invalidated only forty-four percent of the patents it adjudicated on appeal from trial courts between 1982 and 1985.⁴⁶ Additionally, decisions that lowered the standard for obtaining a patent and expanded the subject matter that could be protected by patent law, as well as the court's treatment of the standard of obviousness can be regarded as pro-patentee.⁴⁷ However, the perceptions of a pro-patentee bias have largely abated in recent years due to the courts more restrictive views in these fields.⁴⁸

(Unnoticed) Demise of the Doctrine of Equivalents, 59 *Stan. L. Rev.* 955, 977 (2007) (suggesting that *Markman* led to a reduction in claims based on the doctrine of equivalents and thus reduced costs).

45 Cf., e.g., *Adelman*, op. cit. *supra* note 34, at 991; *Allison/Lemley*, Empirical Evidence on the Validity of Litigated Patents, 26 *AIPLA Q.J.* 185, 206 (1998); *Dreyfuss*, Case Study, op. cit. *supra* note 31, at 26; *Dunner/Jakes/Karczeski*, A Statistical Look at the Federal Circuit's Patent Decisions: 1982–1994, 5 *Fed. Circuit B.J.* 151 (1995); *Kastriner*, The Revival of Confidence in the Patent System, 73 *J. Pat. & Trademark Off. Soc'y* 5, 13, 22 (1991); *Morrison*, The Impact of the Creation of the Court of Appeals for the Federal Circuit on the Availability of Preliminary Injunctive Relief Against Patent Infringement, 23 *Ind. L. Rev.* 169, 187 et seq. (1990) (concluding that availability of preliminary injunctive relief against patent infringement has increased significantly since the formation of the CAFC, and thus holding that the CAFC is a pro-patent court); *Thomas*, Formalism at the Federal Circuit, 52 *Am. U. L. Rev.* 771, 773 (2003). But see *Golden*, The Supreme Court as "Prime Percolator": A Prescription for Appellate Review of Questions in Patent Law, 56 *UCLA L. Rev.* 657, 678 (2009) (attributing the alleged pro-patentee bias to a general social shift towards a renewed commitment to using patents as a lever for commercializing invention at the time of the CAFC's formation).

46 See *Merges*, Commercial Success and Patent Standards: Economic Perspectives on Innovation, 76 *Cal. L. Rev.* 805, 822 (1988).

47 Cf. *Dreyfuss*, Continuing Experiment, op. cit. *supra* note 36, at 770.

48 Cf. *Dreyfuss*, Case Study, op. cit. *supra* note 31, at 29; *id.*, Continuing Experiment, op. cit. *supra* note 36, at 770.

As has been outlined above, the CAFC's practice led to more uniform and precise patent law across the U.S.⁴⁹ However, as *Dreyfuss* has elaborated in her comprehensive studies on the institutional role of the CAFC, precision and uniformity say nothing about the *accuracy* and *quality* of the law.⁵⁰ The law may be considered to be *accurate* when it is responsive to the philosophy underpinning the respective Patent Act, to national competition policies, and to the needs of researchers and technology users. Accuracy, in turn, depends on the *quality* of law, meaning that the law is cohesive in that the elements work together to further overall policies, and that decisions are explicated in a manner that makes the policy goals the court understands to be achieving both transparent and persuasive.⁵¹ After all, uniformity is an automatic by-product of the establishment of a centralized court with exclusive appellate jurisdiction in patent cases.⁵² Precision has been reached due to procedural developments and the fact that the CAFC judges have, in large part, coalesced around particular interpretations of patent law and display few ideological differences and thus have created consistent "policies of the court".⁵³ However, the lawmaking required for precision and the one required for accuracy can work at cross purposes.⁵⁴ The CAFC has been criticized

⁴⁹ The uniformity of U.S. patent law introduced by the Federal Circuit's exclusive jurisdiction might however have been somewhat threatened by the Supreme Court's decision in *Holmes Group, Inc. v. Vornado Air Circulation Sys., Inc.*, 535 U.S. 826 (2002). The Supreme Court found that although the Federal Circuit typically hears all appeals from any of the U.S. district courts where the original action included a complaint arising under the patent laws, it does not hear an appeal if the patent claims arose solely as counterclaims by the defendant. This decision presents significant questions about the scope of the Federal Circuit's appellate jurisdiction and the removal and exclusive jurisdiction of federal district courts over patent law claims. Cf. *Cotropia*, op. cit. *supra* note 31, at 286 et seqq.; Mayer, Reflections on the Twentieth Anniversary of the Court of Appeals for the Federal Circuit, 52 Am. U. L. Rev. 761, 764 (2003); Peterson, op. cit. *supra* note 31, at 253 et seqq. But cf. Dyk, Does the Supreme Court Still Matter?, 57 Am. U. L. Rev. 763, 768 (2008) (concluding that it seems unlikely that other circuit courts will seriously become involved in the development of patent law, because – even if a patent case is heard by another circuit – the other circuits may in any event be bound to apply CAFC law due to the fact that pre-1982 law from the other circuits is unlikely to be relevant).

⁵⁰ Cf. *Dreyfuss*, Institutional Identity, op. cit. *supra* note 43, at 796; Nard/Duffy, Rethinking Patent Law's Uniformity Principle, 101 Nw. U. L. Rev. 1619, 1620 (2007).

⁵¹ For this differentiation and these definitions see *Dreyfuss*, Institutional Identity, op. cit. *supra* note 43, at 796.

⁵² Cf. *Dreyfuss*, Institutional Identity, op. cit. *supra* note 43, at 796; Linn, op. cit. *supra* note 36, at 735; Nard/Duffy, op. cit. *supra* note 50, at 1643; Plager, The United States Court of Appeals, the Federal Circuit, and the Non-Regional Subject Matter Concept: Reflections on the Search for a Model, 39 Am. U. L. Rev. 853, 855 (1990).

⁵³ Cf. the statistical evidence gathered and interpreted by Allison/Lemley, How Federal Circuit Judges Vote in Patent Validity Cases, 27 Fla. St. U. L. Rev. 745 (2000); Lefstin, The Measure of Doubt: Dissent, Indeterminacy, and Interpretation at the Federal Circuit, 58 Hastings L.J. 1025 (2007); Petherbridge/Wagner, op. cit. *supra* note 31.

⁵⁴ Cf. *Dreyfuss*, Institutional Identity, op. cit. *supra* note 43, at 797 (discussing the role of the CAFC's case law regarding the non-obviousness doctrine prior to the Supreme Court's decision in *KSR Int. v. Teleflex*, 550 U.S. 398 (2007) in establishing more precision and uniformity but making the law less accurate).

for a jurisprudence that is insufficiently attentive to the needs of the creative sector and to national interests in promoting technological progress. This might be a result of the court's approach to favor precision and uniformity over accuracy and therefore reaching a balance that differs from the one preferred by many scholars and the U.S. Supreme Court.⁵⁵

The criticism regarding the accuracy of the law is directly linked to criticism of the quality of the CAFC's decisions. Especially in recent years practitioners and many academics have criticized the court for a methodology and standard of decisions inappropriate and insufficient for a court established for the express purpose of orchestrating the development of patent jurisprudence. Concerns have been voiced about the court's lack of interest in considering academic literature or incorporating the lessons of social science research into its decision-making.⁵⁶ While in the early years many of the court's opinions were drafted carefully with the goal of bringing understanding and uniformity to judicial interpretations of patent law, the court has recently been criticized for its method of formalistic case-parsing⁵⁷ and for failing to articulate the law at a level of detail that would give sufficient guidance to those who rely on it.⁵⁸ This "low" quality of decisions might be a result of the lack of judicial overlap on the appellate level. Without "peer appellate courts" which the CAFC has to persuade and due to the rather rare intervention of the Supreme Court there is little incentive for the court to draft its opinions with the due diligence.⁵⁹ This low quality of decisions combined with the reluctance of the CAFC to revise positions it has once taken challenges legal certainty – one of the main goals the formation of the CAFC was intended to achieve. The lack of legal certainty is even increased by the fact that

55 Cf. *Dreyfuss*, Institutional Identity, op. cit. *supra* note 43, at 800.

56 Cf. *Burk/Lemley*, Policy Levers in Patent Law, 89 Va. L. Rev. 1575, 1578 (2003); *Dreyfuss*, Continuing Experiment, op. cit. *supra* note 36, at 782; *Nard*, Toward a Cautious Approach to Obedience: The Role of Scholarship in Federal Circuit Patent Law Jurisprudence, 39 Hous. L. Rev. 667 (2002).

57 Cf. *Dreyfuss*, Institutional Identity, op. cit. *supra* note 43, at 809.

58 Cf. *Dreyfuss*, Continuing Experiment, op. cit. *supra* note 36, at 773; *Rai*, Engaging Facts and Policy: A Multi-Institutional Approach to Patent System Reform, 103 Colum. L. Rev. 1035, 1115 et seq. (2003); *Thomas*, op. cit. *supra* note 45, at 774. However, there are recent decisions that elaborate extensively on the law and perspectives of its development; see, e.g., the CAFC's *en banc* decision in *Festo Corp. v Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*, 234 F.3d 558 (Fed. Cir. 2000) which spans eighty-four pages in the *Federal Reporter* and includes six different opinions; the recent *en banc* decision *In re Bilski*, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008) spans sixty-four pages in the *Federal Reporter* and includes four carefully drafted additional opinions. Cf. also *Michel*, Judicial Constellations: Guiding Principles as Navigational Aids, 54 Case W. Res. L. Rev. 757, 767 (2004)

59 Cf. *Dreyfuss*, Specialized Adjudication, 1990 BYU L. Rev. 377, 381 [hereinafter *Dreyfuss*, Specialized Adjudication]; *id.*, Pathological Patenting: The PTO as Cause or Cure, 104 Mich. L. Rev. 1559, 1570 (2006) [hereinafter *Dreyfuss*, Pathological Patenting]; *Nard/Duffy*, op. cit. *supra* note 50, at 1641; *Rader*, op. cit. *supra* note 34, at 4.

the Supreme Court has either reversed or vacated almost all CAFC patent decisions that it has recently reviewed.⁶⁰

Recent work by economists suggests that the uncertainty imposed on those who rely on the patent system by “low quality” patent law and by “low quality” patents, *i. e.* patents enabled by a (too) low standard of patentability, results in a substantial welfare loss.⁶¹ Patent rights granted for only marginal improvements due to a (too) low standard of patentability lead to patent thickets – the accumulation of overlapping patents that cover the same products and choke out an industry.⁶² The cost of clearing and interpreting those “low quality” patents imposes a heavy tax on invention and discourages entry into innovative enterprises, and thus endangers competition.⁶³ In addition, the increasing need to acquire patents for defensive purposes, along with rising numbers in litigation, leads to raised costs to the point where there are certain fields in which the cost of patenting outweighs the benefits.⁶⁴

Another concern often voiced regarding the court’s performance is not specific to the CAFC but linked to its general structure as a specialized court. As the development of an accurate body of law requires the opportunity for correction, specialized courts are more likely than courts of general jurisdiction to produce law and practices that depart from mainstream trends.⁶⁵ The CAFC lacks the

60 From 2005 to 2007 the Supreme Court reviewed seven patent cases, all of which were either reversed or vacated; cf. *Dreyfuss*, Institutional Identity, op. cit. *supra* note 43, at 791 (note 20). But cf. *Duffy*, Comment: Experiments at the Federal Circuit, 54 Case W. Res. L. Rev. 803, 805 (2004) [hereinafter: *Duffy*, Experiments] (arguing that the fact that litigation continues to abound and that appellate reversal rates remain high does not necessarily show a lack of legal certainty; instead, greater certainty in the law of patents might as well increase litigation because patents are made more valuable and are therefore worth the costs of litigation).

61 Cf. generally *Galasso/Schankerman*, Patent Thickets and the Market for Innovation: Evidence from Settlement of Patent Disputes, CEPR Discussion Paper No. DP6946 (2008); *Hall/Harhoff*, Post-Grant Reviews in the U.S. Patent System – Design Choices and Expected Impact, 19 Berkeley Tech. L.J. 989, 991 et seqq. (2004); *Harhoff*, The Battle for Patent Rights, in: de Meyer/van Pottelsberghe (Eds.), Economics and Management Perspectives on Intellectual Property Rights (2005); *id.*, Patent Quantity and Quality in Europe – Trends and Policy Implications, in: Kahin/Foray (Eds.), Advancing Knowledge and the Knowledge Economy (2006), pp. 331 et seqq.; *id.*, op. cit. *supra* note 5, p. 50.

62 Cf. *Baker*, Can the Courts Rescue Us From the Patent Crisis?, 88 Tex. L. Rev. 593, 597 et seqq. (2010); *Burk/Lemley*, op. cit. *supra* note 56, at 1627 et seqq.

63 Cf. *Jaffe/Lerner*, Innovation and its Discontents (2004), pp. 34 et seq., 59 et seqq.

64 Cf. *Bessen/Meurer*, Patent Failure: How Judges, Bureaucrats, and Lawyers Put Innovators at Risk (2008), pp. 68 et seqq., 212 et seqq. (with an analysis of the cost-benefit-ratio of patents in the software sector); *Dreyfuss*, Institutional Identity, op. cit. *supra* note 43, at 794; *Vermont*, Taming the Doctrine of Equivalents in Light of Patent Failure, 16 J. Intell. Prop. 83, 84 (2008).

65 Cf. *Duffy*, The Festo Decision and the Return of the Supreme Court to the Bar of Patents, 2002 Sup. Ct. Rev. 273, 277 et seq. [hereinafter: *Duffy*, Return of the Supreme Court]; *Janis*, Patent Law in the Age of the Invisible Supreme Court, 2001 U. Ill. L. Rev. 387, 397 et seq.; *Nard/Duffy*, op. cit. *supra* note 50, at 1620; *Newman*, The Sixth Abraham L. Pomerantz Lecture: Commentary on the Paper by Professor Dreyfuss, 61 Brook. L. Rev. 53, 62 (1995).

opportunity for correction for different reasons. First, the CAFC does not have the “signaling system” of circuit splits, *i. e.* the CAFC lacks the chance to learn from the way differing approaches or opinions, and the application of different doctrines in different circuits work out and shape the law.⁶⁶ Second, it is difficult for the court to correct errors once they occur due to the parties’ behavior: Lawyers will often prefer to avoid rearguing issues previously decided on by the court or relying on positions the court has already rejected once.⁶⁷ This makes it hard for practitioners to help the court engage in the kind of re-evaluation needed to develop an accurate body of law; a situation that has been characterized as a “repeat-player disadvantage”⁶⁸.

The production of law removed from the mainstream is amplified by another characteristic of specialized courts: While removing a certain area of law – patent law in this case – from the regional courts’ purview might be regarded as an advantage due to the field’s highly technical and thus difficult character, it also means that the field is left completely to specialists and the thinking of generalists no longer contributes to its development.⁶⁹ A more generalist approach may however be desirable to establish a system of “checks and balances” and thus to keep a field of law from becoming too specialized, *i. e.* to keep it from departing from (mainstream) trends or patterns of reasoning applied in other areas of law.⁷⁰

A practice removed from the mainstream can impose a major threat on welfare, especially in a field like patent law due to the large number of people and businesses relying on the law’s accuracy in their work and investments.⁷¹

66 Cf. *Adelman*, *op. cit. supra* note 34, at 987; *Dreyfuss*, *Pathological Patenting*, *op. cit. supra* note 59, at 1570; *Markey*, *The Court of Appeals for the Federal Circuit: Challenge and Opportunity*, 34 *Am. U. L. Rev.* 595, 599 (1985); *Nard/Duffy*, *op. cit. supra* note 50, at 1632, 1635.

67 Cf. *Dreyfuss*, *Institutional Identity*, *op. cit. supra* note 43, at 808; *Nard/Duffy*, *op. cit. supra* note 50, at 1623, 1630.

68 *Dreyfuss*, *Pathological Patenting*, *op. cit. supra* note 59, at 1570.

69 Cf. *Dreyfuss*, *Specialized Adjudication*, *op. cit. supra* note 59, at 379; *Duffy*, *Return of the Supreme Court*, *op. cit. supra* note 65, at 277; *Janis*, *op. cit. supra* note 65, at 404; *Posner*, *Will the Federal Courts of Appeals Survive until 1984: An Essay on Delegation and Specialization of the Judicial Function*, 56 *S. Cal. L. Rev.* 761, 781 (1983). However, cf. *Plager*, *op. cit. supra* note 29, at 753 et seq. (emphasizing that the CAFC is not specialized in terms of a uniform background and training of the judges who make up the court, and that it can therefore largely evade the problem of over-specialization).

70 To avoid the named disadvantages of a centralized structure it has been suggested that patent cases should no longer be decided only by the CAFC, but that jurisdiction reside in at least one other circuit as well; see *Nard/Duffy*, *op. cit. supra* note 50, at 1664. For criticism of this proposal, see *Plager/Pettigrew*, *Rethinking Patent Law’s Uniformity Principle: A Response to Nard and Duffy*, 101 *Nw. U. L. Rev.* 1735 (2007).

71 For examples of worrisome and doubtful developments in the CAFC case law that led to considerable welfare loss, see *infra* III.

b) Problems of Institutional Design

A second type of criticism the CAFC is confronted with is linked to the general question of proper institutional design, *i. e.* the problem of the proper positioning of a specialized/centralized court within the judicial hierarchy. Regarding the CAFC, *Dreyfuss* distinguishes two components of this issue⁷²: the relationship between the CAFC and the district courts, and the relationship between the CAFC and the Supreme Court.

aa) The CAFC and the District Courts

Regarding its relationship with the district courts the CAFC is in a somewhat paradox situation. It was established as the exclusive appellate court for patent matters, subject only to Supreme Court review, and thus as a court that would develop considerable expertise and experience in this field from repeated exposure to patent cases.⁷³ However, due to the CAFC's positioning within the judicial hierarchy, *i. e.* the fact that it was established as a court of appeals, it cannot make full use of this expertise. The court's repeated exposure to patent cases gives the judges the capacity to comprehend complex technologies, to assess the relationship between the claims in a patent, the prior art, and the device or practice alleged to infringe. In other words, the court's expertise lies primarily in fact finding.⁷⁴ However, decisions on factual matters are generally made at the trial level and the CAFC's review of the trial judges' findings of fact is limited by the "clearly erroneous" standard.⁷⁵ Under this standard, the appellate court must accept the lower court's findings of fact unless upon review the appellate court is left with the definite and firm conviction that a mistake has been committed.⁷⁶ Thus, the CAFC may not reverse the decision merely because, based on the facts, it would have reached a different conclusion. While Federal Rule of Civil Procedure 52(a) is intended to protect the judgement winner from re-litigation at the appellate level and to promote the efficient use of judicial resources by insuring that the court most qualified to find the facts has the final say, this leads to the aforementioned paradox as regards the CAFC: The CAFC has experience and expertise

72 Cf. *Dreyfuss*, Institutional Identity, op. cit. *supra* note 43, at 801 et seqq.

73 Cf. *Golden*, op. cit. *supra* note 45, at 667 (note 51) (calculating that the typical active CAFC judge has participated in deciding approximately 800 to 1000 patent cases on its merits).

74 Cf. *Dreyfuss*, Institutional Identity, op. cit. *supra* note 43, at 802.

75 Cf. Federal Rule of Civil Procedure 52(a).

76 Cf. *Anderson v. Bessemer City*, 470 U.S. 564, 573 (1985). Regarding the CAFC's application of the clearly erroneous standard of review, cf. generally *Casey/Camara/Wright*, Standards of Appellate Review in the Federal Circuit: Substance and Semantics, 11 Fed. Circuit B.J. 279, 298 et seqq. (2001–2002); *McGirr*, *Panduit Corp. v. Dennison Manufacturing Co.*: De Novo Review and the Federal Circuit's Application of the Clearly Erroneous Standard, 36 Am. U. L. Rev. 963 (1987); *Stoll*, A Clearly Erroneous Standard Of Review, 79 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 100 (1997).

superior to that of most trial courts, enabling it to deal with cases involving complex technological issues but often does not get a chance to make full use of this expertise due to the limited scope of review on the appeals level.⁷⁷ In addition, Rule 52(a) challenges the CAFC's ability to bring uniformity to patent law as it prohibits reversal to the lower court unless the trial court was clearly wrong.⁷⁸ For a while, the CAFC tried to avoid this problem by construing key issues of a case, e.g. questions of obviousness or claim construction, as questions of law or mixed questions of fact and law, giving it the opportunity to review them *de novo*.⁷⁹ However, the CAFC has been largely barred from using this strategy by the Supreme Court's decision in *Dennison v. Panduit*.⁸⁰

bb) The CAFC and the Supreme Court

Besides the problems of the relationship between the CAFC and the district courts, there is also a tension in its relationship with the Supreme Court which also derives mainly from the court's positioning in the judicial hierarchy. Ever since the formation of the CAFC as a centralized appeals court with exclusive jurisdiction over certain areas of law, the Supreme Court has been in a difficult situation regarding these areas of law, and especially patent law.

As the highest judicial body in the U.S., the Supreme Court's main task is to develop the law in a way consistent with national policies and to maintain or create national uniformity in the law. Nearly all cases come before the court by way of petitions for writs of certiorari. The court grants certiorari only for "compelling reasons", e.g. to resolve a conflict in the interpretation of a federal law or a provision of the federal Constitution, to correct an egregious departure from the accepted and usual course of judicial proceedings, to resolve an important question of federal law, or to expressly review a decision of a lower court that conflicts directly with a previous decision of the Court.⁸¹ Due to resource con-

⁷⁷ For a detailed analysis of the CAFC's scope of review, see *Rai*, op. cit. *supra* note 58, at 1052 et seq., and *id.*, Specialized Trial Courts: Concentrating Expertise on Facts, 17 Berkeley Tech. L.J. 877, 881 et seq. (2002). Cf. also *Dreyfuss*, Case Study, op. cit. *supra* note 31, at 47 et seq.; *Linn*, op. cit. *supra* note 36, at 735 et seq.; *Michel*, op. cit. *supra* note 58, at 758 et seq.

⁷⁸ Cf. *Dreyfuss*, Case Study, op. cit. *supra* note 31, at 49.

⁷⁹ Cf. *Dreyfuss*, Institutional Identity, op. cit. *supra* note 43, at 802; *Rai*, op. cit. *supra* note 58, at 1057, 1060.

⁸⁰ *Dennison Manufacturing Co. v. Panduit Corp.*, 475 U.S. 809 (1986). Cf. generally *Herlihy*, Appellate Review of Patent Claim Construction: Should the Federal Circuit Be Its Own Lexicographer in Matters Related to the Seventh Amendment?, 15 Mich. Telecomm. Tech. L. Rev. 469, 511 et seq. (2009); *Hillen*, The Court of Appeals for the Federal Circuit: Independent Review of Patent Decisions and the Constitutional Facts Doctrine, 67 S. Cal. L. Rev. 187, 194 et seq. (1993); *Maida*, Patent Claim Construction: It's not a Pure Matter of Law, so Why Isn't the Federal Circuit Giving the District Courts the Deference they Deserve?, 30 Cardozo L. Rev. 1773, 1802 et seq. (2009).

⁸¹ Cf. Rule 10, Rules of the Supreme Court of the United States as revised on January 12, 2010.

straints, the Supreme Court must choose its cases carefully so that its efforts are directed at the issues that really require its consideration. In addition, just like in any other area of law, the Supreme Court must hear enough cases to develop its own expertise and to impose its views effectively to shape patent law according to its preferences and policies. Although the Supreme Court only takes few cases in most areas of federal law and can thus rarely be regarded as an “expert court”, it can normally rely on the experience gained from seeing how the differing rules of the regional circuits play out.⁸²

In patent law, ever since the formation of the CAFC in 1982, the law has become widely uniform and there is barely a chance for inter-circuit conflicts or differing rules that call for a resolution by the Supreme Court.⁸³ The “signaling system” of circuit splits which directs the Supreme Court’s attention to issues that are worth a grant of certiorari in other areas of law is thus largely unfeasible in patent law.⁸⁴ This also has far-reaching consequences for the parties involved. In most areas of law, parties when petitioning for certiorari generally rely on circuit splits to show the Supreme Court that an issue is ripe for review. However, in the case of the CAFC, the parties will generally have to demonstrate that a decision of the CAFC conflicts with Supreme Court precedent, a task which is generally very difficult especially due to the fact that there are only very few Supreme Court decisions in this field, many of which are outdated.⁸⁵ Accordingly, the formation of the CAFC led to a decline in the Supreme Court’s patent docket⁸⁶, and especially in the first years it seemed that the Court would limit itself largely to policing the boundaries and procedures of the patent system while otherwise relying

⁸² Cf. *Dreyfuss*, Institutional Identity, op. cit. *supra* note 43, at 806.

⁸³ See *supra* II. 2.

⁸⁴ Cf. *Duffy*, Return of the Supreme Court, op. cit. *supra* note 65, at 276 et seq.; *Dyk*, op. cit. *supra* note 49, at 768; *Janis*, op. cit. *supra* note 65, at 407; *Nard/Duffy*, op. cit. *supra* note 50, at 1644; *Rader*, op. cit. *supra* note 34, at 4. However, the Supreme Court’s decision in *Holmes Group, Inc. v. Vornado Air Circulation Sys., Inc.*, 535 U.S. 826 (2002) might re-introduce circuit conflicts into patent law (see *supra* note 49), and may thus help the Supreme Court in identifying questions that merit the court’s attention; cf. *Holmes Group*, 535 U.S., at 839 (Stevens, J., concurring in part and concurring in the judgment); *Duffy*, Return of the Supreme Court, op. cit. *supra* note 65, at 282. A trend in recent years to help litigants bring an issue to the Supreme Court’s attention has been that more and more institutional actors such as the PTO have started to file amicus briefs supporting the grant of certiorari; cf. *Duffy*, Experiments, op. cit. *supra* note 60, at 808; *Eisenberg*, The Supreme Court and the Federal Circuit: Visitation and Custody of Patent Law, 106 Mich. L. Rev. First Impressions 28, 30 (2007).

⁸⁵ Cf. *Dreyfuss*, Institutional Identity, op. cit. *supra* note 43, at 807.

⁸⁶ In its first twelve terms after the CAFC’s formation, the Supreme Court heard only five patent cases: *Dennison Manufacturing Co. v. Panduit Corp.*, 475 U.S. 809 (1986); *Christianson v. Colt Industries Operating Co.*, 486 U.S. 800 (1988); *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141 (1989); *Eli Lilly and Co. v. Medtronic, Inc.*, 496 U.S. 661 (1990); *Cardinal Chemical Co. v. Morton International, Inc.*, 508 U.S. 83 (1993). For a comprehensive overview of the Supreme Court’s review of CAFC cases, see *Gajarsa/Cogswell*, The Federal Circuit and the Supreme Court, 55 Am. U. L. Rev. 821, 824 et seqq. (2006), and *Golden*, op. cit. *supra* note 45, at 668 et seqq.

on the CAFC's expert judgment.⁸⁷ However, the Supreme Court's decision in *Markman*⁸⁸ in 1996 is often regarded to represent a turning point in the Supreme Court's interest to review the correctness of the CAFC's patent decisions and to shape patent law and policies as there has been a steep increase in the number of patent cases reviewed by the Court since then.⁸⁹ While some critics regard the return of the Supreme Court to the patent docket as an indication of the Court's concern about the state of patent law and its disappointment with the CAFC's performance⁹⁰, others see this development as a sign not of the CAFC's failure but of the generally growing economic importance of patent law and the CAFC's success in making the difficult issues in patent law more visible, more comprehensible, and thus easier to review⁹¹. Even with these increased numbers, the Supreme Court's review of CAFC patent cases remains sparse and the aforementioned problems regarding the interaction of the CAFC and the Supreme Court and those regarding the parties' position remain.

In addition, the sparseness of review by the Supreme Court has made timely revision of practices established by the CAFC potentially more difficult to accomplish. Substantial changes in the law over several years may have far-reaching consequences for those who have relied on the established patent policies, e.g. inventors or businesses that made substantial investments based on the existing law.⁹² Indeed, in some fields of patent law, it has taken years to correct dubious and widely criticized developments of case law which undoubtedly has generated considerable costs as the following case example will show.

III. Patentability of Computer Programs and Business Methods in the U.S. and in Europe

The CAFC's decisions have led to a number of disputable developments in patent law, e.g. concerning the question of patentability of computer programs and

87 Cf. *Duffy*, Return of the Supreme Court, op. cit. *supra* note 65, at 297; *Eisenberg*, op. cit. *supra* note 84, at 28 (comparing the Supreme Court's relationship to patent law to the one of a "non-custodial parent who spends an occasional weekend with the kids"); *Janis*, op. cit. *supra* note 65 (calling those years the "age of the invisible Supreme Court", and stating that the CAFC has become the "de facto supreme court of patents"); *Snyder/Davies*, The Federal Circuit and the Supreme Court (Circa 2009), 19 Fed. Circuit B.J. 1, 3 (2009).

88 *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 517 U.S. 370 (1996).

89 Cf. *Duffy*, Return of the Supreme Court, op. cit. *supra* note 65, at 298; *Gajarsa/Cogswell*, op. cit. *supra* note 86, at 822 et seq.; *Golden*, op. cit. *supra* note 45, at 668 et seq.

90 Cf. *Dreyfuss*, Institutional Identity, op. cit. *supra* note 43, at 807; *Eisenberg*, op. cit. *supra* note 84, at 28; *Peterson*, op. cit. *supra* note 31, 246 et seqq.

91 Cf. *Duffy*, Return of the Supreme Court, op. cit. *supra* note 65, at 284.

92 For examples of disputable law and changes in the law that have led to substantial welfare loss see *infra* III. 1. Regarding the substantial costs of Supreme Court review in patent cases and the uncertainty produced by review, see *Golden*, op. cit. *supra* note 45, at 687 et seq.

business methods, the scope of the doctrine of equivalents and the doctrine of non-obviousness⁹³, or the experimental use defense. While some of these developments may be the result of the aforementioned problems regarding the CAFC as a centralized court of appeals, others might just be the result of the fast-moving developments and changes in technology which patent law – and therefore the CAFC – is confronted with. A closer look at the highly disputed issue of the patentability of computer programs and business methods provides the opportunity to examine the interaction between the CAFC and the Supreme Court in patent cases and to discuss the consequences of the developments in these fields for those who rely on accurate and stable patent law policies. To illustrate the relevance of the specific institutional role of the CAFC as a centralized court of appeals for the development in this highly disputed area of patent law, a comparison to the development in European law shall highlight specific differences between the two systems.

1. Patentability of Business Methods / Software in the U.S.

The state of the law regarding the patentability of business methods in the U.S. has been unsettled and therefore been the subject of a heated debate for many years. While many commentators argue that business method patents stifle innovation and impose social costs primarily because a patent's exclusionary incentive is unnecessary for methods that bring efficiency to the commercial realm⁹⁴, others are equally convinced that such patents are a critical engine for commercial innovation in the U.S.⁹⁵

93 For a detailed analysis of the CAFC's treatment of the doctrine of non-obviousness, cf. *Petherbridge/Wagner*, op. cit. *supra* note 31. For an assessment of the Court's early approach to non-obviousness, cf. *Adelman*, op. cit. *supra* note 34, at 989 et seqq. For a comprehensive overview of the historic development of the doctrine of non-obviousness, cf. *Du Mont*, A Non-Obvious Design: Reexamining the Origins of the Design Patent Standard, 45 *Gonz. L. Rev.* 531 (2010).

94 Cf., e.g., *In re Bilski*, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008), at 1005 (Mayer, J., dissenting); *Biddinger*, Limiting the Business Method Patent: A Comparison and Proposed Alignment of European, Japanese and United States Patent Law, 69 *Fordham L. Rev.* 2523, 2544 et seqq. (2001); *Dreyfuss*, Are Business Method Patents Bad for Business?, 16 *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.* 263, 274 et seqq. (2000) [hereinafter: *Dreyfuss*, Business Method Patents]; *Melarti*, State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.: Ought the Mathematical Algorithm and Business Method Exceptions Return to Business as Usual?, 6 *J. Intell. Prop. L.* 359, 391 (1999); *Raskind*, The State Street Bank Decision: The Bad Business of Unlimited Patent Protection for Methods of Doing Business, 10 *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.* 61, 92 et seq. (1999); *Schlicher*, The Supreme Court, *Bilski*, and Sensible Limits on Patents, 91 *J. Pat. & Trademark Off. Soc'y* 523, 531 et seqq. (2009); *Sfekas*, Controlling Business Method Patents: How the Japanese Standard for Patenting Software Could Bring Reasonable Limitations to Business Method Patents in the United States, 16 *Pac. Rim L. & Pol'y J.* 197, 213 (2007); *Xiang*, How Wide Should the Gate of "Technology" Be? Patentability of Business Methods in China, 11 *Pac. Rim L. & Pol'y J.* 795, 813 (2002).

95 Cf., e.g., *DiMatteo*, The New "Problem" of Business Method Patents: The Convergence of National Patent Laws and International Internet Transactions, 28 *Rutgers Computer & Tech.*

The subject matter of patents is defined in Title 35 U.S.C. § 101 which affords patent protection to “[w]hoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof”. This provision suggests a broad construction of patentable subject matter. However, this wide scope has been narrowed down by three case law exclusions which help in defining the boundaries of patentability. In its landmark decision *Diamond v. Chakrabarty*⁹⁶ the Supreme Court held that the subject matter of patents includes “anything under the sun that is made by man.”⁹⁷ Consequently, laws of nature, natural phenomena, and abstract ideas are not patent-eligible under U.S. patent law.⁹⁸ However, practical applications of abstract principles are patentable.⁹⁹ The interpretation of these categories excluded from patentability has been the subject of discussion in U.S. patent law among scholars, legislators and courts for a long time. However, ultimate boundaries have not been defined, and patent law has been subject to constant changes in relation to both economic circumstances and technological developments.

A number of early decisions suggested that methods for doing business were not patentable *per se*.¹⁰⁰ Therefore, for many years the PTO dismissed any claims for patents on business methods.¹⁰¹ In the case of *Gottschalk v. Ben-*

L.J. 1, 21 et seqq. (2002); *Hamilton*, Reducing the Patent Incentive: Federal Circuit Revisits Patentable Subject Matter in *Ex Parte Bilski*, 90 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 678, 678, 683 (2008); *Keeley-Domokos*, *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, 14 Berkeley Tech. L.J. 153, 167 (1999).

96 447 U.S. 303 (1980).

97 *Id.* at 309.

98 *Id.* at 309 (citing *Parker v. Flook*, 437 U.S. 584 (1978); *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63, 67 (1972); *Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co.*, 333 U.S. 127, 130 (1948); *O’Reilly v. Morse*, 56 U.S. 62 (1853); *Le Roy v. Tatham*, 55 U.S. 156 (1852)); see also *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175, 185 (1981).

99 Cf. *Le Roy v. Tatham*, 55 U.S. 156, 175 (1852).

100 As early as 1868, in *Ex parte Abraham*, 1868 Comm’r Dec. 59, 59 (Comm’r Pat. 1868), the Commissioner of Patents found that “[i]t is contrary to the spirit of the law [...] to grant patents for methods of book-keeping”. See also *United States Credit System Co. v. American Credit Indemnity Co.*, 53 F. 818, 819 (S.D.N.Y. 1893) (finding that “a method of transacting common business” was not patentable). In *Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co.*, 160 F. 467, 469 (2d Cir. 1908), the first appellate decision on the patentability of business methods, the court concluded, albeit in dicta, that “[a] system of transacting business disconnected from the means of carrying out the system is not, within the most liberal interpretation of the term, an art”, and thus not patentable.

101 Cf. Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) (6th ed., January 1995), available at <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/old/mpep_E6R0.htm>, § 706.03(a) which reads “Though seemingly within the category of process or method, a method for doing business can be rejected as not being within the statutory classes.”; *Grusd*, *Internet Business Methods: What Role Does and Should Patent Law Play?*, 4 Va. J.L. & Tech. 9, para. 16 (1999). But cf. *Wiese*, *Death of a Myth: The Patenting of Internet Business Models After State Street Bank*, 4 Marq. Intell. Prop. L. Rev. 17, 31 et seq. (2000) (noting that even after *Hotel Security Checking* the PTO granted some patents for inventions that could arguably be described as business methods).

son¹⁰², decided in 1972, the Supreme Court for the first time dealt with the question of statutory subject matter of computer software and business methods. The Court held that a patent claim wholly directed to a mathematical algorithm did not constitute a process under 35 U.S.C. § 101 because allowing a patent to issue would essentially grant a monopoly on the algorithm itself.¹⁰³ The Court further reasoned that “[t]ransformation and reduction of an article ‘to a different state or thing’ is the clue to patentability of a process claim that does not include particular machines”.¹⁰⁴ This conclusion and the Court’s further clarification in *Parker v. Flook*¹⁰⁵ and *Diamond v. Diehr*¹⁰⁶ led to what became known as the “machine-or-transformation test” of patent-eligibility for process patents.¹⁰⁷ After *Diamond v. Diehr*, the newly established CAFC began shaping the boundaries of 35 U.S.C. § 101 for computer programs and business methods. In the 1980s and 1990s, with the emergence and growing numbers of patent applications on internet- or computer-enabled methods of doing commerce, the PTO found that it was no longer practical to determine if a particular computer implemented invention was a technological invention or a business invention.¹⁰⁸ Consequently, the PTO took the position that examiners would not have to determine if a claimed invention was a method of doing business or not, and thus determined patentability of computer implemented inventions based on the same statutory requirements as for any other invention.¹⁰⁹ This change in policy resulted in the grant of a number of patents on computer-implemented

¹⁰² 409 U.S. 63 (1972).

¹⁰³ *Id.* at 72.

¹⁰⁴ *Id.* at 70. However, the Court also made clear that it did not mean “no process patent could ever qualify if it did not meet the requirements” of either being tied to a particular machine or transforming an article from one state to another; *id.* at 71. Thus, the decision did not preclude computer software from being patented *per se*, but rather precluded the patentability of software where the only useful characteristic was an algorithm.

¹⁰⁵ 437 U.S. 584, 594 (1978). The invention in this case was directed toward a method for calculating and updating alarm limits during the catalytic conversion process. As in *Gottschalk v. Benson*, the method was essentially a mathematical algorithm.

¹⁰⁶ 450 U.S. 175, 184 (1981). The claim at issue disclosed an algorithm for curing synthetic rubber. The claimed process constantly measured the inside of a mold, sending these measurements to a computer that constantly updated the cure time and sent a signal to open the mold upon completion of the process. The Court upheld the U.S. Court of Customs and Patents Appeals’ (CCPA) decision that the claims themselves were not directed solely to a mathematical algorithm, but to a process that solved a practical problem.

¹⁰⁷ These three Supreme Court cases are thus often referred to as the “patent-eligibility trilogy”.

¹⁰⁸ E.g. § 706.03(a) MPEP (6th ed., January 1995), cited *supra* note 101, was deleted in 1996, cf. MPEP, 6th ed., Rev. 2 (July 1996), available at <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/old/mpep_E6R2.htm>.

¹⁰⁹ Cf. § 2106 MPEP (7th ed., July 1998): “Office personnel have had difficulty in properly treating claims directed to methods of doing business. Claims should not be categorized as methods of doing business. Instead, such claims should be treated like any other process claim, pursuant to these Guidelines when necessary.”

methods for doing business which was finally challenged in the CAFC's landmark *State Street Bank* decision¹¹⁰.

State Street Bank involved a patent on a data processing system for implementing a certain investment structure for mutual funds. The CAFC affirmed the PTO's position and overturned the district court's holding that business methods were abstract ideas barred from patentable subject matter. The CAFC found that even though "mathematical algorithms are not patentable to the extent that they are merely abstract ideas", when such algorithms produce a "useful, concrete and tangible result"¹¹¹ no reason should impede them to be considered patentable subject matter, and declared the "business method exception" to statutory subject matter a "no longer applicable legal principle"¹¹².

This decision – and the CAFC's decision in *AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc.*¹¹³ which further clarified *State Street Bank* – officially opened the doors to the patentability of business methods in the U.S. and led to rapidly growing numbers of applications filed under the newly introduced Class 705 of patentable subject matters created specifically for business method patents. However, the increased number of business method patent applications and the problems related to the vast amount of patents granted, *i. e.* mostly concerns on the novelty and obviousness of these types of patents and the overall cost this inefficient situation and the creation of patent thickets could create, soon attracted significant criticism.¹¹⁴ This criticism was magnified by the uncertainty regarding the determination of statutory subject matter caused by the application of the case law by the PTO. In addition to the tests provided for by the courts, *i. e.* the "machine-or-transformation test" from early case law and the dominant "useful,

110 *State Street Bank v. Signature Financial Group*, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998).

111 *Id.* at 1373.

112 *Id.* at 1375.

113 172 F.3d 1352 (Fed. Cir. 1999).

114 See, e. g., *Bagley*, Internet Business Model Patents: Obvious by Analogy, 7 Mich. Telecomm. Tech. L. Rev. 253 (2001); *Dreyfuss*, Business Method Patents, op. cit. *supra* note 94; *Gabay*, The Patentability of Electronic Commerce Business Systems in the Aftermath of *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, 8 J.L. & Pol'y 179 (1999); *Hulse*, Patentability of Computer Software – *After State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*: Evisceration of the Subject Matter Requirement, 33 U.C. Davis L. Rev. 491 (2000); *Kang/Snyder*, A Practitioner's Approach to Strategic Enforcement and Analysis of Business Method Patents in the Post-*State Street* Era, 40 IDEA 267 (2000); *Keeley-Domokos*, op. cit. *supra* note 95; *Makin*, Hotel Checking: You Can Check out Any Time You Want, but Can You Ever Leave? The Patenting of Business Methods, 24 Colum.-VLA J.L. & Arts 93 (2000); *Melarti*, op. cit. *supra* note 94; *North*, The U.S. Expansion of Patentable Subject Matter: Creating a Competitive Advantage for Foreign Multinational Companies?, 18 B.U. Int'l L.J. 111 (2000); *Ogden*, Patentability of Algorithms – *After State Street Bank*: The Death of the Physicality Requirement, 82 J. Pat. & Trademark off. Soc'y 721 (2000); *Porter*, Should Business Method Patents Continue to be Patentable?, 29 S.U. L. Rev. 225 (2002); *Raskind*, op. cit. *supra* note 94; *Stern*, Scope-of-Protection Problems with Patents and Copyrights on Methods of Doing Business, 10 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 105 (1999).

concrete and tangible result” test¹¹⁵ established by the CAFC, the PTO occasionally interpreted the case law as giving rise to additional tests, such as the “technological arts” test.¹¹⁶

Due to the ongoing and growing criticism of the state of patent law regarding the patentability of business methods, a judiciary correction of the “mischief” had increasingly been expected. More than ten years after the *State Street Bank* decision, the issue was eventually addressed on October 30, 2008 in the CAFC’s *en banc* landmark decision *In re Bilski*¹¹⁷. The case involved a business method patent that disclosed a method for hedging risks in commodities trading that was not specifically tied to any computer or other device. The examiner at the PTO rejected the claims on the grounds that the invention was “not implemented on a specific apparatus and merely manipulate[d] [an] abstract idea and solve[d] a purely mathematical problem without any limitation to a practical application” and was therefore “not directed to the technological arts”.¹¹⁸ The Board of Patent Appeals and Interferences (BPAI), on appeal, held that the examiner erred to the extent he relied on a “technological arts” test unsupported by case law, and further held that the requirement of a specific apparatus was also erroneous because a claim that does not recite a specific apparatus may still be directed to patent-eligible subject matter “if there is a transformation of physical subject matter from one state to another.”¹¹⁹ Regardless, the BPAI concluded that the claims did not involve a transformation that was patent-eligible. Finally, the Board held that the product of the applicants’ process as claimed was not a “useful, concrete and tangible result,” and, therefore, was not drawn to patent-eligible subject matter.¹²⁰

The CAFC granted the appeal and faced the question of what the appropriate test for patentable subject matter was for determining whether a process is patent-eligible. The CAFC traced the history of different tests for patentability, and addressed the viability and usefulness of these different tests articulated to determine the statutory subject matter. First, the court found the “Freeman-Walter-Abele test”¹²¹ unconvincing as a claim failing that test may nonetheless

115 This test is also commonly referred to as the “State Street test”.

116 Cf. *Barich*, *In re Bilski – Recent Developments in Method Claiming*, 2009 U. Ill. J.L. Tech. & Pol’y 251, 253.

117 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008).

118 *Id.* at 950.

119 *Id.*

120 *Id.*

121 The “Freeman-Walter-Abele test” was named after three decisions of the U.S. Court of Customs and Patent Appeals (one of the CAFC’s predecessors; cf. *supra* note 39) that formulated and refined the test: *In re Freeman*, 573 F.2d 1237 (CCPA 1978); *In re Walter*, 618 F.2d 758 (CCPA 1980); and *In re Abele*, 684 F.2d 902 (CCPA 1982). This test, in its final form, had two steps: (1) determining whether the claim recites an “algorithm” within the meaning of *Gottschalk v. Benson*, then (2) determining whether that algorithm is “applied in any manner to physical elements or process steps”.

be patent-eligible.¹²² Second, the CAFC declared the so-called “State Street test” of determining whether a process produces a useful, concrete and tangible result it had established ten years before “insufficient to determine whether a claim is patent-eligible” and thus “inadequate” to determine patent-eligibility of business methods.¹²³ Additionally, the court declined to establish the “technological arts” test applied by some examiners at the PTO and favored by some scholars because the court found the test to be unclear and held that “no such test ha[d] ever been explicitly adopted by the Supreme Court, this court, or our predecessor court”.¹²⁴ Instead, the CAFC re-established the “machine-or-transformation test” articulated in earlier Supreme Court case law as the proper and sole¹²⁵ test for determining when a process claim constitutes statutory subject matter.¹²⁶ According to this “new” two-branch test “[a] claimed process is surely patent-eligible under § 101 if (1) it is tied to a particular machine or apparatus, or (2) it transforms a particular article into a different state or thing.”¹²⁷ After declaring the “machine-or-transformation test” applicable, the CAFC turned to the specific claims in question and found that the claims in the present case were not limited to a specific machine or apparatus and did “not involve the transformation of any physical object or substance, or an electronic signal representative of any physical object or substance” but instead were directed to nothing more than mental processes or abstract concepts.¹²⁸ The court therefore affirmed the Board’s rejection of the claims.¹²⁹

Accordingly, after the CAFC’s decision *In re Bilski*, it was clear under U.S. patent law that processes that transform an article from one state or thing to another were now patent-eligible regardless of whether their use required a machine, while processes that did not make patent-eligible transformations were patent-eligible only if they were claimed as carried out with a particular machine. Even though the court did not hold business methods categorically patent-ineligible, many business method patents granted in the last decade in accordance with the

122 *Id.* at 959.

123 *Id.* at 959 et seq.

124 *Id.* at 960.

125 It was a matter of controversy after the CAFC’s decision whether the “machine-or-transformation test” was or should really be the sole test for the patent-eligibility of processes. The certiorari petition in *Bilski* challenged that proposition (cf. *Bilski v. Doll*, Petition for a Writ of Certiorari, 2009 WL 226501, at 16 et seq.). While in *Gottschalk v. Benson*, the Supreme Court had expressly reserved the point, stating: “It is argued that a process patent must either be tied to a particular machine or apparatus or must operate to change articles or materials to a ‘different state or thing.’ We do not hold that no process patent could ever qualify if it did not meet the requirements of our prior precedents.” (409 U.S. 63, at 71), on appeal, in *Bilski v. Kappos*, the Supreme Court rejected the CAFC’s finding that the “machine-or-transformation test” was the sole test; see *infra* p. 299.

126 *Id.* at 961.

127 *Id.* at 954.

128 *Id.* at 964.

129 *Id.* at 966. Three judges (Judge Mayer, Judge Rader, and Judge Newman) dissented.

“State Street test” would, however, not pass the “machine-or-transformation test” re-established by the CAFC in the recent *In re Bilski* decision. Furthermore, the issue of business method patenting has not fully been settled in *Bilski* because the court did not solve all of the long-pending questions on patentable subject matter that it could have addressed in its decision. The Court recognized that it was leaving “to future cases the elaboration of the precise contours of machine implementation”, and that it also left unanswered the major question “whether or when recitation of a computer suffices to tie a process claim to a particular machine”.¹³⁰

Remarkably, the CAFC’s *Bilski* decision shows a change in the court’s attitude towards the Supreme Court and in its approach in dealing with Supreme Court precedent. Judge Michel’s majority opinion discusses numerous Supreme Court precedents in detail, and ultimately refers to its new test for a patentable process as the “Supreme Court’s test”¹³¹. This is even more remarkable because none of the Supreme Court cases cited in the opinion directly involved business method patents.¹³² It is not until page 18 of the decision that the CAFC addresses its own precedent.

In January 2009, *Bilski* and his co-applicant *Warsaw* petitioned the Supreme Court for a writ of certiorari, seeking to overturn the CAFC decision. The Supreme Court granted certiorari on June 1, 2009¹³³, and oral argument on the patent applicants’ appeal was heard on November 9, 2009¹³⁴. On June 28, 2010 the Supreme Court issued its long-awaited decision in *Bilski v. Kappos*¹³⁵, affirming the CAFC’s rejection of an application for a patent on a method for hedging risks in *In re Bilski*. The Court held that business method patents could not be

130 *Id.* at 962. In their dissents, Judges Newman and Rader criticized the majority for leaving open these and other difficult questions; cf. *id.* at 1010 (Newman, J., dissenting): “The majority, however, fails to enlighten three of the thorniest issues in the patentability thicket: (1) the continued viability of business method patents, (2) what constitutes sufficient physical transformation or machine-implementation to render a process patentable, and (3) the extent to which computer software and computer-implemented processes constitute statutory subject matter.”; and *id.* at 1015 (Rader, J., dissenting). The CAFC has also been criticized by commentators for leaving these major questions unanswered; cf., e. g., *Barich*, *In re Bilski – Recent Developments in Method Claiming*, 2009 U. Ill. J.L. Tech. & Pol’y 251, 261; *Donoghue/Grill*, *In re Bilski: A Midpoint in the Evolution of Business Method Patents?*, 7 Nw. J. Tech. & Intell. Prop. 316, paras. 26 et seq. (2009); *McEniery*, *The Federal Circuit in Bilski: The Machine-or-Transformation Test*, 91 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 253, 261, 263 et seq. (2009); *Ocksrider*, *Patentability of Computer Software and Business Methods Post Bilski: A New Hope*, 14 J. Tech. L. & Pol’y 179, 198 et seq. (2009).

131 *In re Bilski*, 545 F.3d 943, at 959 (Fed. Cir. 2008).

132 Indeed, in his dissenting opinion, Judge Rader criticized the majority opinion for relying on “dicta taken out of context from numerous Supreme Court opinions dealing with the technology of the past”, *id.* at 1011 (Rader, J., dissenting).

133 See <<http://www.supremecourt.gov/orders/courtorders/060109zor.pdf>>.

134 For a transcript of the oral argument see <http://www.supremecourt.gov/oral_arguments/argument_transcripts/08-964.pdf>.

135 *Bilski et al. v. Kappos*, Docket No. 08–964, 561 U.S. ____ (2010).

categorically excluded from patentable subject matter¹³⁶, yet in the case of *Bilski* the underlying claim was directed to an abstract idea, and therefore was not patent-eligible. However, the Supreme Court did not fully agree with the CAFC's findings in *In re Bilski*. Based on an interpretation of the language of 35 U.S.C. § 101 and of its earlier cases *Gottschalk v. Benson*¹³⁷ and *Parker v. Flook*¹³⁸, the Supreme Court rejected the CAFC's finding that the "machine-or-transformation test" was the sole test for determining the patent-eligibility of a process. The majority opinion held that the test may not be suitable to determine the patentability of certain inventions in the Information Age as it may "create uncertainty as to the patentability of so-called, advanced diagnostic medicine techniques, and inventions based on linear programming, data compression, and the manipulation of digital signals"¹³⁹. The Court, however, did not completely dismiss the "machine-or-transformation test", but held that instead of being applied as the sole test it should be regarded as "a useful and important clue, an investigative tool, for determining whether some claimed inventions are processes under § 101."¹⁴⁰ However, despite taking a broader reading of patent-eligibility for processes and dismissing the "machine-or-transformation test" as the sole test for patent-eligibility, the Court clarified that it did not mean to unduly curtail the CAFC's leeway, and that thus nothing in its opinion "should be read as endorsing interpretations of § 101 that the Court of Appeals for the Federal Circuit has used in the past", and that it "by no means desires to preclude the Federal Circuit's development of other limiting criteria that further the Patent Act's purposes and are not inconsistent with its text."¹⁴¹

After the Supreme Court's decision in *Bilski v. Kappos*, the state of patentability of business methods in U.S. patent law remains unclear and a number of issues remain to be solved by the CAFC, the examiners at the PTO or by legislation. While it is now clear that business methods are not categorically excluded from patentability, and that the "machine-or-transformation test" is not the sole test for determining the patentability of a process, the Supreme Court gave little guidance as to what exactly should be considered patentable under 35 U.S.C. § 101. One can presume that claims that meet the criteria of the "machine-or-

136 However, in his concurring opinion Justice Stevens, joined by Justices Breyer, Ginsburg, and Sotomayor, presents a careful textual, historical and functional analysis of the scope of patentable subject matter. He argues that the majority interpreted the term "process" too broadly and that business methods have traditionally neither been patentable in the U.S. nor had they been meant to be patentable. He thus disagrees with the majority in this point and holds that he would categorically exclude business methods from patentability; cf. *Bilski v. Kappos*, No. 08-964, slip op. at 47 (Stevens, J., concurring).

137 409 U.S. 63 (1972). Cf. *supra* p. 293 et seq.

138 437 U.S. 584 (1978). Cf. *supra* p. 294.

139 *Bilski v. Kappos*, No. 08-964, slip op. at 9.

140 *Id.*, slip op. at 8.

141 *Id.*, slip op. at 16.

transformation test” will continue to be considered patent-eligible. However, after the Supreme Court’s judgment, a claim that does not meet the “machine-or-transformation test” may still be held patent-eligible under other theories. The CAFC might have a chance to bring more clarity to this field of patent law in the near future. The very day after its *Bilski* decision, the Supreme Court granted certiorari in two CAFC-cases related to the patent-eligibility of diagnostic testing and methods of treatment, namely *Classen Immunotherapies, Inc. v. Biogen Idec*¹⁴², and *Prometheus Laboratories, Inc. v. Mayo Collaborative Services*¹⁴³. The CAFC’s decisions in both cases were immediately vacated, and the cases were remanded for reconsideration based on the Supreme Court’s opinion in *Bilski*.¹⁴⁴ The CAFC’s re-visitation of these two cases will be the first opportunity for the CAFC to elaborate on the patentability of processes, and thus an opportunity to use the leeway granted by the Supreme Court to bring more clarity to the field of business method patents.

In sum, despite considerable criticism from the very outset, the centralized U.S. patent judiciary has needed more than ten years to correct (or at least differentiate) the controversial “State Street test” in case law. The resulting doubtful development of the patentability of software and business methods in U.S. patent law certainly generated costs, *i. e.* filing costs and administrative costs on the one hand, and the costs generated by the undoubted chilling effects of granted business method patents on the other. In addition, the respective warnings and claims for injunctions that can be expected due to the large number of (now) possibly invalid business method patents will likely have generated a considerable additional welfare loss. The persisting lack of clarity regarding the patentability of business methods after the Supreme Court’s *Bilski* decision will continue to generate costs and therefore additional welfare loss.

This situation shall now be compared to the legal situation in European patent law which has developed within a fundamentally different institutional framework that is characterized by a complex interplay of centralized and decentralized elements.

2. Patentability of Business Methods / Software in Europe

While the present decentralized system of patent enforcement undoubtedly imposes a number of difficulties on the European patent system, these shall not be the main subject of this study.¹⁴⁵ Instead, to evaluate advantages and disad-

¹⁴² 304 Fed. Appx. 866 (Fed. Cir. 2008).

¹⁴³ 581 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2009).

¹⁴⁴ Cf. Supreme Court Orders No. 08–1509 and No. 09–490 of Tuesday, 29 June 2010, available at <<http://www.supremecourt.gov/orders/courtorders/062910zr.pdf>>.

¹⁴⁵ For a brief description of the decentralized European system of patent enforcement and an overview of the difficulties associated with this institutional framework, cf. *supra* I., and, *e. g.*,

vantages of a centralized patent litigation system, such as the U.S. system, it shall be outlined how the decentralized European system has dealt with the issue of patentability of computer programs and business methods. In this context, it becomes evident that a system of decentralized proceedings also has certain advantages; ideally, it can lead to a rather balanced system of “checks and balances” of wavering split decisions by the EPO Boards of Appeal and national courts in different jurisdictions, e. g. the German Federal Court of Justice.

Under Article 52 (2) (c) EPC “methods for doing business” as well as “programs for computers” are not regarded as inventions and are thus generally excluded from patentability. However, according to Article 52 (3) EPC, this exclusion only applies to the extent to which a European patent application or European patent relates to a business method or computer program “as such”. The interpretation of the words “as such” has been the basis of a heated debate about the patentability of computer-related inventions in Europe among scholars, patent examiners, and courts since the EPC came into force in 1978.

In its oÄ–quoted first decision on the patentability of computer programs¹⁴⁶, in 1976, the German Federal Court of Justice found that organization and calculation programs for computing machines used for disposition tasks, during whose execution a computing machine of known structure was used in the prescribed way, were not patentable.¹⁴⁷ The Court explained why computer-implementable rules of organization and calculation (computer programs) are not technical inventions, and elaborated a methodology for analyzing whether a patent application pertains to a technical invention or to a computer program. The Court held that an invention is “technical” only if the “core” of the claimed invention falls within the field of technology.¹⁴⁸

Ten years later, the EPO Boards of Appeal dealt with the question of the patentability of computer-related inventions for the first time and stated that a solution for faster processing of image data was patentable even when it resided in a computer program.¹⁴⁹ The Board of Appeal held that with regard to assessing technical character, a comprehensive view had to be applied even if the idea underlying an invention may be considered to reside in a mathematical method, a claim directed to a technical process in which the method is used does not seek protection for the mathematical method as such. In addition, the decision found that a computer of known type set up to operate according to a new program cannot be considered as forming part of the state of the art as defined by Article 54 (2)

Cannon, op. cit. *supra* note 6, at 417 et seq.; *Pegram*, An American View of the Patent System in Europe in 2009, 91 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 594 (2009).

¹⁴⁶ Federal Court of Justice of 22 June 1976, X ZB 23/74, (1976) GRUR, 96 – *Dispositionsprogramm*.

¹⁴⁷ Cf. *id.* at 99.

¹⁴⁸ Cf. *id.* at 98 et seq.

¹⁴⁹ EPO Board of Appeal of July 15, 1986, T 208/84 – *Computer-related invention/Vicom*.

EPC. In a subsequent decision, the EPO Board of Appeal held that abstracting a document, storing the abstract, and retrieving it in response to a query falls as such within the category of schemes, rules and methods for performing mental acts and constitutes therefore non-patentable subject-matter under Article 52 (2) (c) and 52 (3) EPC.¹⁵⁰ The decision further stated that the mere setting out of the sequence of steps necessary to perform an activity, excluded as such from patentability under Article 52 (2) and 52 (3) EPC, in terms of functions or functional means to be realized with the aid of conventional computer hardware elements does not import any technical considerations and cannot, therefore, lend a technical character to that activity and thereby overcome the exclusion from patentability.

In 1992, the German Federal Court of Justice in its famous *Tauchcomputer* decision¹⁵¹ changed its views on the examination of the novelty and inventive step of a claimed patent and switched from an assessment of the “core” of the invention to a comprehensive view following the more permissible approach of the EPO. It found that an invention that includes technical and non-technical elements has to be regarded as a whole when examined, and can therefore be patent-eligible even if it includes non-technical elements.¹⁵² This new assessment led to a gradual extension of the patentability of so-called *software* in Germany in subsequent decisions.

Six years later, in its landmark *Computer program product/IBM*¹⁵³ decision, the EPO Board of Appeal took an approach differing from the view taken by a number of previous decisions of the Boards of Appeal that all computer programs were excluded under Article 52 (2) (c) and (3) EPC as it distinguished computer programs with a technical character from those with a non-technical character. The Board of Appeal held that a computer program product is not excluded from patentability under Article 52 (2) and (3) EPC if, when it is run on a computer, it produces a further technical effect which goes beyond the “normal” physical interactions between program (*software*) and computer (hardware).¹⁵⁴

In 2000, the German Federal Court of Justice took an even more liberal approach to the patentability of computer-implemented inventions in its *Sprachanalyseeinrichtung*¹⁵⁵. While the German Patent Office and the Federal Patents Court had denied patent protection for a computer program for analyzing the grammatical structure of sentences due to a lack of technicality, the Federal Court of Justice, on appeal, held that a device which is program-technically

150 EPO Board of Appeal of October 5, 1988, T 22/85 – *Document abstracting and retrieving/IBM*.

151 Federal Court of Justice of 4 February 1992, X ZR 43/91, (1992) GRUR, 430 – *Tauchcomputer*.

152 *Id.* at 431 et seq.

153 EPO Board of Appeal of July 1, 1998, T 1173/97 – *Computer program product/IBM*.

154 *Cf. id.*, headnote 1.

155 Federal Court of Justice of 11 May 2000, X ZB 15/98, (2000) GRUR, 1007 – *Sprachanalyse-einrichtung*.

configured in a certain way generally has a technical character.¹⁵⁶ For the evaluation of the technical character of such a device it is not relevant whether a “further” technical effect is achieved, whether the technical field is enriched by it or whether it makes a contribution to the state of technology.¹⁵⁷

In the same year, the EPO Board of Appeal was faced with a decision regarding the patentability of a method for doing business. In its *Pension Benefit Systems Partnership* decision¹⁵⁸, the Board of Appeal held that methods only involving economic concepts and practices of doing business are not inventions within the meaning of Article 52 (1) EPC. A feature of a method which concerns the use of technical means for a purely non-technical purpose and / or for processing purely non-technical information does not necessarily confer a technical character to such a method. In addition, the decision held that an apparatus constituting a physical entity or concrete product, suitable for performing or supporting an economic activity is an invention within the meaning of Article 52 (1) EPC. The Board concluded that there is no basis in the EPC for distinguishing between “new features” of an invention and features of that invention which are known from the prior art when examining whether the invention concerned may be considered to be an invention within the meaning of Article 52 (1) EPC.

In its 2004 landmark *Auction Method/Hitachi* decision, the EPO Board of Appeal further shifted the focus of examination of a claimed invention that includes a computer program or business method from the question of “technicality” to the “inventive step” and thus put apparatus and method claims on an equal footing for the patentability examination of Article 52 (2) EPC.¹⁵⁹ The Board of Appeal, in contrast to its earlier *Pension Benefit Systems Partnership* decision¹⁶⁰, held that a method involving technical means was also an invention within the meaning of Article 52 (1) EPC, and that a method is also regarded as technical merely due to the use of a server computer. However, according to the decision, method steps consisting of modifications to a business scheme and aimed at circumventing a technical problem rather than solving it by technical means cannot contribute to the inventive step of the subject-matter claimed. In the assessment of inventions which represent a mixture of technical and non-technical features, only those characteristics shall be considered for assessing the inventive character that add to the technical character. Therefore, mere conceptual regimes or methods which are solely implemented on a computer will continue to be non-patentable as they do not involve a sufficient inventive step.

In 2001, the German Federal Court of Justice took the opportunity to clarify the interpretation of the exclusion of computer programs from patentability in

¹⁵⁶ *Id.* at 1008.

¹⁵⁷ *Id.*

¹⁵⁸ EPO Board of Appeal of September 8, 2000, T 931/95 – *Pension Benefit Systems Partnership*.

¹⁵⁹ EPO Board of Appeal of April 21, 2004, T 258/03 – *Auction Method/Hitachi*.

¹⁶⁰ EPO Board of Appeal of September 8, 2000, T 931/95 – *Pension Benefit Systems Partnership*.

its *Suche fehlerhafter Zeichenketten* decision¹⁶¹. The Court held that a claimed invention may be patentable if it makes use of a computer. However, the mere conventional use of a computer is not sufficient to avoid the exclusion of a computer program from patentability according to § 1 (3), (4) of the German Patent Act (PatG)^{162, 163}. Instead, the distinctive elements of the claimed invention have to provide a solution for a concrete technical problem.¹⁶⁴

In its most recent case law on the patentability of computer programs, the German Federal Court of Justice confirmed its view that a computer program is only patent-eligible if it solves a concrete technical problem by technical means in excess of the mere use of a computer.¹⁶⁵ The solution of a technical problem by technical means does not necessarily require the modification of system components or a novel way of addressing them. In fact, according to the Court, it shall be sufficient if the operation of the computer program that is used to solve the technical problem is defined by technical conditions outside the computer or if the technical problem is solved by designing the software in such a way that it takes the technical conditions of the computer into account.¹⁶⁶ It is irrelevant for the determination of the technicality whether the claimed invention has non-technical characteristics besides the technical characteristics. In such a case of a combination of technical and non-technical characteristics only those characteristics of a claim which contribute to its technical character are taken into consideration and the patentability depends solely on the novelty and the inventive step of these characteristics. Thus, a computer that is equipped with software in a certain way generally has a technical character, and the computer program is patent-eligible if the way it solves a concrete technical problem by technical means is new and involves an inventive step.¹⁶⁷

Recently, on May 12, 2010, the Enlarged Board of Appeal of the EPO (EBoA) issued an opinion¹⁶⁸ in response to four questions referred to it by the President of the EPO, Alison Brimelow, regarding allegedly divergent Board of Appeal decisions relating to the patentability of programs for computers under the

161 Federal Court of Justice of 17 October 2001, X ZB 16/00, (2002) GRUR, 143 – *Suche fehlerhafter Zeichenketten*.

162 § 1 (3), (4) of the German Patent Act parallel the above mentioned regulations of Article 52 (2), (3) EPC.

163 Cf. Federal Court of Justice, (2002) GRUR, 143, at 144 et seq.

164 *Id.* at 144.

165 Cf. Federal Court of Justice of 20 January 2009, X ZB 22/07, (2009) GRUR, 479 – *Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten*; Federal Court of Justice of 20 April 2010, X ZR 27/07; Federal Court of Justice of 22 April 2010, Xa ZB 20/08, (2010) GRUR, 613 – *Dynamische Dokumentengenerierung*.

166 Cf. Federal Court of Justice, (2010) GRUR, 613, at 616.

167 Cf. Federal Court of Justice, (2010) GRUR, 613, at 615.

168 Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office of May 12, 2010, Case No. G 3/08 – *Programs for Computers*.

EPC.¹⁶⁹ The referral had drawn a great deal of attention because the questions called for a review of the entire EPO practice regarding the patentability of computer programs. As a result, more than 100 *amicus curiae* briefs were filed by lawyers, companies, academia, patent offices and individuals.¹⁷⁰

The opinion first addressed the admissibility of the referral. Under Article 112 (1) (b) EPC, in order to ensure uniform application of the law, or if a point of law of fundamental importance arises, the President of the EPO may refer a point of law to the Enlarged Board of Appeal where two Boards of Appeal have given different decisions on that question.¹⁷¹ At the outset, the EBoA held that the President of the EPO had not forfeited her right to a referral on grounds that the preceding President, Alain Pompidou, had declined to refer questions to the EBoA in 2007. Instead, the EBoA found that the President is entitled to make full use of the discretion that he/she is granted by Article 112 (1) (b) EPC and that his appreciation of the need for a referral may change even after a relatively short time.¹⁷² Turning to the criteria of admissibility as set out by Article 112 (1) (b) EPC, the Board considered the referred questions regarding the patentability of computer programs to be undoubtedly of fundamental importance.¹⁷³ The EBoA then turned to the crucial question: The meaning of the term “different decisions of two EPO Boards of Appeal” according to Article 112 (1) (b) EPC. The EBoA analyzed the development of relevant case law in detail, and found that there was a divergence between two decisions of Technical Boards of Appeal.¹⁷⁴ However, recognizing that the case law in new technical fields does not always develop in linear fashion, and that earlier approaches may be abandoned or modified, the EBoA found that this constituted a legitimate development rather than a conflict of case law.¹⁷⁵ Thus, the EBoA concluded that the legal requirements for a referral were not met due to the absence of conflicting Board of Appeal decisions, as it is the object and purpose of Article 112 (1) (b) EPC to have an Enlarged Board

169 Cf. Referral by the President of the EPO to the Enlarged Board of Appeal dated 23 October 2008, Official Journal EPO 2009, 142.

170 Cf. Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office of May 12, 2010, G 3/08, at 1 et seq.

171 According to Article 112 (1) EPC only the Boards of Appeal themselves and the President of the EPO can refer a question to the Enlarged Board of Appeal. In the first case, the Enlarged Board issues a decision, while in the latter case it issues an opinion.

172 Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office of May 12, 2010, G 3/08, at 4.

173 *Id.*, at 5.

174 In fact, the referral was based on allegedly differing decisions by a *single* Technical Board of Appeal. However, the EBoA found the referral to be in compliance with the wording of Article 112 (1) (b) EPC because this Board of Appeal delivered the decisions cited as the basis for the referral in different compositions; cf. Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office of May 12, 2010, G 3/08, at 7 et seqq.

175 *Id.*, at 17.

decision re-establish legal uniformity when it has clearly been disrupted, not to intervene in legal development.¹⁷⁶

According to the EBoA the position on the patentability of programs for computers taken by recent case law is consistent and is to be applied. Thus, the EBoA decision will not lead to a change in EPO practice. If a claim related to a computer program defines or uses technical means it is not excluded from patentability as a computer program “as such”. However, only those characteristics of a claim which contribute to its technical character are taken into consideration for assessing novelty and inventive step.

The decision of the EBoA has to be met with approval. The reference to the EBoA on the grounds that different decisions of EPO Boards of Appeal had evolved over a considerable period of time – and thus rather reflected the (piece-meal) development in this field of law than a genuine conflict – basically amounted to the attempt to compel the EBoA to derogate a centralized test for the patentability of computer programs at a given time, and, essentially, to freeze that test for a certain period of time on the grounds of legal certainty and uniformity. By contrast, the case law of the Boards of Appeal has developed differentiatedly (and indeed sometimes unsystematically), reacting to the technical and legal development in the field as has been shown above.

However, it was that very development which has allowed achieving a balanced, differentiated, and also reasonably reliable approach to the patentability of computer-related inventions eventually. Against that background, a hands-on attempt to develop and freeze consistent and straightforward tests for these matters indeed seemed rather doubtful with regard to the institutional balance between the EPO and its (ideally as independent as possible) Boards of Appeal as well as with regard to the undeniable informational uncertainty and fast development concerning appropriate and balanced conditions for patentability in this specific field.

In conclusion, the brief overview of European case law, *i. e.* decisions of the EPO Boards of Appeal and the German Federal Court of Justice regarding the patentability of computer programs shows how the decentralized European approach to patent enforcement has played out in the past decades. Unlike in the U.S. with one centralized court in charge of most patent law issues and sparse review by the Supreme Court, courts in Europe have been able to yield at the development of this field of patent law in other jurisdictions. This led to a (sometimes unsystematic and not always linear) development of a system of “checks and balances”, *i. e.* of wavering split decisions by the EPO Boards of Appeal and national courts in different jurisdictions which eventually has made this field of patent law rather uniform among the Member States even without one centralized entity in charge of patent protection and enforcement. The main difference,

176 *Id.*, at 22.

however, is that in this not always linear and sometimes unsystematic development towards reasonably uniform standards, extreme solutions could never sustain and govern the issue of patentability of computer programs throughout Europe. Therefore, the problem of belated correction of highly doubtful and “frozen” or at least “sticky” case law, framing the standards of patentability throughout Europe for a considerable time, does not really exist in the present European system.

Thus, indeed, the comparison shows that centralization has specific advantages as well as specific disadvantages.¹⁷⁷ Namely, the question of whether the advantages outweigh the disadvantages depends on a proper institutional design which appropriately combines central and de-central elements. This basic fact should be kept in mind in the current European debate with its call for more centralization and the introduction of the EU Patent and the EEUPC. As demonstrated above, too much centralization might be the wrong approach as it increases the risk of “freezing” the law in a certain (disputable) state. It seems the U.S. Supreme Court had the same worries: In *Bilski v. Kappos* the Court explicitly objected to the CAFC’s “formal” approach of establishing one sole test for determining patentable subject matter and instead voted for a more flexible approach, open to future developments. Thus, the proper balance of centralized and decentralized elements seems to be the key to reaching a uniform and reliable, yet equally accessible and sufficiently flexible pan-European patent system.¹⁷⁸

IV. A Lesson to be Learned?

As shown above, the “experiment” of the formation of a centralized appellate body for patent law in the U.S. and the first quarter century of its operation has revealed a number of problems connected with centralization in a certain field of the law, but has nonetheless proven to be a success in many ways. Therefore, the question arises whether such a model could and should be “exported” to other jurisdictions, especially to Europe, and if so, what problems – other than the ones pointed out above – such an undertaking would be confronted with. At the same time, it has to be kept in mind that while in support of a centralized system of

177 Another good example of the interaction between the CAFC and the Supreme Court and the Supreme Court’s changed attitude towards the CAFC in patent cases is the development of the doctrine of equivalents and the principle of prosecution history estoppel. Incidentally, the example shows that a centralized appeals system in patent law does not necessarily lead to an over-expansion of the patent system as it has been the case with regard to business methods, but that the issue at core is indeed one of legal certainty vs. correctness, accuracy and transparent policy orientation of the law; cf. *Leistner/Kleinemenke*, Centralized Patent Enforcement: Experiences and Problems with the US-System, in: Hilty/Liu (Eds.), *The Enforcement of Patents: Comparing Asian, European and American Experiences* (forthcoming).

178 See further also *Jaeger*, op. cit. *supra* note 5, at 83 et seqq.

patent enforcement U.S. literature can argue against the background of the economic and social conditions in the U.S., which are characterized by a comparatively high degree of convergence between the conditions in different U.S. states, this might not be equally true for Europe. In Europe, there generally seems to be a lesser degree of convergence between the different nations' legal traditions as well as economic and social conditions in some Member States. This undoubtedly also affects the respective attitude towards theory and practice of patent protection.

In the case of the CAFC, a number of procedural developments brought down litigation costs. It seems highly probable that – at least in the long-run – the establishment of an EU Patent and a centralized European patent litigation system would also decrease costs and thus generate welfare gains for the European economy. A unified litigation system would help to lower costs for patent litigation especially by avoiding costly duplication of litigation, therefore making it more attractive for litigants and more accessible especially for SMEs.¹⁷⁹ At the same time, as recent studies suggest, litigation at lower cost is likely to initially lead to additional litigation activity especially from parties in countries which currently do not use the European patent system extensively due to the high costs associated with it. In the long-run, this increased litigation will likely lead to the development of a more reliable body of case law, making the outcome of litigation more predictable and thus contributing to the generation of public and private benefits by increasing the value of patents.¹⁸⁰ However, the degree of improvement highly depends on the cost implications of the details of design and the quality of adjudication.¹⁸¹ Especially with regard to the local and regional divisions of the Court of First Instance it is crucial to ensure that the distribution of jurisdiction among the courts is clear and leaves no room for duplication, and that the professional quality and speed are similar for all of the courts to prevent forum shopping and other litigation tactics within the system.¹⁸² Thus, details of a uniform patent and the institutional design of the newly established patent court have to be chosen very carefully to ensure that these institutions can actually play out their strength, *i. e.* contributing to welfare by saving considerable costs instead of generating additional costs.

In addition, the formation of a centralized patent court in a multi-national setting such as the European Union is confronted with a problem, whose importance should not be underestimated: the *language barrier*¹⁸³. As a matter of fact,

179 Cf. Harhoff, op. cit. *supra* note 5, pp. 37 et seqq.; van Pottelsberghe/Danguy, Economic Cost-Benefits Analysis of the Community Patent, pp. 30 et seqq., available at <http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/compact-cost%20-benefit-study-final_en.pdf>.

180 Cf. Harhoff, op. cit. *supra* note 5, p. 22, pp. 42 et seqq.

181 Cf. Harhoff, op. cit. *supra* note 5, pp. 38 et seqq.; Jaeger, op. cit. *supra* note 5, at 78.

182 Cf. Jaeger, op. cit. *supra* note 5, at 90.

183 Generally on language issues as a problem for legal standardization in patent law and for the formation of a centralized European patent court, cf., e. g., van Benthem, The Solution to the

regarding the introduction of a uniform EU Patent and a centralized court for its enforcement, the language problem is twofold. An agreement has to be reached on the question of *translation of patents or patent claims* as well as on the sensitive issue of the *language of proceedings* before the court and other judicial institutions. Translating the claims into a number of languages, possibly all languages of the EU Member States¹⁸⁴ would not only impose an enormous burden on the applicant as well as the patent office but would also produce significant costs.¹⁸⁵ To reduce costs, according to the proposed Council Regulation, a full translation of the patent shall thus only be required in case of a dispute relating to this EU patent.¹⁸⁶ The choice of the language of proceedings before the court¹⁸⁷ and other judicial institutions has implications beyond the delicate issue of equal accessibility for all applicants and claimants. The choice of certain languages might also result in a preference of certain jurisdictions, leading to a considerable privilege for the respective countries, their courts, legal traditions, and legal professionals while discriminating against other countries and thus impairing the acceptance of the EEUPC.¹⁸⁸ The magnitude of the language problem is exemplified by the

Language Problem in the European Patent Conventions, IIC 1975, 6(1), 1; *Bossung*, A Union Patent Instead of the Community Patent – Developing the European Patent Into an EU Patent, IIC 2003, 34(1), 1, 19 et seqq.; *Franzosi*, A Community Patent: Three Suggestions for Two Difficulties, IIC 2004, 35(4), 416, 417 et seqq.; *Gaster*, Zum Stand der Arbeiten der EU an einer Reform des europäischen Patentwesens, (2010) Medien und Recht International Edition, 1 et seqq.; *Pagenberg*, Community Patent – Main Features and Comments, IIC 2003, 34(3), 281; *Pegram*, op. cit. *supra* note 145, at 599 et seqq.

- 184 Cf. the “Common Political Approach of 3 March 2003” on the Community Patent (Council Doc. 7159/03, reproduced in OJ EPO 2003, 218) that called for translation of patent claims into all EU languages – the main reason this approach was rejected as being too costly and too complex.
- 185 The translation problem becomes apparent when taking a look at the current situation regarding the European patent. In 2000, the EPC contracting states adopted the Agreement on the Application of Article 65 EPC (OJ EPO 2001, 550), commonly referred to as the “London Agreement”, an optional scheme aimed at reducing the translation costs of European patents granted under the EPC. According to the agreement, contracting states which have an official language in common with an official language of the EPO, *i. e.* English, French or German, no longer require translation of European patents into one of their official languages. Other contracting states have to choose one of the official languages of the EPO as a “prescribed language”, in which European patents have to be translated in order to enter into force in their country. They however keep the right to require translation of the claims in one of their official languages. However, due to the optional nature of the agreement and the leeway it leaves to the contracting states, substantial differences in the translation regimes in the EU Member States remain, leading to high costs and complexity; cf. *European Commission*, Proposal for a Council Regulation on the translation arrangements for the European Union patent, COM(2010)350 final, at 2.
- 186 Cf. *European Commission*, Proposal for a Council Regulation on the translation arrangements for the European Union patent, COM(2010)350 final, Article 4.
- 187 For the current proposal, cf. *Council of the European Union*, Draft Agreement on the European and Community Patents Court and Draft Statute of 23 March 2009, Doc. 7928/09, Articles 29 to 31.
- 188 Cf. *Haedicke/Grosch*, op. cit. *supra* note 11, at 201.

fact that the language regime was taken out of the EU Council's Conclusions due to the unlikelihood of a timely mutual consent on this issue.¹⁸⁹ Given, that many commentators believe that optimizing innovation incentives by patent law requires a careful adjustment between the height of the inventive step and the scope of the patent in the framework of the doctrine of equivalents¹⁹⁰, it becomes very clear that the controversies about the translation of patents and patent claims, and about the language of the Court proceedings (in a centralized system) are not of a merely political nature but go to the very heart of the matter of setting efficient incentives in patent law. In the end, it seems unavoidable that the quality of law will suffer whichever way is chosen concerning the language issue.

However, due to the enhanced need for uniform and precise law, and due to the language barrier, a centralized court would be even more at risk of producing very "formal", undifferentiated law, and thus law of a "lower" quality from a policy perspective. The solution to this dilemma might be one of proper institutional design with a proper balance of centralized and decentralized elements. A centralized appellate court *with the power to review the facts* of the case, instead of being bound by the lower courts' fact finding, might help to avoid some problems. Additionally, a careful choice of the judges appointed to such court is essential for the success of the undertaking.

V. Conclusion

The formation and operation of the CAFC with exclusive appellate jurisdiction in patent matters has shown the advantages of a centralized system of patent enforcement. A centralized system certainly helps to considerably increase uniformity and precision of the law, two characteristics especially important to patent law due to the number of people and businesses relying on the law's accuracy in their work and investments. A centralized system therefore *saves* considerable costs.

However, there is a "price-tag" to these advantages. As an effect of centralization, accuracy and quality of the law may suffer, which in turn *produces* con-

¹⁸⁹ Cf. *supra* note 19.

¹⁹⁰ Cf. Dreyfuss, Institutional Identity, op. cit. *supra* note 43, at 813; Dreier, Sinnvolle Reichweite des Patentschutzes – SoÄware I, in: Eifert/Hoffmann-Riem (Eds.), Geistiges Eigentum und Innovation (2008), pp. 245 et seqq.; Leistner, Computerimplementierte Erfindungen im System des "Geistigen Eigentums", in: Depenheuer/Peifer (Eds.), Geistiges Eigentum: Schutzrecht oder Ausbeutungstitel? (2008), pp. 187 et seqq.; *id.*, Sinnvolle Reichweite des Patentschutzes – SoÄware II, in: Eifert/Hoffmann-Riem (Eds.), Geistiges Eigentum und Innovation (2008), pp. 267 et seqq. For a survey of the economic implications of the proper balance between the height of the inventive step and the scope of the patent, cf. Scotchmer, Standing on the Shoulders of Giants: Cumulative Research and the Patent Law, 5 J. Econ. Persp. 29 (1991).

siderable costs. While appropriate institutional design may help to reduce these disadvantages and therefore diminish the impending welfare loss, it can certainly not eliminate them entirely. The success of a centralized patent court with transnational jurisdiction is especially at risk when it is confronted with a language barrier as it is the case in Europe. Therefore, a weighing of different costs and benefits is needed. The result of this analysis will depend on the social, economic and legal conditions and traditions in the concerned states/ nations. This leads to somewhat of a dilemma: A decentralized enforcement system requires a certain degree of convergence with regard to the mentioned social, economic and legal conditions. The more divergent these conditions are, the more pressing might be the need for a centralized system. At the same time, the more divergent these factors (and the higher the language barriers), the greater will be the danger that a centralized court produces law of “low” quality.

The agreement reached on a number of key elements of the future EU patent system in late 2009 was celebrated as a political breakthrough. However, due to the large number of unresolved issues and the time-consuming legislative procedure that has to be undergone to resolve these issues, the EU Patent and the EEUPC can hardly be expected to become operative for at least another ten to fifteen years. This rather long time frame might actually turn out not to be a problem but may instead give legislature the chance to carefully consider the details of the new patent law framework and especially its institutional design. We have shown that both, a centralized as well as a decentralized system of patent enforcement have distinct advantages and drawbacks. Thus, a careful balancing of centralized and decentralized elements seems to be the key to a successful uniform EU patent system.

Zusammenfassung

Seit Jahrzehnten wird über die Vereinheitlichung und Verbesserung des europäischen Patentsystems diskutiert, da der *status quo* oftmals als unbefriedigend empfunden wird. Die derzeitige Notwendigkeit einzelner nationaler Verfahren zur Durchsetzung von Patentrechten in Europa erzeugt neben der Gefahr uneinheitlicher Entscheidungen auch erhebliche weitere Kosten – etwa für die erforderlichen Übersetzungen – und verschafft daher dem europäischen Patentsystem im weltweiten Vergleich erhebliche Wettbewerbsnachteile. Diese Diskussion hat zu zahlreichen Versuchen zur Einführung eines zentralisierten, europaweiten Patentsystems mit einem einheitlichen europäischen Patent und einem gemeinsamen Patentgericht geführt, die ihren bisherigen Schlusspunkt in den aktuellen Plänen zur Einführung eines EU-Patents und zur Schaffung eines Gerichts für europäische Patente und EU-Patente gefunden haben.

Diese lange und lebhafteste Debatte über die Notwendigkeit und Erwünschtheit einer grundlegenden Reform des europäischen Patentrechts wurde bisher jedoch weitgehend aus einer rein europäischen Perspektive geführt. Dabei erscheint es in diesem Zusammenhang tatsächlich gewinnbringend, einen Blick über den europäischen „Tellerrand“ hinaus

zu werfen. In den USA wurde bereits vor fast drei Jahrzehnten ein zentralisiertes Gericht für Patentrevisionssachen eingeführt, der *Court of Appeals for the Federal Circuit* (CAFC), dessen Gründung zu einer intensiven und bis heute andauernden rechtswissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den Vor- und Nachteilen eines solchen zentralen Patentgerichts geführt hat. Der Beitrag führt die Erkenntnisse dieser US-amerikanischen Debatte in die europäische Diskussion ein und zieht daraus Schlüsse im Hinblick auf die Notwendigkeit und potentielle Folgen der Einrichtung eines zentralen Patentgerichts in Europa sowie im Hinblick auf dessen institutionelle Ausgestaltung.

Dem liegt die Annahme zugrunde, dass das institutionelle „Design“ und insbesondere der Grad der Zentralisierung eines Patentgerichtssystems unmittelbare Auswirkungen auf die Qualität der Patentrechts-Rechtsprechung und damit auf die Entwicklung des materiellen Patentrechts haben. Zum einen erzeugt ein zentralisiertes Patentgerichtssystem notwendig einheitlicheres und somit für den Rechtsanwender verlässlicheres Recht und unterbindet damit zugleich problematische Verfahrenstaktiken wie das Forum Shopping. Andererseits besteht in einem solchen System die gesteigerte Gefahr, dass die Qualität der Rechtsprechung leidet, insbesondere da für ein zentralisiertes Gericht die Möglichkeit, sich an divergierenden Entscheidungen anderer Gerichte zu orientieren und gegebenenfalls die eigene Position aufgrund dieser abweichenden Entscheidungen zu überdenken und zu revidieren, mindestens reduziert wird. Hinzu kommt – je nach der institutionellen Ausgestaltung im Detail – auch die Gefahr, dass ein zentralisiertes Gericht, im Interesse der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit in höherem Maße formelhafte Rechtsprechung produziert, die nicht im notwendigen Maße bezogen auf die konkreten Sachverhalte differenziert bzw. die den Urteilen zugrunde liegenden Wertungen nicht im hinreichenden Maße aufdeckt, um Differenzierungen auf Grundlage des Fallrechts zu ermöglichen. Schließlich drohen unerwünschte Rechtsentwicklungen aufgrund einzelner Leitentscheidungen in einem zentralisierten System für nicht unerhebliche Zeit zementiert zu werden, da die Möglichkeit zur Relativierung und beschleunigten Konsolidierung aufgrund divergierender nationaler Entscheidungen nicht in vergleichbarem Maße besteht, wie in einem dezentralen System. Nach alledem kann insbesondere ein unausgewogen gestaltetes zentralisiertes Patentrechtssystem, das die Fortentwicklung des materiellen Patentrechts nicht optimal kanalisiert, zweifelsohne seinerseits erhebliche Kosten verursachen. Dadurch wird ein wesentliches Ziel der Zentralisierung bedroht.

Die Auswirkungen des institutionellen Designs auf die Rechtsentwicklung verdeutlicht der Beitrag mit Hilfe einer rechtsvergleichenden Betrachtung der Entwicklung des Patentrechts im Bereich der Computerprogramme und Geschäftsmethoden in den USA und in Europa. Die wechselhafte Entwicklung in diesem umstrittenen Bereich im US-amerikanischen Patentrecht seit der Gründung des CAFC offenbar eindrucksvoll die Vor- und Nachteile eines zentralisierten Patentgerichtssystems. In Europa hat sich das Patentrecht in diesem Bereich unter völlig anderen institutionellen Rahmenbedingungen entwickelt. Aufgrund des Zusammen- und Gegenspiels der Beschwerdekammern des EPA und der Rechtsprechung der nationalen Gerichte hat sich (wenn auch in einer im Verlauf nicht immer systematischen und damit teilweise nicht zeitlich linearen Entwicklung) letztlich ein hinreichend konvergierender Maßstab ausgeprägt. Dabei hat das angesprochene Zusammen- und Gegenspiel der beteiligten Gerichte für ein System der *checks and balances* gesorgt, in dem sich einseitige, unausgewogene Lösungsansätze nie dauerhaft etablieren konnten. Das demgegenüber im US-amerikanischen Patentrecht offenbar gewordene Problem einer für

nicht unerhebliche Zeit formelhaft „erstarrten“ Rechtsprechungspraxis in diesem Bereich besteht daher in Europa im Rahmen des jetzigen dezentralen Patentsystems nicht in vergleichbarem Maße.

Der Aufsatz versucht schließlich, aus dem Vergleich der Systeme auch einzelne Schlüsse für eine ausgewogene institutionelle Ausgestaltung eines künftigen europäischen Patentgerichtssystems zu ziehen, das zentrale und dezentrale Elemente funktionsgerecht kombiniert.

Herbert Zech*

Noch nicht ausführbare Erfindungen – Patentschutz für Zukunftstechnologien?

Das patentrechtliche Erfordernis der Ausführbarkeit kann dazu führen, dass zunächst nicht patentierbare Erfindungen zu einem späteren Zeitpunkt patentierbar werden. Dies spielt vor allem im Bereich neuartiger Technologien eine Rolle, wo eine Vielzahl von Folgerfindungen zu erwarten ist. Der Beitrag fragt nach der patentrechtlichen Einordnung der Ausführbarkeit und kommt zu dem Schluss, dass es sich um eine materielle Patenterteilungsvoraussetzung handelt. Der Schutz von Grundlagenerfindungen wird aus ökonomischer Sicht analysiert, um zu klären, ob die Zwecke des Patentrechts durch Schutzgewährung in einem frühen Stadium von Innovationszyklen gefördert oder konterkariert werden. Dabei zeigt sich, dass der Anreizgedanke gegen einen frühen Schutz spricht, während die Verbreitung vorhandenen Wissens durch eine zeitliche Vorverlagerung des Schutzes gefördert würde. Für den Fall, dass eine bereits angemeldete Erfindung nachträglich ausführbar wird, lässt das geltende Recht nach umstrittener Auffassung die Gewährung von Patentschutz zu. Dennoch sprechen die besseren Argumente, insbesondere die Rechtssicherheit, gegen eine solche zeitliche Ausdehnung des Schutzes. *De lege ferenda* gibt es sogar Überlegungen, noch nicht ausführbare Erfindungen in den Kreis der schutzfähigen Gegenstände mit einzubeziehen. Dies würde jedoch die rechtssichere Beurteilung der Patentierbarkeit unmöglich machen.

I. Einleitung

Gerade in zukun̄sweisenden Technologiefeldern kann es vorkommen, dass eine Patentierung scheitert, obwohl die zu patentierende Erfindung neu ist und auf einer erfinderischen T̄tigkeit beruht. Grund hierfür ist, dass die Erfindung nur mit Hilfsmitteln ausgef̄hrt werden kann, die nach dem Stand der Technik noch nicht zur Verf̄gung stehen. Der Innovator bereichert hier zwar den Stand des Wissens, mangels Ausführbarkeit jedoch noch nicht den Stand der Technik. Beispiele für solche Hilfsmittel sind Werkstoffe mit bestimmten für eine erfindungsgem̄e Vorrichtung erforderlichen Eigenschaften sowie Mess- oder Fertigungsverfahren. Zu Zeiten Ernst Abbes war dies ein Glas mit bestimmten Brechungseigenschaften für Apochromaten¹, Anfang der 1950er-Jahre ein Ver-

* Dr. jur., Dipl.-Biol., Akademischer Rat auf Zeit an der Universität Bayreuth.

¹ Beispiel nach *Tetzner*, PatG, 1972, § 1 Anm. 59; *Vogel*, Die gewerbliche Anwendbarkeit und Wiederholbarkeit als Patentierungsvoraussetzungen, 1977, S. 101 f.; *Kraßer*, Patentrecht,

fahren zur Bestimmung des Aluminiumnitridgehalts von Stahlschmelzen², in den frühen 1990ern Hochtemperatursupraleiter für den Bau bestimmter Transformatoren³. Aktuell sind in der Nanotechnologie Fälle denkbar, in denen erfindungsgemäße Vorrichtungen im erforderlichen Größenbereich noch nicht hergestellt werden können.⁴

Betrachtet man die in § 1 Abs. 1 PatG und Art. 52 Abs. 1 EPÜ normierten Patenterteilungsvoraussetzungen, so findet sich dort das Merkmal der Ausführbarkeit einer Erfindung nicht. Dennoch ist allgemein anerkannt, dass nur solche Erfindungen patentrechtlich geschützt werden können, die tatsächlich realisierbar sind.⁵ Soweit fehlende Hilfsmittel die Realisierung verhindern, kann durch die Weiterentwicklung des Stands der Technik eine zunächst nicht ausführbare Erfindung zu einem späteren Zeitpunkt ausführbar werden.

Die Behandlung noch nicht ausführbarer Erfindungen hängt mit der Wahl des richtigen Zeitpunkts, ab dem patentrechtlicher Schutz in Innovationszyklen eingreifen soll, zusammen. Diese ist ein Grundproblem der Patentgesetzgebung. Die ökonomischen Implikationen werden im folgenden Beitrag erläutert. Vor diesem ökonomischen Hintergrund soll dann die umstrittene Frage beleuchtet werden, ob Erfindungen patentiert werden können, die erst nach dem Prioritätszeitpunkt ausführbar geworden sind. Abschließend werden Überlegungen diskutiert, einen immaterialgüterrechtlichen Schutz für noch nicht ausführbare Erfindungen einzuführen.

II. Ausführbarkeit als nachträglich erfüllbare Patenterteilungsvoraussetzung

Als Ausgangspunkt der Untersuchung soll gezeigt werden, dass es sich bei der Ausführbarkeit um eine in bestimmten Fällen nachträglich erfüllbare Patenterteilungsvoraussetzung handelt. Dazu wird als erstes die streitige Frage behandelt, ob es sich bei der Ausführbarkeit um eine Patenterteilungsvoraussetzung handelt. Unter dem Stichwort „Plausibilitätstest“ werden die materiellen Anforde-

6. Aufl. (2009), S. 193 f. (§ 13.9). Ein Apochromat ist ein System optischer Linsen, das einen Abbildungsfehler bei unterschiedlichen Lichtfarben (chromatische Aberration) vermeidet.

2 BGH GRUR 1966, 141 – *Stahlveredlung*. Hier fehlte es jedoch auch an der erfinderischen Tätigkeit.

3 EPA GRUR Int 2004, 437 – *Transformator mit Hochtemperatursupraleiter für Lokomotive*.

4 So betrifft die Europäische Patentanmeldung EP 1486775A1 vom 7.5.2004 Elektroden im Nanometerbereich, deren Einsatz durch Ausnutzung des Resonanztunneleffekts eine neuartige Methode zur Sequenzierung von DNA erlauben würde. Ein weiteres Beispiel aus dem Bereich der Nanotechnologie wäre die Nanopinzette nach EP 1193216A1 vom 3.4.2002.

5 Vgl. Benkardt/*Bacher/Mellullis*, PatG, 10. Aufl. (2006), § 1 Rn. 70; Busse/*Keukenschrijver*, PatG, 6. Aufl. (2004), § 1 Rn. 12; Mes, PatG, 2. Aufl. (2005), § 1 Rn. 58; Schulte/*Moufang*, PatG, 8. Aufl. (2008), § 1 Rn. 52.

rungen an die Ausführbarkeit geklärt. Anhand der verschiedenen Aspekte der Ausführbarkeit soll gezeigt werden, dass bei fehlender Vollendung und fehlenden Hilfsmitteln Fälle vorliegen, in denen die Ausführbarkeit zwar fehlt, aber noch nachträglich eintreten kann. Schließlich wird die Frage untersucht, ob ein solches nachträgliches Ausführbarwerden nur mit einer unzulässigen Erweiterung der Patentanmeldung möglich ist, was für fehlende Hilfsmittel verneint werden kann.

1. Ausführbarkeit als Patenterteilungsvoraussetzung

Zunächst soll dargestellt werden, wie der Umstand, dass eine Erfindung realisiert werden kann oder nicht, bei der Prüfung einer Patentanmeldung nach geltendem Recht zu berücksichtigen ist. Dies hängt von der umstrittenen dogmatischen Einordnung des Erfordernisses der Ausführbarkeit ab. Teilweise wird es aus dem formellen Erfordernis der hinreichenden Offenbarung nach § 34 Abs. 4 PatG und Art. 83 EPÜ hergeleitet oder gar mit diesem gleichgesetzt.⁶ Sieht man die Ausführbarkeit dagegen als Teilaspekt des Erfindungsbegriffs⁷ oder der gewerblichen Anwendbarkeit⁸, so stellt sie eine echte materielle Patenterteilungsvoraussetzung dar. Nur im letzteren Fall führt das Fehlen der Ausführbarkeit zur Zurückweisung der Anmeldung wegen Nichtvorliegens einer patentfähigen Erfindung gem. § 48 Satz 1 Alt. 2 PatG. Dagegen sieht bei ungenügender Offenbarung § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG einen eigenen Widerrufs- und Nichtigkeitsgrund vor. Es wird daher vertreten, dass das Fehlen der Ausführbarkeit nicht zur Zurückweisung des Patentbegehrens führt, sondern erst im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren zu berücksichtigen ist.⁹ Jedoch hat auch eine ungenügende Offenbarung, wenn die Prüfungsstelle sie erfolglos nach § 45 Abs. 1 Satz 1 PatG gerügt hat, nach § 48 Satz 1 Alt. 1 PatG die Zurückweisung der Anmeldung zur Folge. Im Falle fehlender Ausführbarkeit muss die Rüge erfolglos bleiben, da eine hinreichende Offenbarung und damit die Beseitigung des zu rügenden Mangels gar nicht möglich ist.

Obwohl darauf hingewiesen wird, dass es für die Praxis kaum einen Unterschied macht, ob eine Erfindung mangels hinreichender Offenbarung durch den Anmelder oder aufgrund mangelnder Erkenntnis nicht nachgearbeitet werden kann,¹⁰ ist die Frage, ob eine Erfindung für niemanden ausführbar ist, zu trennen von der Frage, ob der Erfinder der Allgemeinheit alle zur Ausführung erforderlichen Merkmale offenbart hat. Fehlende Ausführbarkeit führt zwar zwingend

⁶ Busse/*Keukenschrijver*, § 1 Rn. 12.

⁷ So die h.M.: BGH GRUR 1987, 231, 231 f. – *Tollwutvirus*; 1993, 651, 653 f. – *Tetraploide Kamille*; Benkard/*Bacher/Melullis*, § 1 Rn. 70, 72b; *Mes*, § 1 Rn. 58; Schulte/*Moufang*, § 1 Rn. 51 ff.

⁸ *Kraßer*, S. 188 f. (§ 13.1).

⁹ Benkard/*Bacher/Melullis*, § 1 Rn. 72a f.

¹⁰ Busse/*Keukenschrijver*, § 1 Rn. 13; vgl. *Kraßer*, S. 191 (§ 13.6).

zu mangelhafter Offenbarung, umgekehrt können aber auch ausführbare Erfindungen unzureichend offenbart werden. Die Aufforderung zur vollständigen Offenbarung nach § 45 Abs. 1 Satz 1 PatG kann nur sinnvoll sein, wenn eine solche überhaupt möglich ist, wenn also eine ausführbare Erfindung vorliegt. Eine Gleichsetzung ist deshalb abzulehnen. Vielmehr ist die Ausführbarkeit als eigenständiges materielles Merkmal einzuordnen.

Weniger Konsequenzen hat die Klärung der Frage, woraus sich dieses materielle Erfordernis ergibt. Die von der herrschenden Meinung vorgenommene Ableitung aus dem Erfindungsbegriff ist jedenfalls begrifflich möglich, sei es aus dem naturgesetzlichen Erfolg einer technischen Lehre, sei es aus der Lösung einer Aufgabe. Sind Erfolg oder Lösung nicht erzielbar, würde es deshalb bereits an einer Erfindung fehlen. Unausführbare Erfindungen bleiben aber zumindest begrifflich denkbar. Dogmatisch vorzugswürdig ist daher die Verortung der Ausführbarkeit in der gewerblichen Anwendbarkeit (§ 5 PatG, Art. 57 EPÜ). Diese setzt die Ausführbarkeit notwendig voraus, da unausführbare Erfindungen nicht angewandt werden können. Darüber hinaus enthält die Patenterteilungsvoraussetzung der gewerblichen Anwendbarkeit auch ein zeitliches Moment. Indem man ihr einen breiteren Anwendungsbereich verschafft, wird sie zum entscheidenden Hebel, der den Zeitpunkt des Eingreifens von Patentschutz in Innovationszyklen steuert. Einen ähnlichen Weg ist der Gesetzgeber mit § 1a Abs. 3 PatG gegangen.¹¹ Da der entscheidende Makel unausführbarer Erfindungen darin liegt, dass sie (noch) nicht nutzbar sind, ist ihnen zwar nicht der Erfindungscharakter, wohl aber die gewerbliche Anwendbarkeit abzusprechen.

2. Materieller Gehalt der Ausführbarkeit: Plausibilitätstest

Eine weitere Verschiebung des Zeitpunkts, ab dem eine Erfindung patentierbar wird, würde dadurch bewirkt, dass statt der Ausführbarkeit die tatsächlich erfolgte Realisierung verlangt wird.¹² Aufgrund des vom Europäischen Patentamt entwickelten Plausibilitätstests sind Fälle denkbar, in denen das Erfordernis der Ausführbarkeit bedeutet, dass die Erfindung bereits ausgeführt worden sein muss.¹³ Dies kann bei sogenannten *in silico*-Erfindungen, bei denen die technische Wirkungsweise theoretisch vorhergesagt, jedoch erst im Nachhinein durch Versuche belegt worden ist, zur Verweigerung patentrechtlichen Schutzes führen. Beispiele sind die rein computergestützte Identifizierung des von einer

11 Vgl. *Moufang*, Ethische Voraussetzungen und Grenzen des patentrechtlichen Schutzes biotechnologischer Erfindungen, in: Depenheuer/Peifer (Hrsg.), Geistiges Eigentum: Schutzrecht oder Ausbeutungstitel?, 2008, S. 89, 107.

12 Vgl. *Moufang*, in: Depenheuer/Peifer (Hrsg.), S. 89, 108: Plausibilitätstest als „Waffe zur Abwehr unfertiger oder spekulativer Erfindungen“.

13 *Stolzenburg/Ruskin/Jaenichen*, GRUR Int 2006, 798, 806; *Jaenichen*, GRUR Int 2007, 104, 105.

bestimmten DNA-Sequenz codierten Proteins oder die Vorhersage der pharmazeutischen Wirkung noch nicht synthetisierter Verbindungen.¹⁴

Wendet man den Plausibilitätstest an, ohne eine nachträgliche Glaubhaftmachung zuzulassen, so ändert sich der materielle Gehalt des Ausführbarkeitsanfordernisses. Statt der Möglichkeit der Realisierung wird die Plausibilität der Möglichkeit einer Realisierung verlangt. Zugleich wird dadurch eine weitere Fallgruppe nachträglich eintretender Ausführbarkeit – nämlich durch Plausibelmachung – geschaffen.¹⁵ Eine solche Verschärfung des Ausführbarkeitsanfordernisses ist jedoch abzulehnen. Berechtigte Zweifel stellen keinen eigenen materiellen Zurückweisungsgrund dar, der nicht nachträglich beseitigt werden könnte. Vielmehr betreffen sie nur den im Rahmen der Glaubhaftmachung anzulegenden Maßstab. Gelingt die Glaubhaftmachung erst zu einem späteren Zeitpunkt, zeigt sich aber, dass die materiellen Voraussetzungen von Anfang an vorgelegen haben,¹⁶ so sind dennoch die Voraussetzungen von Anfang an erfüllt.

3. Vollendung und Vorhandensein erforderlicher Hilfsmittel als nicht feststehende Teilaspekte der Ausführbarkeit

Inhaltlich lassen sich mehrere Teilaspekte der Ausführbarkeit unterscheiden:¹⁷ Zum einen muss eine Erfindung funktionieren, was häufig auch als *technische Brauchbarkeit* bezeichnet wird.¹⁸ Daran fehlt es, wenn die Erfindung anerkannten Naturgesetzen widerspricht, wie zum Beispiel das häufig zitierte Perpetuum mobile¹⁹. Ein weiterer Aspekt besteht darin, dass die Erfindung *wiederholbar* sein muss, also beliebig oÄ ausgeführt werden kann, ohne dass das Ergebnis vom Zufall abhängt (wobei das Versagen in Ausnahmefällen unschädlich ist). Schließlich gehört zur Ausführbarkeit noch ein drittes Merkmal: Die Erfindung muss *fertig* oder *vollendet* sein. Dies ist nur dann der Fall, wenn zur Nutzung der Erfindung kein weiterer erfinderischer Beitrag erforderlich ist. Ein solcher weiterer erfinderischer Beitrag kann zum einen im schlichten „Zu-Ende-Erfinden“ liegen, wenn das erfindungsgemäße Prinzip noch nicht vollständig entwickelt worden ist. Denkbar ist aber auch, dass für die Nutzung erforderliche *Hilfsmittel*

¹⁴ *Stolzenburg/Ruskin/Jaenichen*, GRUR Int 2006, 798, 806.

¹⁵ *Beier/Straus*, GRUR 1983, 100, 103, sehen dies auch als Fall der nachträglich eintretenden Ausführbarkeit.

¹⁶ Kann wegen der fehlenden Versuche die nachzuarbeitende Lehre nicht mit allen für eine Realisierung erforderlichen Details angegeben werden, fehlt es tatsächlich an der Vollendung der Erfindung, die erst durch Angabe der zusätzlichen Details eintritt. Handelt es sich um Details, die dem Erfinder bereits bekannt sind, so fehlt es nur an der erforderlichen Offenbarung.

¹⁷ Vgl. *Kraßer*, S. 191 ff. (§ 13.6–9); *Schulte/Moufang*, § 1 Rn. 360 ff.; *Hesse*, GRUR 1981, 853, 860.

¹⁸ Dazu *Anders*, Die technische Brauchbarkeit – wird sie als besonderer Aspekt der Ausführbarkeit gebraucht?, in: *Ann/Anders/Dreiss* (Hrsg.), *Materielles Patentrecht – Festschrift für Reimar König*, 2003, S. 1 ff.

¹⁹ BGH Mitt 1985, 170 – *Energiegewinnungsmaschine*; BPatG GRUR 1999, 487 – *Perpetuum mobile*.

für einen Durchschnittsfachmann noch nicht zur Verfügung stehen. Ob man dies als Unterfall fehlender Vollendung oder als eigene Fallgruppe der Ausführbarkeit betrachtet, spielt für die Verneinung der Patentierbarkeit keine Rolle. Begrifflich legen „Vollendung“ und „Fertigstellung“ jedoch nahe, dass sich diese auf die Erfindung selbst beziehen, während Hilfsmittel außerhalb des Erfindungsgedankens stehende Merkmale betreffen. Auf diese Unterscheidung wird noch zurückzukommen sein.

Anders als bei einem Verstoß gegen Naturgesetze oder bei fehlender Wiederholbarkeit (die zumeist auf einen fehlenden naturgesetzlichen Kausalzusammenhang zurückzuführen ist) besteht bei fehlender Vollendung oder fehlenden Hilfsmitteln die Möglichkeit, dass die Erfindung nachträglich ausführbar wird. Damit entsteht die besondere Problematik, dass bei der Anmeldung einer unfertigen Erfindung zunächst nicht alle Patenterteilungsvoraussetzungen erfüllt sind, diese aber zu einem späteren Zeitpunkt gegeben sein können. Dadurch unterscheidet sich das Fehlen eines notwendigen weiteren erfinderischen Beitrags nicht nur von der technischen Brauchbarkeit, sondern auch von der Neuheit und der Erfindungshöhe, deren Beurteilung sich nicht ändern kann.

4. Unzulässige Erweiterung der Patentanmeldung durch nachträgliche Ausführbarkeit?

Wie gezeigt, kann die Ausführbarkeit durch nachträgliche Vollendung oder das nachträgliche Zurverfügungstehen erforderlicher Hilfsmittel auch nachträglich eintreten. Zu klären ist jedoch, ob die Berücksichtigung solcher Umstände nicht zu einer nach § 38 PatG bzw. Art. 123 Abs. 2 EPÜ unzulässigen Erweiterung der ursprünglichen Anmeldung führt. Da für den Umfang der schützbaren Erfindung auf den Prioritätszeitpunkt, nach dem gesetzlichen Regelfall den Anmeldetag, abzustellen ist, kann eine Erweiterung, durch die die Erfindung ausführbar wird, sich nicht auf die ursprüngliche Priorität berufen.

Kraßer²⁰ weist darauf hin, dass nur in Fällen, in denen „durch Umstände *außerhalb des Anmeldungsinhalts* die ursprünglich fehlende Ausführbarkeit hergestellt wird“, keine unzulässige Erweiterung des Offenbarungsgehalts der Anmeldung vorliegt. Dagegen hält Schulte²¹ solche Umstände für nicht denkbar. Für eine solche strikte Sichtweise spricht, dass unabhängig davon, wie weit ein fehlendes Merkmal vom Erfindungsgedanken entfernt ist, weitere erfinderische Tätigkeit erbracht werden muss, die der Anmelder gerade nicht geleistet hat. Der Erfinder einer nanotechnologischen Vorrichtung, die noch nicht hergestellt werden kann, hat unter Umständen nur eine gute Idee, während der Großteil der für ihre Verwirklichung erforderlichen erfinderischen Tätigkeit, wie zum

²⁰ Kraßer, S. 195 (§ 13.10).

²¹ Schulte, PatG, 7. Aufl. (2005), § 21 Rn. 32 und Fn. 43; vgl. Kraßer, S. 195 (Fn. 51).

Beispiel ein Herstellungsverfahren, noch nicht geleistet ist. Dennoch sind Fälle denkbar, in denen der Erfinder auf seinem Gebiet alles zu Ende gedacht hat und der fehlende erfinderische Schritt in einem weit entfernten Gebiet erbracht werden muss. In einem solchen Fall hat der Erfinder zugleich alle ihm zur Verfügung stehenden Kenntnisse offenbart, die ein Nacharbeiten erlauben, sobald das erforderliche *Hilfsmittel* zur Verfügung steht. Zudem erhält der Erfinder kein Patent auf das Hilfsmittel selbst. Hier ist eine unzulässige Erweiterung abzulehnen. Stehen also erforderliche Hilfsmittel durch Erfindungen Dritter oder aufgrund des allgemeinen technischen Fortschritts nachträglich zur Verfügung, wird die Erfindung ohne unzulässige Erweiterung nachträglich ausführbar.²²

III. Schutz früher Erfindungen aus ökonomischer Sicht

Die mögliche Patentierung von Erfindungen, die erst nach dem Prioritätszeitpunkt ausführbar werden, wirft im Hinblick auf ihre Rechtfertigung besondere Probleme auf. Häufig sind zu ihrer Verwirklichung weitere Erfindungen erforderlich, deren Schutz in einem Spannungsverhältnis zum Schutz der zunächst unausführbaren Erfindungen steht. Dieses Spannungsverhältnis besteht auch ganz allgemein bei der Patentierung grundlegender Technologien, die eine Vielzahl von Folgeerfindungen erwarten lassen. Die Frage, ob unfertige Erfindungen schützenswert sind oder nicht, ist damit als ein Unteraspekt der Diskussion um Grundlagenpatente und deren Einfluss auf Folgeerfindungen zu sehen.

Die Betrachtung aufeinander folgender (sequentieller) Erfindungen ist eines der zentralen Themen bei der Untersuchung der Auswirkungen von Patenten auf den (weiteren) technischen Fortschritt.²³ Für Erfindungen, die zu Beginn einer sich entwickelnden neuen Technologie getätigt werden, wurde dabei der Begriff der „frühen“ Erfindungen geprägt.²⁴

Im Folgenden soll zunächst die *de lege lata* bestehende patentrechtliche Lage dargestellt werden. Sodann wird gefragt, welche Bedeutung die nicht-ökonomischen Rechtfertigungsansätze für die patentrechtliche Behandlung früher Erfindungen haben. Schließlich wird untersucht, welche ökonomischen Folgen die Vorverlegung patentrechtlichen Schutzes in eine frühere Phase von Innovationszyklen haben kann. Dabei wird zwischen zwei Aspekten, nämlich dem Anreizgedanken und der effizienten Allokation von Wissen, unterschieden, die

²² Kraßer, S. 193 ff. (§ 13.9–10).

²³ Bislang vor allem im amerikanischen Recht: *Scotchmer*, Journal of Economic Perspectives 5 (1991), 29 ff.; *dies.*, Innovation and Incentives, 2004, S. 127 ff.; *Bessen/Maskin*, RAND Journal of Economics 40 (2009), 611 ff.; zum deutschen Recht grundlegend *Uhrich*, Stoffschutz (2010), S. 122 ff.

²⁴ *Moufang*, in: Depenheuer/Peifer (Hrsg.), S. 89, 107.

sich teilweise mit den beiden Patenrechtstheorien Anspornungs- und Offenbarungstheorie decken.

1. Innovationszyklen und Patentschutz

Die Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte lässt sich in die Phasen *Invention*, *Innovation* und *Diffusion* einteilen.²⁵ Während im Stadium der *Invention* die zu Grunde liegende Idee entsteht, wird diese in der *Innovationsphase* zu einem marktreifen Produkt entwickelt, das sich schließlich in der *Diffusionsphase* am Markt verbreitet. Obwohl es historisch Überlegungen gab, auch Schutzrechte auf wissenschaftliche Entdeckungen und damit bereits in einem frühen Abschnitt der *Inventionsphase* zu vergeben,²⁶ greift das Patentrecht erst ein, wenn eine gewerblich anwendbare Erfindung vorliegt, also die *Inventionsphase* bereits in die *Innovationsphase* übergeht. Die Patentierung grundlegender oder gar unfertiger Erfindungen bedeutet eine Verschiebung dieses Zeitpunkts nach vorne in Richtung *Invention*.

Die Besonderheit von Erfindungen im frühen Stadium eines Innovationszyklus besteht darin, dass sie Grundlage einer hohen Zahl von Folgeerfindungen sind (Grundlagenpatente). Dies birgt nicht nur die Gefahr einer hohen Zahl von abhängigen Erfindungen in dem sich weiter entwickelnden Technologiefeld, sondern führt auch zur Abschreckung von Folgeinnovatoren. Zwar ist durch die Schranke des Forschungsprivilegs nach § 11 Nr. 2 PatG das Forschen *an* einer patentierten Erfindung zulässig, nicht jedoch das Forschen *mit* patentierten Erfindungen (*research tools*).²⁷ Auch die wirtschaftliche Verwertung von Folgeerfindungen ist eingeschränkt. Zwar wurden die Voraussetzungen für eine Zwangslizenz bei abhängigen Erfindungen nach § 24 Abs. 2 PatG durch den Fortfall des Erfordernisses eines besonderen öffentlichen Interesses erleichtert. Die Möglichkeit einer Zwangslizenz bietet aber nur eingeschränkte Freiheiten.

Das Problem der besonderen Wirkung von Grundlagenpatenten ist vor allem durch die Diskussion um Gensequenzpatente in den Fokus der politischen Diskussion gerückt.²⁸ § 1a Abs. 3 PatG ist mit seiner Verschärfung der Anforder-

²⁵ Die Trennung von *Invention* und *Innovation* geht zurück auf *Schumpeter*, *Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process*, 1939, S. 84 ff.

²⁶ Dazu *E. Ulmer*, *Urheber- und Verlagsrecht*, 2. Aufl. (1960), S. 32 f.; *Beier/Straus*, *Der Schutz wissenschaftlicher Forschungsergebnisse*, 1982; *Peifer*, *Individualität im Zivilrecht*, 2001, S. 125 ff. In der Sowjetunion, der Tschechoslowakei und Bulgarien gab es tatsächlich Erfinderrechte; vgl. *Boguslawski*, *GRUR Ausl* 1966, 258, 258 f.; *Neumeyer*, *GRUR Int* 1973, 376 ff.; *Balz*, *Eigentumsordnung und Technologiepolitik*, 1980, S. 216 ff.; *Walter*, *Das Entdeckerwesen – Eine Besonderheit des sowjetischen Rechts*, 1987.

²⁷ Vgl. *Holzapfel*, *GRUR* 2006, 10 ff.; *Haedicke*, *Patentrecht* (2009), S. 106 f.

²⁸ Dazu *Moufang*, in: *Depenheuer/Peifer* (Hrsg.), S. 89, 107 f.; *Haedicke*, *Innovationssteuerung durch Patente im Bereich der Biotechnologie*, in: *Depenheuer/Peifer* (Hrsg.), *Geistiges Eigentum: Schutzrecht oder Ausbeutungstitel?*, 2008, S. 111, 114 ff.; ausführlich *Uhrich*, S. 213 ff.

rungen an die gewerbliche Anwendbarkeit bei solchen Patenten Ausdruck des politischen Willens, den Patentschutz eher zeitlich nach hinten zu verlagern. Die bis Anfang der 1990er Jahre bestehende „Tendenz, den Patentschutz immer mehr in den Bereich der Grundlagenforschung auszudehnen“²⁹ wird nun kritisch gesehen. Patentrechtliche Ansatzpunkte für eine solche Einschränkung von Grundlagenpatenten sind die Abgrenzung von Entdeckung und Erfindung, die Ausführbarkeit, die gewerbliche Anwendbarkeit und die hinreichende Offenbarung.

2. Nichtökonomische Patentrechtstheorien

Folgt man dem Gedanken, dass ein natürliches Eigentum an geistigen Schöpfungen besteht,³⁰ so lässt sich damit auch ein früher Schutz erfinderischer Ideen bis hin zum Schutz wissenschaftlicher Entdeckungen rechtfertigen. Im Mittelpunkt steht dann die Entdeckerleistung, deren Schutz aufgrund persönlichkeitsrechtlicher Anknüpfungen – vergleichbar dem Urheberrecht – auch bei der Diskussion um ein „wissenschaftliches Eigentum“, also den Schutz wissenschaftlicher Entdeckungen, eine Rolle gespielt hat.³¹

Auch die Idee einer Belohnung des Erfinders für sozial nützliche Leistungen („gerechter Lohn für nützliche Arbeit“³²) ergibt keine Aussage zugunsten einer klaren fortschrittsbezogenen Anwendungsgrenze für das Patentrecht. Unfertige Erfindungen nützen der Gesellschaft nicht unmittelbar, sie geben aber den Anstoß für Folgeentwicklungen, insbesondere der für Ihre Ausführbarkeit noch fehlenden Mittel.³³ Andererseits muss die Belohnung nicht zwingend durch Ausschließlichkeitsrechte erfolgen, sondern kann auch durch Prämien, Preise oder eine angemessene Vergütung gewährt werden.³⁴

3. Anreizgedanke

Die Anreiztheorie ist zugleich Ausgangspunkt für die neoklassische ökonomische Analyse des Patentrechts.³⁵ Sie blickt auf zukünftige erfinderische Tätigkeit

29 Wiebe, Information als Schutzgegenstand im System des geistigen Eigentums, in: Fiedler/Ullrich (Hrsg.), Information als Wirtschaftsgut, 1997, S. 93, 144.

30 Vgl. *Machlup*, GRUR Ausl 1961, 373, 377; *Beier*, GRUR Int 1970, 1, 2; *Hettinger*, Philosophy & Public Affairs 18 (1989), 31, 36 ff.; *Fisher*, Fundamentals of Patent Law, 2007, S. 66 ff.; *Kraßer*, S. 36 f. (§ 3 II 1); *Haedicke* (2009), S. 8 f.; *Uhrich*, S. 99 f.

31 *Balz*, Eigentumsordnung und Technologiepolitik, 1980, S. 216 ff., 310 ff.; *Peifer*, Individualität im Zivilrecht, 2001, S. 125 ff.

32 *Beier*, GRUR Int 1970, 1, 2; vgl. *Machlup*, GRUR Ausl 1961, 373, 376; *Kraßer*, S. 37 (§ 3 II 2); *Haedicke* (2009), S. 8; *Uhrich*, S. 100 f.

33 *Kraßer*, S. 197 (§ 13.10).

34 *Beier*, GRUR Int 1970, 1, 3.

35 Vgl. *Machlup*, GRUR Ausl 1961, 373, 377; *Beier*, GRUR Int 1970, 1, 3; *Hettinger*, Philosophy & Public Affairs 18 (1989), 31, 47 ff.; *Fisher*, Fundamentals of Patent Law, S. 73 ff.; *Kraßer*, S. 37 (§ 3 II 3); zum ökonomischen Hintergrund *Landes/Posner*, The Economic Structure of Intellectual

und sieht die Hauptfunktion des Patentrechts darin, dazu anzuspornen. Da Wissen ein nichtexklusives Gut darstellt, besteht bei fehlender Geheimhaltungsmöglichkeit keine Aussicht auf Amortisation der zum Tätigen der Erfindung erforderlichen Investitionen. Es kommt zu dynamischer Ineffizienz, indem weniger Erfindungen getätigt werden als möglich. Durch die Schaffung eines Ausschließlichkeitsrechts wird die Nutzung bestehenden Wissens eingeschränkt (statische Ineffizienz), um die dynamische Ineffizienz zu verringern. Die optimale Balance in diesem „Zielkonflikt zwischen Innovation und statischer Allokationseffizienz“³⁶ wird durch sachliche und zeitliche Begrenzung des Ausschließlichkeitsrechts gewährleistet. Bei der Frage, welche Implikationen sich aus der Anreiztheorie für den Schutz früher Erfindungen ergeben, ist sowohl auf die frühen Erfindungen selbst, als auch auf mögliche Folgeerfindungen zu blicken.

a) Anreiz hinsichtlich früher Erfindungen

Ein Anreiz durch Ausschließlichkeitsrechte für Grundlagenforschung ist nicht zwingend erforderlich. Insbesondere noch nicht ausführbare Erfindungen werden auch dadurch angeregt, dass bei einer eigenen Weiterentwicklung zur ausführbaren Erfindung diese patentierbar ist. Daneben hat sich im Bereich der Grundlagenforschung staatliche Forschungsförderung als geeigneter Anreiz bewährt. Hinzu kommt, dass bei marktfernen Erfindungen und Entdeckungen besondere Probleme mit der Überwachung und Durchsetzung von Patentrechten wegen des unüberschaubaren Anwendungsbereichs auftreten.³⁷ Allerdings trifft dies auf noch nicht ausführbare Erfindungen, die bereits konkret beschrieben sind, nicht automatisch zu.

Zuletzt sei noch erwähnt, dass eine Alternative auch in der Einführung einer Neuheitsschonfrist bestünde³⁸, die es dem Erfinder erlaubt, die Merkmale der unfertigen Erfindung trotz zwischenzeitlicher Veröffentlichung bei der Anmeldung der fertigen Erfindung schützen zu lassen, was einen zusätzlichen Anreiz darstellen würde. Eine Neuheitsschonfrist wäre vor allem auch interessant im Hinblick auf die noch zu behandelnde Förderung der effizienten Verteilung vorhandenen Wissens durch das Patentrecht. Die Offenbarung früher Erfindungen

Property Law, 2003, S. 294; *Schmidtchen*, Die Beziehung zwischen dem Wettbewerbsrecht und dem Recht des geistigen Eigentums – Konflikt, Harmonie oder Arbeitsteilung?, in: Oberender (Hrsg.), Wettbewerb und geistiges Eigentum, 2007, S. 9, 13 ff.; *Ohly*, Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit: Forschungsperspektiven, in: *Ohly/Klippel* (Hrsg.), Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit, 2007, S. 1, 3; *Bechtold*, GRUR Int 2008, 484, 485; *Haedicke* (2009), S. 9 ff; *Uhrich*, S. 101 f., 111 ff.

³⁶ *Schäfer/Ott*, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, 4. Aufl. (2005), S. 618.

³⁷ *Schäfer/Ott*, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, S. 623.

³⁸ *Guellec*, Patent Design, in: *Guellec/van Pottelsberghe de la Potterie*, The Economics of the European Patent System, 2007, S. 114, 118; *Beier/Straus*, Der Schutz wissenschaftlicher Forschungsergebnisse, 1982, S. 76 ff.

würde durch eine Neuheitsschonfrist gefördert. Dies käme Folgeinnovatoren zu Gute, während der Grundlagenerfinder durch fristwahrende Anmeldung und Erteilung des Grundlagenpatents am wirtschaftlichen Erfolg abhängiger Folgeerfindungen beteiligt wird.

b) Anreiz hinsichtlich Folgeerfindungen

Beim Tätigen von Folgeerfindungen kommt es durch die Patentierung früher Erfindungen zu negativen Anreizen. Zwar stellt die erste Erfindung die Basis für die Folgeerfindungen dar und erspart so den Folgeinnovatoren eigene Entwicklungsleistungen. Auf der anderen Seite steht aber das Behinderungspotential des erteilten Patents. Dabei ist zu unterscheiden zwischen der Zulässigkeit weiterer Entwicklungstätigkeit und negativen Anreizen durch eingeschränkte Vermarktungsmöglichkeiten. Hinsichtlich der Entwicklung kommt Grundlagenpatenten ein Behinderungspotential zu, das auch durch den freien Gebrauch zu Forschungszwecken nach § 11 Nr. 2 PatG nicht vollständig beseitigt wird.³⁹ Hinsichtlich der Vermarktung wird der Anreiz für Folgeerfindungen durch bestehende Ausschließlichkeitsrechte gesenkt. Zwar gibt die Möglichkeit der eigenen Patentierung unter Umständen ein Druckmittel für Lizenzverhandlungen.⁴⁰ Zudem besteht die Möglichkeit einer Zwangslizenz nach § 24 Abs. 2 PatG, wenn die Folgeerfindung einen wichtigen technischen Fortschritt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung aufweist. Dennoch besteht aber die Gefahr, dass Grundlagenpatente zu einer Blockade entstehender Technologiefelder führen.

4. Effiziente Allokation von Wissen

Neuere ökonomische Sichtweisen stellen auf die Funktion des Patentrechts im Hinblick auf bestehendes Wissen ab.⁴¹ Dabei geht es vor allem um die effiziente Allokation von Wissen. Diese kann zum einen durch einen Anreiz zur Offenbarung gefördert werden, zum anderen dadurch, dass Wissen handelbar gemacht wird.

a) Anreiz zur Offenbarung

Der klassischen Offenbarungstheorie⁴² verwandt ist der Gedanke, dass das Patentrecht Anreize setzt, eine getätigte Erfindung möglichst frühzeitig zu offen-

³⁹ *Beier/Straus*, Der Schutz wissenschaftlicher Forschungsergebnisse, S. 63 ff. Kritisch dazu in Bezug auf den Stoffschutz *Uhrich*, S. 96 ff.

⁴⁰ *Blair/Cotter*, Intellectual Property, 2005, S. 20; *Kraßer*, S. 197 (Fn. 64).

⁴¹ Vgl. *Uhrich*, S. 113.

⁴² Vgl. *Machlup*, GRUR Ausl 1961, 373, 376; *Beier*, GRUR Int 1970, 1, 4 f.; *Kraßer*, S. 37 (§ 3 II 4); *Haedicke*, S. 9; *Uhrich*, S. 103.

baren. Durch die Gewährung eines Ausschließlichkeitsrechts werden positive externe Effekte, die durch Innovationen entstehen, internalisiert.⁴³ Dadurch wird der Erfinder veranlasst, auf die ebenfalls bestehende Möglichkeit der Geheimhaltung zu verzichten und so die Wissensdiffusion gefördert. Dieser Gedanke trifft in gleicher Weise auch auf noch nicht ausführbare Erfindungen zu, da sie bereits den Stand der Wissenschaft bereichern und somit technische Entwicklungen beschleunigen können. Eine effiziente Diffusion dieses Wissens würde den technischen Fortschritt fördern.

Ein ähnlicher Gedanke wurde auch bei der Hinterlegung von Mikroorganismen herangezogen: Wiederholbarkeit und Offenbarung dienen der Bereicherung des Stands der Technik und sind entsprechend auszulegen. Daher genügt auch die Hinterlegung vermehrungsfähiger Organismen, um dem Erfordernis der Wiederholbarkeit Genüge zu tun.⁴⁴ Sie setzt die Fachwelt in den Stand, gleichartige Organismen durch Vermehrung zu erzeugen, auch wenn sie nicht von neuem gezüchtet werden können.

b) Steuerung der Erfindungsverwertung

Nach der *prospect theory* von Kirshner⁴⁵ führen Verfügungsrechte zu effizienter Entwicklung, Verwaltung und Kommerzialisierung von Erfindungen.⁴⁶ Während also einerseits das Alles-oder-Nichts-Prinzip des Patentrechts zu *Rent-seeking*-Verlusten führen kann, werden diese andererseits durch bestehende Patente und deren koordinierende Wirkung verringert.⁴⁷ Die *prospect theory* würde daher eher für eine Bejahung des Schutzes früher Erfindungen sprechen, da hier der Koordinierungseffekt besonders hoch ist. *Rent-Seeking*-Verluste sind bei der Patentierung in einem frühen Entwicklungsstadium geringer als in einem späten, da Folgeinnovatoren sich dann nicht nur eigene Entwicklungsleistung ersparen (Offenbarungsgedanke), sondern auch Irrwege der Forschung vermeiden können.

c) Schaffung von Märkten

Eine wichtige Funktion gewerblicher Schutzrechte besteht darin, dass sie den vertraglichen Austausch von Wissen erleichtern.⁴⁸ Ohne Schutzrechte müsste insbesondere beim Handel mit Wissen dieses bereits offenbart werden, um eine

⁴³ Bechtold, GRUR 2008, 484, 484 f.

⁴⁴ BGH GRUR 1987, 231 – *Tollwutvirus*; vgl. § 34 Abs. 8 PatG i.V.m. § 2a Abs. 3 Nr. 1 PatG i.V.m. BioMatHintV.

⁴⁵ Kirshner, *Journal of Law and Economics* 20 (1977), 265 ff.

⁴⁶ Dazu Bechtold, GRUR 2008, 484 (485); Blair/Cotter, *Intellectual Property*, S. 19; Uhrich, S. 113 f.

⁴⁷ Blair/Cotter, *Intellectual Property*, S. 19.

⁴⁸ *Merges*, *Berkeley Technology Law Journal* 20 (2005), 1477, 1487 ff.; Haedicke (2009), S. 10 f.; Uhrich, S. 114; ähnlich Kieff, *Minnesota Law Review* 85 (2001), 697, 707 ff.

Bewertung durch den Käufer zu ermöglichen. Durch Ausschließlichkeitsrechte wird dieses Informationsparadox beseitigt. Auch dadurch wird die Diffusion bestehenden Wissens gefördert. Dies trifft aber auf fertige und unfertige Erfindungen in gleicher Weise zu.

5. Schlussfolgerung

Aus ökonomischer Sicht sprechen Argumente für und gegen eine zeitliche Vorverlagerung des Patentschutzes. Stellt man lediglich auf die Diffusion vorhandenen Wissens ab, wirkt sich ein früher Schutz günstig aus. Dagegen spricht der klassische Anreizgedanke gegen einen frühen Schutz. Entscheidend dürfte sein, wie stark sich die negative Anreizwirkung für Folgeinnovationen auswirkt. Eine genauere Bewertung muss dabei der empirischen Forschung überlassen bleiben. Allerdings ist zu ergänzen, dass die negative Anreizwirkung durch eine nicht rechtssichere Handhabung noch erhöht würde. Letztere kann also unter Umständen den Ausschlag geben.

IV. Vollendung vor der Erteilungsentscheidung: Patentierung nachträglich ausführbar gewordener Erfindungen?

Wird eine unausführbare Erfindung zur Patentierung angemeldet und wird diese Erfindung vor der Entscheidung über die Erteilung ausführbar, stellt sich die Frage, ob ein Patent zu erteilen ist. Dies hängt zum einen von der Frage ab, ob überhaupt im Rahmen der Erteilungsentscheidung die Ausführbarkeit zu prüfen ist. Zum anderen ist der Zeitpunkt entscheidend, zu dem die Ausführbarkeit materiell vorliegen muss. Stellt man auf den Prioritätstag ab, so ergibt sich eine strikte zeitliche Begrenzung der Patentierbarkeit. Lässt man dagegen die Patentierung nachträglich ausführbar gewordener Erfindungen zu, so würde der Patentschutz faktisch zeitlich nach vorne in Richtung Inventionsphase ausgedehnt.

1. Wann wird die Ausführbarkeit geprüft?

Die Frage, wann das Erfordernis der Ausführbarkeit zu prüfen ist, wird durch die bereits getroffene Einordnung als Patenterteilungsvoraussetzung beantwortet. Behandelte man die Ausführbarkeit als Unterfall der Offenbarung, so wäre sie gerade kein Patenterteilungserfordernis. Vielmehr läge bei fehlender Ausführbarkeit ein selbständiger Widerrufs- und Nichtigkeitsgrund nach § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG vor. Das Patentamt dürfte dann die Anmeldung bei fehlender Ausführbarkeit nicht mangels Patentfähigkeit zurückweisen. Es könnte aber nach erfolg-

loser Rüge der mangelnden Offenbarung den Erteilungsantrag nach § 48 Satz 1 Alt. 1 PatG zurückweisen. Dies erscheint indes nur für die fehlende Offenbarung bei gleichzeitiger Ausführbarkeit sachgerecht. Vorzugswürdig ist es, dass die Prüfungsstelle in allen Fällen fehlender Ausführbarkeit die Erteilung unmittelbar verweigern kann.⁴⁹ Wird dennoch ein Patent erteilt, liegt als Widerrufs- und Nichtigkeitsgrund neben § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG auch § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG vor.

2. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Ausführbarkeit

Von der Frage, wann die Ausführbarkeit geprüft wird, ist die Frage zu unterscheiden, wann sie spätestens vorgelegen haben muss. Sicher ist, dass Erfindungen, die zu keinem Zeitpunkt des Erteilungsverfahrens ausführbar sind, nach geltendem Recht nicht patentiert werden können. Umstritten ist jedoch, ob eine Patenterteilung möglich ist, wenn eine zum Zeitpunkt der Anmeldung unausführbare Erfindung im Laufe des Erteilungsverfahrens ohne unzulässige Erweiterung des Gegenstands der Anmeldung ausführbar wird. Dies wäre – wie gezeigt – der Fall, wenn sich beispielsweise der Stand der Technik so weiterentwickelt, dass benötigte Materialien zur Verfügung stehen oder nanotechnologische Vorrichtungen herstellbar werden.

Frühestmöglicher Zeitpunkt wäre der Tag der Anmeldung⁵⁰ oder der Prioritätstag⁵¹. Auch der Zeitpunkt der Veröffentlichung der Patentanmeldung käme in Betracht.⁵² Schließlich wird auch vertreten, auf den Zeitpunkt der Erteilung abzustellen, da dies der Zeitpunkt der erstinstanzlichen Sachentscheidung ist.⁵³ Für letztere Ansicht spricht die Übereinstimmung mit den Grundsätzen im allgemeinen Verwaltungsrecht⁵⁴ und mit dem grundsätzlichen Beurteilungszeitpunkt im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren.⁵⁵ Die Berücksichtigung einer im Laufe des Erteilungsverfahrens erreichten Ausführbarkeit stellt auch eine Parallele zur Behandlung der gewerblichen Anwendbarkeit bei Stofferfindungen durch den BGH in seiner *Imidazoline*-Entscheidung dar.⁵⁶ Zum Zeitpunkt der

49 A.A. Benkard/Bacher/Melullis, § 1 Rn. 72a f., die § 34 Abs. 4 PatG als speziellere Regelung betrachten.

50 So BGH GRUR 1999, 920 – *Flächenschleifmaschine* (zum Gebrauchsmusterrecht); BGH GRUR 1984, 335, 336 f. – *Hörgerät*; Moser v. Filseck, GRUR 1966, 145, 145 f.; Tetzner, § 1 Anm. 58; Gramm, GRUR 1984, 761, 768 f.

51 EPA T 1173/00 GRUR Int 2004, 437 – *Transformator mit Hochtemperatursupraleiter für Lokomotive/ABB*.

52 Soweit ersichtlich wurde dies bislang noch nicht vertreten.

53 Beier/Straus, Der Schutz wissenschaftlicher Forschungsergebnisse, S. 73 f.; Beier/Straus, GRUR 1983, 100, 103; Kraßer, S. 196 f. (§ 13.10).

54 Für die materielle Rechtmäßigkeit eines Verwaltungsakts ist die Sachlage des Erlasszeitpunkts maßgebend, vgl. Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 17. Aufl. (2008), § 10 Rn. 3.

55 Kraßer, S. 196 (§ 13.10); a.A. Busse/Keukenschrijver, § 34 Rn. 299 unter Hinweis auf § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG, Art. 138 Abs. 1 lit. b EPÜ.

56 BGH GRUR 1972, 541 – *Imidazoline*.

Anmeldung muss hier nur das Gebiet der Technik, auf dem eine Verwendung erfolgen soll, angegeben werden, konkrete Verwendungen können nachgebracht werden.⁵⁷

Dennoch sprechen die besseren Argumente für ein Abstellen auf den Prioritätstag. Die Dauer des Erteilungsverfahrens ist nicht von vornherein bestimmt, so dass der maßgebliche Zeitpunkt nicht feststeht. Zwar ist den Konkurrenten des Anmelders kein schutzwürdiges Vertrauen in die Unausführbarkeit zuzubilligen, was im Übrigen eher für ein Abstellen auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung sprechen würde. Dennoch erhöht sich die Rechtssicherheit, wenn man einen von vornherein bestimmbaren Beurteilungszeitpunkt wählt. Zudem ist es konsequent, für sämtliche Patenterteilungsvoraussetzungen einen einheitlichen Beurteilungszeitpunkt zu wählen, wodurch auch die *Imidazoline*-Entscheidung als Aufweichung eines sinnvollen Prinzips erscheint. Letztere ist aber weniger einschneidend, da die gewerbliche Anwendbarkeit auch bei einem nachträglich erbrachten Nachweis materiell von Anfang an bestanden hat und damit eher eine Parallele zu den Fällen fehlender anfänglicher Plausibilität vorliegt. Schließlich sprechen auch mögliche Auswirkungen auf die Priorität gegen einen späteren Beurteilungszeitpunkt. Zwar könnte man den Prioritätszeitpunkt auch auf den Zeitpunkt der erstmaligen Ausführbarkeit verschieben. Dies würde allerdings dazu führen, dass die in der Anmeldung offenbarten Merkmale als älterer Stand der Technik zu gelten haben.⁵⁸ Mangels Neuheitsschonfrist wäre dann die ursprünglich offenbarte Erfindung ohnehin nicht mehr als neu zu beurteilen.

3. Ergebnis

De lege lata ist die Ausführbarkeit als Patenterteilungsvoraussetzung im Erteilungsverfahren zu prüfen. Sie muss zum Prioritätszeitpunkt gegeben sein.

V. Zukünftige Vollendung: Einschränkung des Ausführbarkeitserfordernisses *de lege ferenda*?

De lege ferenda gab es bereits Überlegungen, noch nicht ausführbare Erfindungen in den Kreis der patentrechtlich schützbaren Leistungen einzubeziehen.⁵⁹

⁵⁷ *Beier/Straus*, Der Schutz wissenschaftlicher Forschungsergebnisse, S. 73, sprechen sich für eine Verallgemeinerung dieser Grundsätze auch auf den „Schutz anderer als chemischer und pharmazeutischer Forschungsergebnisse“ aus.

⁵⁸ Benkard/Rogge, § 21 Rn. 13.

⁵⁹ Befürwortend: *Walleser*, Die Patentfähigkeit als rechtsteleologisches Problem, 1963, S. 126 ff.; *Vogel*, Die gewerbliche Anwendbarkeit und Wiederholbarkeit als Patentierungsvoraussetzungen, 1977, S. 98 ff.; *Beier*, GRUR 1972, 214, 222; *Beier/Straus*, Der Schutz wissenschaftlicher Forschungsergebnisse, S. 74; ablehnend: *Kraßer*, S. 197 (§ 13.10).

Noch nicht ausführbare Erfindungen tauchen in der Literatur als „bedingt ausführbare“ Erfindungen⁶⁰ oder „anwendungsnahe Forschungsergebnisse“⁶¹ auf.

Das, soweit ersichtlich, einzige historische Vorbild findet sich im Schutz von „perspektivischen“ Erfindungen (perspektivnye izobretenija) in der Sowjetunion.⁶² Allerdings wurden in deren Patentsystem in der Regel keine Ausschließlichkeitsrechte verliehen,⁶³ was die Vorverlagerung des Patentschutzes – wie auch den Schutz wissenschaftlicher Entdeckungen – weniger einschneidend machte. Ein vorverlagerter Schutz könnte also eher in einem Anteils- als in einem Ausschließlichkeitsrecht bestehen. Die Zwangslizenz nach § 24 Abs. 2 PatG kommt einer solchen *liability rule* zwar nahe, ist aber wegen der Notwendigkeit eines Lizenzersuchens und der tatbestandlichen Einschränkungen nicht gleichwertig.

Große Probleme würde die rechtssichere Gestaltung eines Schutzes noch nicht ausführbarer Erfindungen aufwerfen. Hier tritt mit der Ausführbarkeit eine zu prüfende Erteilungsvoraussetzung erst in der ZukunÅ, d.h. nach der Entscheidung über Erteilung oder Zurückweisung, ein. Dadurch besteht ein Unsicherheitsfaktor, ob und, wenn ja, wann die Erfindung überhaupt ausführbar wird. Beier /Stra us⁶⁴ schlagen daher vor, nach sowjetischem Vorbild darauf abzustellen, ob nach fachmännischer Beurteilung die bei der Ausführung noch fehlende Lücke „in absehbarer Zeit“ geschlossen werden kann. Vogel⁶⁵ spricht von einer „gewisse[n] Wahrscheinlichkeit [...], daß der zur Ausführbarkeit der Gesamterfindung noch fehlende Rest in absehbarer Zeit entwickelt werden kann“. Zusätzlich fordert er, dass „bereits ein wesentlicher Teil des erfinderischen Weges [der Gesamterfindung] beschritten worden“ sein muss. Dennoch bleibt es zweifelhaÅ, ob eine rechtssichere Beurteilung möglich ist. Die Abgrenzung zwischen „konkreter Handlungsanweisung“ und „bloßer spekulativer Anregung“ ist schwierig.⁶⁶ Zwar könnte ein Schlüssel im Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit liegen: Im Sinne eines beweglichen Systems könnte ein Mangel an Ausführbarkeit durch ein Plus an „Genialität“ ausgeglichen werden; bloßen spekulativen Anmeldungen fehlt es gerade an der erfinderischen Tätigkeit. Die Gefahr einer inhaltlichen Aufweichung des Patentsystems wäre aber nicht von der Hand zu weisen.

60 Vogel, Die gewerbliche Anwendbarkeit und Wiederholbarkeit als Patentierungsvoraussetzungen, S. 98.

61 Beier/Straus, Der Schutz wissenschaftlicher Forschungsergebnisse, S. 70; Beier, GRUR Int 1982, 77, 84; Beier/Straus, GRUR 1983, 100, 102; Ohly, GRUR Int 1994, 879, 879; Moufang, Genetische Erfindungen im gewerblichen Rechtsschutz, 1988, S. 170.

62 Vgl. Tetzner, § 1 Anm. 58; Balz, Eigentumsordnung und Technologiepolitik, S. 153, 195; Beier/Straus, Der Schutz wissenschaftlicher Forschungsergebnisse, S. 74.

63 Vgl. Dietz, GRUR Int 1976, 139, 140; Legien, JR 1957, 313, 332; vgl. auch die Aussagen bei Boguslawski, GRUR Ausl 1966, 258, 260; Soltysinski, The Modern Law Review 32 (1969), 408, 418.

64 Beier/Straus, Der Schutz wissenschaftlicher Forschungsergebnisse, S. 74.

65 Vogel, Die gewerbliche Anwendbarkeit und Wiederholbarkeit als Patentierungsvoraussetzungen, S. 103.

66 Kraßer, S. 197 (§ 13.10); vgl. Tetzner, § 1 Anm. 54 a.E.

VI. Zusammenfassung

Noch nicht ausführbare Erfindungen werden durch das geltende Patentrecht nicht geschützt und sollten auch nicht geschützt werden. Dies kann zwar nicht zwingend aus den Theorien zur Rechtfertigung des Patentrechts hergeleitet werden, ist aber durch das Bedürfnis nach einer rechtssicheren Handhabung geboten. Wer eine bahnbrechende Erfindung tätigt, muss auch etwa erforderliche Hilfsmittel „dazu erfinden“, um ein Patent zu erhalten. Nanotechnologische Vorrichtungen etwa können nur patentiert werden, wenn sie auch herstellbar sind. Bewegt sich dagegen eine erfinderische Idee noch derart im Grundlagenbereich, dass dies nicht möglich ist, sind andere Instrumente der Forschungsförderung gefragt.

Summary

Both German and European patent law know the requirement of reproducibility. It is debated, whether reproducibility is an aspect of sufficient disclosure (as held by the EPO), part of the definition of invention (as held by the German Federal Court of Justice) or part of the requirement of industrial applicability. This article argues in favour of treating reproducibility as a requirement of patentability, whether as part of the invention or as part of the industrial applicability. Especially inventions in newly evolving technologies, although new and inventive, may not be patentable due to the missing reproducibility. The paper analyses from an economic perspective whether patent protection in an early stage of innovation cycles is desirable or not. It comes to the conclusion that the answer depends on whether you accentuate the classical incentive paradigm or the efficient use of existing knowledge in an economy. Applying the existing law, inventions which are irreproducible at the time of application but become reproducible at a later stage could arguably be patented. Nevertheless, to maintain legal certainty denying patentability to such inventions is preferable. Legal proposals for rendering irreproducible inventions patentable have to be rejected in order to keep patentability predictable.

Simon Apel*

Bridgeport Music, Inc. v. Dimension Films (USA), Metall auf Metall (Germany) and Digital Sound Sampling – “Bright Line Rules”?**

There has been a controversy for several years whether digital sound sampling even of small bits of sound infringes an intellectual property right in the record from which it has been taken. In the USA as well as in Germany, superior federal courts reached seemingly similar verdicts in two similar cases. This article discusses the legal situation in both jurisdictions following these decisions. It will be demonstrated that both courts failed to solve the question in their respective legal system convincingly.

I. Introduction

Sound sampling is not exactly a new phenomenon any more.¹ The creative method of extracting sounds from a preexisting record and using it as an element of another recording² has been known at least since the 1960s, when the analogue version of this technique was developed, allegedly in Jamaica.³ In the 1980s, digital sound sampling entered the scene. Supported by media like Digital Audio

* Dipl.-Jur. (Univ.), Ref. jur., Frankfurt am Main, Germany; the author is a former Graduate Student of the DFG Graduate School “Intellectual Property and the Public Domain” at the University of Bayreuth.

** This article is based on a paper presented by the author at the “Nordic Network Meeting”/“Netvärksmöte” in Helsinki, Finland, April 15, 2010; for further information see http://www.ipinfo.com/page.php?page_id=366 (retrieved August 20, 2010); the author is grateful to Andreas Witte, MJur., MSc. (Oxon.) for his assistance in the preparation of this article.

1 See e.g. Ehrhardt, “Sound-Sampling und Urheberrecht. Gedanken über eine urheberrechtliche Einordnung dieser neuen Technik”, 3/1986 MUSIK SPEZIAL, 62; for details see e.g. Suppappola, “Confusion in the Digital Age: Why the De Minimis Use Test Should Be Applied to Digital Samples of Copyrighted Sound Records”, 14 TEX. INTELL. PROP. L.J. 93, 101 *et seq.* (2006).

2 This is the common definition of (digital) sound sampling, see Häuser “Sound und Sampling. Der Schutz der Urheber, ausübenden Künstler und Tonträgerhersteller gegen digitales Sound-sampling nach deutschem und U.S.-amerikanischen Recht”, 5 *et seq.* (2002); Suppappola, *supra* note 1, 101.

3 Latham, “Newton v. Diamond: Measuring the Legitimacy of Unauthorized Compositional Sampling. A Clue Illuminated and Obscured”, 26 HASTINGS COMM. & ENT. L.J. 119, 122–123 (2003); Salagean, “Sampling im deutschen, schweizerischen und US-amerikanischen Urheberrecht” 29–30 (2008).

Tape, the audio CD and computers, it became possible to extract sequences from a record and either to use it as an identical copy of the original recording within a new record or to alter it, for example in speed, sound, and character.⁴ Unlike its analogue counterpart, digital sound sampling causes no loss of quality for the sound used and may be exercised more easily.⁵

Both forms of sampling enable an artist to use sounds created and recorded in the past by herself or by others. The sound itself is used as an instrument. Usually, a short element of the original recording is isolated and extracted by the artist for use as a sample. Subsequently, this short element is often multiplied to form a longer sequence referred to as a “loop”.⁶ This loop, in turn, is used for instance as a repeating background element in a new musical piece created by the sampling artist.⁷ This technique is a common method in hip-hop music,⁸ but it is known in electronic or popular music as well.

Digital sound sampling as a source of legal problems has been known at least since the mid-1980s, when the first comments in law journals in the USA and in Germany dealt with this matter.⁹

Since then, many scholars and commentators in both jurisdictions have examined the legal consequences of sound sampling for the sampling artists and the right holders whose works are used for sampling. The courts in both countries, however, rarely had to deal with cases on digital sound sampling.¹⁰ This changed in the new millennium. In 2004, the Court of Appeals for the 6th Circuit in *Bridgeport Music, Inc. v. Dimension Films*¹¹ handed down a highly controversial opinion. The court established a so-called “bright line rule”: “Get a license or do not sample”.¹² The Court held that every use of a sample without the consent of the owner of the copyright in the sound recording used was an infringement,

4 See e.g. Kersting, “Singing A Different Tune: Was the Sixth Circuit Justified in Changing the Protection of Sound Recordings in *Bridgeport Music, Inc. v. Dimension Films*?”, 74 U. CIN. L. REV. 663, 666 (2005); Sykes, “The De Minimis Defense in Copyright Infringement Actions Involving Music Sampling” 36 U. MEM. L. REV. 749, 755 *et seq.* (2006).

5 Somoano, “*Bridgeport Music, Inc. v. Dimension Films*: Has Unlicensed Digital Sampling of Copyrighted Sound Recordings Come To An End?”, 21 BERKELEY TECH. L.J. 289, 296 (2006); on the general advantages of digital copying over analogue methods see e.g. Wiebe, “Wissen – Märkte – Geistiges Eigentum” (Leible, Ohly & Zech, eds.), 203, 206 (2010).

6 Kersting, *supra* note 4, 665.

7 *Ibid.*, 665–666.

8 See e.g. Latham, *supra* note 3, 123; Somoano, *supra* note 5, 308.

9 See e.g. McGiverin, “Digital Sound Sampling, Copyright and Publicity: Protecting against the Electronic Appropriation of Sounds”, 87 COL. L. REV. 1723 (1987) for the USA; Tenschert, “Ist der Sound urheberrechtlich schützenswert?”, 1987 ZUM 612 for Germany.

10 For the USA see Crum, “The Day the (Digital) Music Died: *Bridgeport*, Sampling Infringement and A Proposed Middle Ground”, 2008 B.Y.U. L. REV. 943, 953; Suppappola, *supra* note 1, 95, 102 (2006).

11 *Bridgeport Music, Inc. v. Dimension Films, et al.*, 383 F.3d 390 (2004); 401 F.3d 647 (2004), rehearing granted in part; 410 F.3d 792 (2005), amended on rehearing.

12 *Bridgeport Music, Inc. v. Dimension Films, et al.*, 410 F.3d 792, 801 (2005).

ignoring the principle of the so-called "de minimis" defence. In Germany, correspondingly, the Bundesgerichtshof¹³ decided in *Metall auf Metall* (2008), that, in principle, any sampling of a phonogram without consent infringed at least the neighbouring right of the phonogram producer.¹⁴

This article intends to present a brief overview of the relevant rights affect in cases involving digital sound sampling of music in the USA (*sub. II.*) and in Germany (*sub. III.*). Subsequently, the facts and the reasoning of the courts in *Bridgeport* (*sub. IV.*) and *Metall auf Metall* (*sub. V.*) will be introduced summarily. A critical analysis of both verdicts (*sub. VI.*) and a conclusion (*sub. VII.*) will show that, in the end, both decisions are not convincing within the framework of their respective legal system.

II. The Protection of Sound Recordings under the Copyright Act of the USA

1. Prerequisites for Copyright Protection

In the USA, sound recordings are one category of works protected by copyright under 17 U.S.C. § 102 (a) (7).¹⁵ This category is defined as "works that result from the fixation of a series of musical, spoken, or other sounds, but not including the sounds accompanying a motion picture or other audiovisual work, regardless of the nature of the material objects, such as disks, tapes, or other phonorecords, in which they are embodied.", 17 U.S.C. § 101. This definition illustrates that, on the one hand, the sound recording is distinct from the material object carrying it: this object is referred to as "phonorecord" by the Copyright Act.

On the other hand, the sound recording is not necessarily a sequence of musical sounds.¹⁶ Any type of sound fixed on a phonorecord constitutes a sound recording provided that the recording itself satisfies the requirements for a work of authorship.¹⁷ Therefore, it needs to be an "original work of authorship fixed in any tangible medium of expression", 17 U.S.C. § 102 (a). According to the famous U.S. Supreme Court Decision *Feist v. Rural Telephone Service*¹⁸, a work

13 The "Federal Court of Justice", commonly abbreviated as "BGH".

14 BGH, no. I ZR 112/06, decision dated November 20, 2008, 2009 MMR 253 ("Metall auf Metall"); for an English translation see "Metall auf Metall (KraÅwerk, et al. v. Moses Pelham, et al.), Decision of the German Federal Supreme Court no. I ZR 112/06, dated November 20, 2008", 56 J. COPYRIGHT SOC'Y USA 1017 (translation by Conley & Braegelmann).

15 See e.g. Joyce, Leaffer, Jaszi & Ochoa, "Copyright Law", 197 (7th ed., 2006).

16 LaFrance, "Copyright Law", 21 (2008).

17 In most cases, the sound recording actually consists of the fixed performance of a musical work, Day, "The Super Brawl: The History and Future of the Sound Recording Performance Right", 16 MICH. TEL. & TECH. L. REV. 179, 182 (2009); LaFrance, *supra* note 16, 21.

18 *Feist v. Rural Telephone Service*, 499 U.S. 340 (1991).

is original if it is a) not copied and b) at least minimally creative.¹⁹ A work is not copied if it is not a mere and intended reproduction of a preexisting work. In our context, this means that a sound recording is not a mere copy of a preexisting recording if it constitutes an independent fixation of sounds. This follows from 17 U.S.C. § 114, which states that “(t)he exclusive rights of the owner of copyright in a sound recording under clauses (1) and (2) of 17 U.S.C. § 106 do not extend to the making or duplication of another sound recording that consists entirely of an independent fixation of other sounds, even though such sounds imitate or simulate those in the copyrighted sound recording” – therefore, an imitation of certain sounds is not a copy of a sound recording.

The second requirement, minimal creativity, is usually not hard to meet.²⁰ It only means that the work must include at least a “modicum”²¹ of something which has not existed before.

In the case of sound recordings, the level of creativity required for copyright protection may result from the way a piece of music is performed or from the way a (natural) sound is recorded by the producer of a record,²² or both. In the past, courts have held even very short parts of music consisting of only a few notes played in a characteristic style to be original.²³ Thus, if music is involved in the production of a sound recording, the result will usually be an “original work”.

This work needs to be fixed in a tangible medium of expression, which, however, does not require a permanent fixation. The statute considers a work to be fixed when “its embodiment in a copy or phonorecord, by or under the authority of the author, is sufficiently permanent or stable to permit it to be perceived, reproduced, or otherwise communicated for a period of more than transitory duration.”, *see* 17 U.S.C. § 101.

For example, an mp3-file on a hard disc is fixed according to this rule, and so is a sound recording on a CD.²⁴

The moment of fixation not only determines if there is a copyrightable work of authorship. It also determines the moment from which the work is protected by federal copyright law. This protection extends for the lifetime of the author plus 70 years or, in case of “work made for hire”, for 95 years from the moment of the first publication or 120 years from the year of its creation, whichever expires first, *see* 17 U.S.C. § 302. Before this moment, it can only be protected by the common law of the individual states of the USA.²⁵ This is not entirely true

¹⁹ LaFrance, *supra* note 16, 4.

²⁰ Patry, “Patry on Copyright”, § 3:34 (Westlaw database, updated March 2010).

²¹ *Feist v. Rural Telephone Service*, 499 U.S. 340, 346 (1991).

²² Joyce, et al., *supra* note 15, 196.

²³ *Bridgeport Music, Inc. v. Dimension Films, et al.*, 230 F.Supp.2d 839 (2002); *Newton v. Diamond*, 204 F.Supp.2d 1252 (2002).

²⁴ LaFrance, *supra* note 16, 10.

²⁵ Nimmer, 3 “Nimmer on Copyright” § 8E.03 [D] (Release no. 79, 2009).

for *musical* live performances, which are protected for example against unauthorized fixation by 17 U.S.C. § 1101. But neither the state laws nor the highly controversial 17 U.S.C. § 1101²⁶ are of interest for the purposes of this paper.

2. Ownership of Copyright

If we think of a typical sound recording under the U.S. Copyright Act, several copyrights may be involved in the creation of such a record. First, there is the copyright of the composer of the musical work performed on the sound recording,²⁷ if this composition was not yet in the public domain.²⁸ Second, there is the copyright of the performer and the copyright of the producer of the sound recording, who may be authors of a "joint work" within the meaning of 17 U.S.C. § 101 as they intend to merge their creative efforts into one inseparable work. These copyrights generally have to be treated independently.²⁹ Usually, however, the copyright in the sound recording is owned only by a single person: the producer of the record.³⁰ It is assumed that this is the case for this article.

3. Limitations of Copyright

The copyright in a sound recording is infringed if anybody copies the sound recording, creates a derivative work, distributes copies which have not been sold before with the consent of the copyright owner or broadcasts them by means of digital audio transmission without the consent of the owner.³¹ Yet, the infringement will not be sanctionable under the U.S. Copyright Act if certain exemptions imposed by law are applicable. An obvious example would be the "fair use" exemption in 17 U.S.C. § 107 which deems certain unconsented uses of a copyrighted work legal.³²

Another exemption, recognized by common law in the USA, is the so called "de minimis" defence. In the field of copyright, this means that minimal acts of infringement are not sanctionable under the Copyright Act: "De minimis non

26 The constitutionality of this provision is disputed, *see e.g.* the discussion "Symposium. Pannel III: United States v. Martignon – Case in Controversy", 16 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 1223–1286 (2006).

27 17 U.S.C. 102 (a) (2).

28 17 U.S.C. §§ 302–302a; *see* Schechter & Thomas, "Intellectual Property. The Law of Copyrights, Patents and Trademarks", 12, 153 (2003).

29 Joyce, et al., *supra* note 15, 195–196; LaFrance, *supra* note 16, 21–22; Schechter & Thomas, *supra* no. 28, 63.

30 Wagner-Silva Tarouca, "Der Urheberrechtsschutz der ausübenden Künstler und der Tonträgerproduzenten in den USA", 72 (1983).

31 *See* 17 U.S.C. § 106 (1), (2), (3), (6), § 114 (a).

32 The conditions for the application of "fair use" mentioned in the statute are generally not considered to be exhaustive, *see* Schechter & Thomas, *supra* note 28, 216–217.

curat lex” – “the law doesn’t concern itself with trifles”.³³ This doctrine has a long tradition in U.S. law and it has been broadly recognized by the courts.³⁴

A potential infringement of copyright is usually considered to be “de minimis” if the copied (original) element of the previous work is not a quantitatively relevant part of it or if the copied element does not represent its most memorable part – to put it the other way: “de minimis” usually will apply when the newer work is *not* substantially similar to the previous one.³⁵

This determination has to be made by a so called “lay hearer test” and not by experts.³⁶ In the end, the question of “de minimis” infringement is to be decided on a case-by-case basis. The details are not relevant here, but we should note the following: American law considers minor infringements of copyrighted works not to be illegal. This is because the general aim of copyright in the United States is to promote the creation of new works.³⁷ The acceptance of minor copyright violations as legal may lead to the creation of new works without harming the interests of the author of the preexisting work to an extent which would outweigh the benefits of the new creation.³⁸ Sound samples usually consist only of small parts of an older work, so the question of “de minimis” will quite often be decisive in sampling cases.³⁹

If the copyright is infringed, the holder may for example claim damages for the infringement, according to 17 U.S.C. § 504.

33 See Brodin, “Bridgeport Music, Inc. v. Dimension Films: The Death of the Substantial Similarity Test in Digital Sampling Copyright Infringement Claims. The Sixth Circuit’s Flawed Attempt To A Bright-Line Rule”, 6 MINN. J.L. SCI. & TECH. 825, 834–835 (2005) – Continental legal systems do know this idiom as well; but in the present context, it designates a specific defence whereas it is not known as such e.g. under German law, where a (general) rule of “de minimis” which would have to be obeyed by the courts does not exist.

34 For a detailed overview and discussion of the “de minimis” doctrine see Cromer, “Harry Potter and the Three-Second-Crime: Are We Vanishing the De Minimis Defense from Copyright Law?”, 36 NEW MEXICO L. REV. 261 (2006); Inesi, “A Theory of De Minimis and A Proposal for Its Application in Copyright”, 21 BERKELEY TECH.L.J. 945 (2006); Salagean, *supra* note. 3, 154–155.

35 Cromer, *supra* note 34, 271 citing Sandoval v. New Line Cinema Corp., 147 F.3d 215, 217 (3rd Cir. 1998); Inesi, *supra* note 34, 960.

36 Cromer, *supra* note 34, 270.

37 See Patry, *supra* note 20, § 1:1.

38 See Cromer, *supra* note 34, 296.

39 *Ibid.*, 275.

III. Related Rights: Protection of Phonograms under the German Urheberrechtsgesetz

1. “Urheberrecht” and “verwandte Schutzrechte” – Two Different Categories of Intellectual Property Rights within the same Act

In Germany, the system of protection is quite different at first glance. The German “Urheberrechtsgesetz”⁴⁰ (UrhG) represents an “authors’ rights system” as opposed to the copyright system of the USA, which means that, besides economic interests, moral rights of the author in her work are protected as well.⁴¹ Unlike in the U.S. Copyright Act, there is not just one object of protection – the “work of authorship” – and one subject of copyrights – the “author” – in the German UrhG. Instead, it protects “creators”⁴² of “personally, individually created works” on the one hand⁴³ – and holders of so called “verwandte Schutzrechte” – “neighbouring rights”⁴⁴ – on the other hand.⁴⁵ The latter are granted both to creative persons like, for example, the performer of a “personally, individually created work” in her performance⁴⁶ and to persons who contribute economic or entrepreneurial elements to the creation of immaterial goods, for instance the “Tonträgerhersteller” – producer of a phonogram.⁴⁷ The latter only obtains economic rights in the product,⁴⁸ for example the right to copy – and no moral rights whatsoever.⁴⁹ This right is comparable to the U.S. copyright in sound recordings with

40 “Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte”, September 9 1965, 1965/I BGBl. 1273, last amended by article 83 of an act adopted December 17, 2008, 2008/I BGBl. 2586; the title of the act translates as “Act on Authors’ Rights and Related Rights”.

41 Schack, “Urheber- und Urhebervertragsrecht”, § 1 no. 25–26 (5th ed. 2010).

42 This would be the noun for somebody “creating” a work as requested by § 2 (2) UrhG: “Der Schöpfer”.

43 See § 2 (2) UrhG as translated by Klett, Sonntag & Wilske, “Intellectual Property Law in Germany. Protection, Enforcement and Dispute Resolution”, 266–267 (2008).

44 The German word used by the authentic text of the statute literally translates as “related rights”.

45 See Klett, et al., *supra* note 43, 67; Schack, *supra* note 41, § 4 no. 67.

46 §§ 73–80 UrhG; for a translation see Klett, et al., *supra* note 43, 323–327.

47 This translation is the most commonly used for “Tonträgerhersteller”, see e.g. Boytha, “The Intellectual Property Status of Sound Recordings”, 24 IIC 295 (1993); Gruenberger, “A Duty to Protect the Rights of Performers? Constitutional Foundations of an Intellectual Property Right”, 10 CARDOZO ARTS & ENT. L.J. Bd. 617, 678 (2006); *but see* the definition of “Tonträger” in § 16 (2) UrhG which is similar to the definition of “phonorecord” in 17 U.S.C. § 101; however, according to the prevailing opinion in German legal literature, the object of protection of § 85 UrhG is the immaterial good produced by the entrepreneurial effort of the producer embodied in the “Tonträger” and not the “Tonträger” as the material object itself, for details and further references see e.g. Vogel, “Handbuch des Urheberrechts” (Loewenheim, ed), § 40 no. 29 (2nd ed. 2010).

48 See Klett, et al., *supra* note 43, 68; Rehbinder, “Urheberrecht. Ein Studienbuch”, § 60 no. 815 (16th ed. 2010).

49 As opposed to the performing artist who is granted a right of integrity in § 75 UrhG and a right to be recognized as the originator of his performance in § 74 UrhG, Klett, et al., *supra* note 43, 68.

one small but important difference: the German “neighbouring right” originates in every phonogram produced, without the necessity of a certain “originality” or “individuality” of the material contained on the phonogram.⁵⁰

A phonogram with a musical performance⁵¹ may contain three different rights emerging from the German UrhG: the “authors’ right” in the musical work,⁵² the performers’ “neighbouring right” in the performance,⁵³ and the “neighbouring right” of the producer of the phonogram.⁵⁴ Although the question of infringement of performers’ rights by acts of digital sound sampling is interesting as well,⁵⁵ this paper deals only with the rights granted to the producer of phonograms under § 85 UrhG.

2. The Rights Granted to the Producer of Phonograms under the UrhG

The UrhG does not contain a legal definition of the term “producer of a phonogram”.⁵⁶ It is commonly described as the natural or legal person in charge of the organisation for the whole process of recording,⁵⁷ because § 85 UrhG intends to protect the economic and organisational efforts for the production of a phonogram.⁵⁸ Thus, the producer envisaged by § 85 UrhG is not necessarily the same person as the “creative” producer in the studio or the enterprise which manufactures copies of the record after the recording. However, if the producer is an enterprise, § 85 (1) UrhG deems the owner of that enterprise to be the owner of the related right in the phonogram.

The rights awarded to the producer by § 85 UrhG are the right to reproduce the phonogram, to distribute the phonogram and to make the phonogram available to the public. Usually, these rights expire 50 years after publication, § 85 (3) UrhG.

3. The Limitations Imposed on the Rights of the Producer of a Phonogram by the UrhG

As the system of the act shows, the phonogram is not a work under the German act. A work is defined in § 2 (2) UrhG as a “personal intellectual creation”.

⁵⁰ Schack, *supra* note 41, § 19 no. 701; Vogel, *supra* note 47, no. 30.

⁵¹ This is certainly the most common constellation in cases on digital sound sampling.

⁵² § 2 (1) No. 2 UrhG.

⁵³ § 77 UrhG.

⁵⁴ § 85 UrhG.

⁵⁵ See e.g. Dünnwald & Gerlach, “Schutz des ausübenden Künstlers. Kommentar zu §§ 73–83 UrhG”, § 77 no. 7 (2008); Fromm, “Urheberrechtliche Bewertung des Sampling in der Musik”, 120, 155 (1994).

⁵⁶ Schaefer, “Praxiskommentar zum Urheberrecht” (Wandtke & Bullinger, eds.), § 85 no. 6 (3rd ed. 2009).

⁵⁷ *Ibid.*, no. 8; OLG Hamburg, 2009 ZUM 749, 750; see also Klett, et al., *supra* note 43, 68–69.

⁵⁸ Klett, et al., *supra* note 43, 68.

Nonetheless, the statute subjects the rights of the producer of phonograms to the same statutory exemptions as the rights of the author of a work. As stated by § 85 (4) UrhG, the general limitations on authors' rights as laid down in chapter 6 of part 1 of the UrhG shall be applied *mutatis mutandis* to the rights of the producer. For example, this includes the right to quote from a phonogram, § 51 UrhG, and the right to copy a phonogram for private use, § 53 UrhG. However, § 85 (4) UrhG does *not* refer to § 24 UrhG. This fact will be of high importance in the *Metall auf Metall* case.

IV. Bridgeport Music, Inc. v. Dimension Films

1. The Facts and the Decision of the District Court

In 2004, the Court of Appeals for the 6th Circuit, a federal court in the U.S. judicial system, had to decide if the use of a two-second guitar sequence consisting of three notes in a looped and slowed-down sample in the rap song "100 miles and runnin'" by the famous rap group NWA⁵⁹ infringed the copyright in an older sound recording of a funk song by George Clinton.⁶⁰

The District Court had refused to find such infringement. It had found that the two-second guitar sequence was copyrightable as a sound recording because it was original. It was, however, not recognisable any more in the NWA recording because the band had altered the sound of the sequence by technical means. Therefore, the District Court had found the use of the sequence by NWA to be "de minimis" and therefore not to be sanctionable by the owner of the copyright in the older recording.⁶¹

2. The View of the Court of Appeals for the 6th Circuit

The Court of Appeals for the 6th Circuit reversed on appeal. The Court chose to interpret the text of the Copyright Act literally.⁶² According to this reading of 17 U.S.C. § 114, any creation of a sound recording which does not consist *entirely* of an independent fixation of *other* sounds infringes the right to copy⁶³ and the right to create a derivative work⁶⁴ persisting in the copyrighted preexisting sound recording. The use of a sample from a sound recording in another recording inv-

⁵⁹ On NWA see e.g. Hilburn, L.A. Times January 9, 2007, available at <http://www.latimes.com/entertainment/news/music/cl-et-backtracking9jan09,0,6614959.story> (retrieved August 16, 2010).

⁶⁰ See Salagean, *supra* note 3, 261.

⁶¹ See Bridgeport Music, Inc. v. Dimension Films, et al., 230 F. Supp. 2d, 840–842 (2002).

⁶² Bridgeport Music, Inc. v. Dimension Films, et al., 410 F.3d 792, 800 (2005).

⁶³ See 17 U.S.C. § 106 (1).

⁶⁴ *Ibid.* (2).

itably leads to the creation of a sound recording *not* entirely consisting of “new” sounds. That is the very idea of sampling.

Reading the statute in this way, the court established a “bright line rule” for digital sound sampling: the principle “get a license or do not sample” already mentioned above. This would abolish the “de minimis” doctrine from the use of sound recordings, but would leave it intact for every other category of works recognised by the Copyright Act.⁶⁵

In addition to the “literal reading” of the statute, the court invoked policy arguments for its reasoning.⁶⁶ It stated that the sampler would usually know that she was using someone else’s intellectual property for her work, so she could ask – and pay – for a license. And according to 17 U.S.C. § 114 (b), the sampler was still free to imitate the sounds she wanted to sample herself.⁶⁷

3. Reception of the Bridgeport Case

Most U.S. commentators strongly opposed the reasoning and outcome of the Court in *Bridgeport*.⁶⁸ William F. Patry, in his treatise on copyright, called the

⁶⁵ See *Bridgeport Music, Inc. v. Dimension Films, et al.*, 410 F.3d 792, 798 (2005).

⁶⁶ Salagean, *supra* note 3, 264.

⁶⁷ *Bridgeport Music, Inc. v. Dimension Films, et al.*, 410 F.3d 792, 801.

⁶⁸ See e.g. Note, 118 HARV. L. REV. 1355, 1359 *et seq.* (2005); Bartlett, “Bridgeport Music’s Two-Second Sample Rule Puts the Big Chill on the Music Industry”, 15 DEPAUL-LCA J. ART & ENT. L. 15 (2005), 301, 320–327; Beck, “Music Composition, Sound Recordings and Digital Sampling in the 21st Century: A Legislative and Legal Framework to Balance Competing Interests”, 13 UCLA ENT. L. REV. 1, 5–6 (2005); Cromer, *supra* note 34, 278–279; Dougherty, “RIP, MIX and BURN: Bemerkungen zu aktuellen Entwicklungen im Bereich des digitalen Sampling nach US-amerikanischem und internationalem Recht”, 2007 GRURINT. 481, 484; Durbin, “Recognizing the Grey: Toward a New View of the Law Governing Digital Music Sampling Informed by the First Amendment”, 15 WM. & MARY BILL RTS. J. 1021, 1044 (2007); Galvin, “Bright Line at any Cost: The Sixth Circuit unjustifiably weakens the Protection for Musical Composition Copyrights in *Bridgeport Music v. Dimension Films*”, 9 VAND. J. ENT. & TECH. L. 529, 536 *et seq.* (2007); Kim, “Taking De Minimis out of the Mix: The Sixth Circuit Threatens to Pull the Plug on Digital Sampling in *Bridgeport Music, Inc. v. Dimension Films*” 13 VILL. SPORTS & ENT. L.J. 103, 123 *et seq.* (2005); Morrison, “Bridgeport Redux: Digital Sampling and Audience Recording”, 19 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 75, 108–109, 137 *et seq.* (2008); Mueller, “All Mixed up: *Bridgeport Music v. Dimension Films* and De Minimis Sampling”, 81 IND. L. J. 435 *et seq.* (2006); Nimmer, *supra* note 25, vol. 4, § 13.03 [A] [2]; Rothenberg, “Sampling: Musical Authorship out of Tune with the Purpose of the Copyright Regime”, 20 S. TH. L. REV. 233, 241–242, 245 (2008); Ponte, “The Emperor Has No Clothes: How Digital Sampling Infringement Cases Are Exposing Weaknesses in Traditional Copyright Law and the Need for Statutory Reform”, 43 AM. BUS. L.J. 515, 544 *et seq.* (2006); Schietinger, “*Bridgeport Music, Inc. v. Dimension Films*: How the Sixth Circuit Missed a Beat on Digital Music Sampling”, 55 DEPAUL L. REV., 209, 210 (2005); Somoano, *supra* note 5, 289–290, 302; Suppappola, *supra* note 1, 116 *et seq.*; Sykes, *supra* note 4, 776 *et seq.*; Webber, “Digital Sampling and the Legal Implications of Its Use aAer *Bridgeport*”, 22 ST. JOHN’S J. LEGAL COMMENT. 373, 403–404 (2007); *but see* Crum, *supra* note 10, 964–969; Castanaro, “It’s the Same Old Song: The Failure of the Originality Requirement in Musical Copyright”, 18 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 1286 (2008); Minc, “Clarity to Litigation Concerning Digitally Sampling Sound Recordings: Get A License or Do Not

Bridgeport decision “one of the most wrong-headed copyright opinions in 300 years”⁶⁹. Others pointed out that the general function of 17 U.S.C. § 114 was to limit the scope of rights in sound recordings as opposed to other categories of protected works, and in no way to extend this scope.⁷⁰ Furthermore, the legislative history of 17 U.S.C. § 114 does not show the intention that use which would be regarded as “de minimis” in other categories of protected works should be considered an infringement in the case of sound recordings: “Thus, infringement takes place whenever all or any *substantial* portion of the actual sounds that go to make up a copyrighted sound recording are reproduced”.⁷¹ Critics also point out that the verdict does not solve the problem of legal certainty in connection with digital sound sampling. If the *Bridgeport*-doctrine persists, future courts will have to deal in greater detail with the question if a certain sound recording has been sampled⁷² and, if so, if “fair use” will be applicable.⁷³

Meanwhile, the first federal court has declined to follow *Bridgeport*. On December 23, 2009, a District Court in the 11th Circuit ruled that it still would apply the “de minimis” doctrine to sound recordings, because there was no decision by the Court of Appeals for the 11th Circuit to the contrary.⁷⁴ The District Court reasoned that 17 U.S.C. § 114 was not supposed to impose a different treatment of sound recordings in questions of “de minimis”-use.

V. Metall auf Metall

1. The Facts of “Metall auf Metall”

In 2008, the BGH⁷⁵ had to decide the case of *Kraftwerk v. Moses Pelham, et al.* The claimant, KraÄwerk, is a world famous German electronic music act.⁷⁶ The

Sample. The Bridgeport Music Decision”, 15 DEPAUL-LCA J. ART. & ENT. L. 332, 342 (2005); Reilly, “Debunking the Top Three Myths of Digital Sampling: An Endorsement of the Bridgeport Music Court’s Attempt to Afford ‘Sound’ Copyright Protection To Sound Recordings”, 31 COL. J.L. & ARTS 355 (2008); for further references see Salagean, *supra* note 3, 261, note 1524.

69 Patry, *supra* note 20, § 9:209.

70 See Note, *supra* note 68, 1358); Kim, *supra* note 68, 124; Mueller, *supra* note 68, 449; Nimmer, *supra* note 68, § 13.03 [A]; Schietinger, *supra* note 68, 232–233; Webber, *supra* note 68, 403–404.

71 H.R. Rep. 1467, 94th Cong. 2nd Sess., 106 (1976), emphasis mine; see Salagean, *supra* note 3, 264, note 1539.

72 Sykes, *supra* note 4, 776.

73 Beck, *supra* note 68, 15.

74 Saregama India Ltd. v. Mosley, 2009 WL 5083424 (2009), briefly discussed by Apel, “Neues zum digitalen Sound Sampling im US-amerikanischen Copyright”, 2010 MIR Dok. 048, no. 15 *et seq.* (available at <http://miur.de/2147>, retrieved August 20, 2010).

75 The BGH is a federal court and the highest instance for most private law- and all kinds of criminal law cases in Germany.

76 On KraÄwerk see e.g. Bussy, “KraÄwerk – Man, Machine, Music”, 25 *et seq.*, 175 *et seq.* (1993); the dossier “Musikarbeiter. Das ME-Dossier KraÄwerk”, 8/2009 MUSIKEXPRESS 54–63 and

defendants are German music producers. Back in 1997, they composed and produced the rap song “Nur mir”, performed by Sabrina Setlur. In this song, they used a two-second rhythm sequence from KraÅwerks’ song “Metall auf Metall”, which had been released in 1977. This sample was repeated and used as the background sound to “Nur mir”. KraÅwerk claimed, *inter alia*, damages for the use of their rhythm sequence, arguing that defendants had infringed KraÅwerks’ rights as producers of a phonogram, as defined by § 85 UrhG.⁷⁷ The case was given the official title *Metall auf Metall* by the BGH.⁷⁸

2. The Reasoning of the BGH

The verdict of the BGH can be divided into two parts.⁷⁹ Part one discusses the question whether the sampling of mere bits of sound could infringe the neighbouring rights of phonogram producers (*sub. a*). Part two discusses the circumstances under which such *prima facie* infringement might be allowed by an exemption under German law (*sub. b*).

a) Another “Bright Line Rule”?

The first part of the decision deals with the question whether even copying of a very small bit of a protected phonogram might qualify as an infringement of the neighbouring right of the phonogram producer. The BGH answered in the affirmative. This is in line with the prevailing opinion in German legal literature.⁸⁰ In this context, the court makes reference to the *Bridgeport* decision “on the law in the United States” without discussing it in greater detail.⁸¹ As described earlier, the protection of producers of phonograms in the German act does not depend on a certain quality or originality of the sound fixed on the phonogram.

the autobiography of KraÅwerks former drummer Flür, “KraÅwerk. I Was A Robot” (Porteous’ translation) (2000).

77 KraÅwerks’ rights as performers of “Metall auf Metall” – see §§ 73 UrhG *et seq.* – might have been infringed as well by Pelham, et al. But neither the court of first instance, the Landgericht (LG) Hamburg of October 8 2004, no. 308 O 90/99, nor the court of appeals, the Oberlandesgericht (OLG) Hamburg, 2006 ZUM 758, nor the BGH considered these rights.

78 See the translators’ note in “Metall auf Metall (KraÅwerk, et al. v. Moses Pelham, et al.)”, *supra* note 14, 1018.

79 See Lindhorst, “Anmerkung”, 2009 GRUR 406, 407.

80 BGH, 2009 MMR 253, 254–255 (“Metall auf Metall”) = “Metall auf Metall (KraÅwerk, et al. v. Moses Pelham, et al.)”, *supra* note 14, 1028–1029 quotes e.g. Dreier & Schulze, “Urheberrecht. Kommentar”, § 85 UrhG no. 25 (2nd ed. 2006); Schaefer, *supra* note 56, § 85 no. 25; Hertin, “Sounds von der Datenbank – Eine Erwiderung auf Hoeren”, 1989 GRUR 578; Schulze, “Urheberrecht und neue Musiktechnologien”, 1994 ZUM 15, 20; *but see* e.g. Bortloff, “Tonträgersampling als Vervielfältigung”, 1993 ZUM 476, 478; Häuser, *supra* note 2, 113; Hoeren, “Sounds von der Datenbank – Zur urheber- und wettbewerbsrechtlichen Beurteilung des Samplings in der Popmusik”, 1989 GRUR 580; Hoeren, “Anmerkung”, 2009 MMR 257.

81 Apel, *supra* note 74, no. 1.

The BGH argues that therefore every copying of such phonogram without the authorisation of the rightholder constitutes infringement. The aim of § 85 UrhG, the court states, is to protect the economic and organisational efforts of the producer of a phonogram.⁸² This effort is made for the record as a whole because every single bit of sound on such a record owes its origin to the efforts of the producer. Therefore, the length of the piece copied by the sampler is irrelevant for questions of infringement. According to the BGH, this infringement takes place independently of the question whether the copying actually caused economic harm to the producer.⁸³ The court is well aware of the consequence that this reading of the German act leads to a higher level of protection of phonograms against copying as compared to creative musical works. This is because under German law, copying of parts of musical works constitutes an infringement of the right of the composer only if the part actually copied is a "personal intellectual creation" *itself*. Two notes would hardly ever be held to meet this threshold.⁸⁴ But the BGH rightly acknowledges that this "discrimination" results from the different nature of "neighbouring rights" and "authors' rights" in German law.⁸⁵

Up to this point, the decision seems persuasive and well-reasoned.⁸⁶ Those who argue that the use of a small bit of a phonogram should be sanctionable only if this leads to an economic loss⁸⁷ would most certainly not reach a different result in comparable cases. Firstly, in this case, the origin of the sample taken from the KraÅwerk record remained identifiable for the listener.⁸⁸ Secondly, such economic loss would not only result from customers buying Sabrina Setlur's CDs instead of KraÅwerk's; those effects might not even exist. But economic losses can result from foregone royalties for licensing the sample, if a sound is used without prior consent of the copyright owner.⁸⁹ Unlike performers, producers of phonograms in general have only financial interests in their records. Therefore,

82 BGH, 2009 MMR 253, 255–256 ("Metall auf Metall") = "Metall auf Metall (KraÅwerk, et al. v. Moses Pelham, et al.)", *supra* note 14, 1029.

83 *Ibid*.

84 See e.g. LG Hamburg, 2010 ZUM-RD 331, 340 ("Bushido I"); LG München I, no. 21 O 177/09, decision dated August 18, 2010 ("Ich liebe es"), for an abstract of this verdict see LG München I, 2010 MIR Dok. 117 (available at <http://miur.de/2216>, retrieved August 20, 2010).

85 BGH, 2009 MMR 253, 256 ("Metall auf Metall") = "Metall auf Metall (KraÅwerk, et al. v. Moses Pelham, et al.)", *supra* note 14, 1031–1033.

86 Lindhorst, *supra* note 79, 407; Schack, "Anmerkung", 2009 JZ 475; Stieper, "Anmerkung zu BGH, Urteil vom 20. November 2008 – I ZR 112/06 – Metall auf Metall", 2009 ZUM 223, 224; *but see* Hoeren, "Anmerkung", 2009 MMR 257; von Ungern-Sternberg, "Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Urheberrecht und zu den verwandten Schutzrechten in den Jahren 2008 und 2009 (Teil II)", 2010 GRUR 386, 387.

87 E.g. Salagean, *supra* note 3, 230 *et seq.*; Häuser, *supra* note 2, 110.

88 See BGH 2009 MMR 253, 254 ("Metall auf Metall") = "Metall auf Metall (KraÅwerk, et al. v. Moses Pelham, et al.)", *supra* note 14, 1026; in such cases, Häuser, *supra* note 2, 113 also seems to find an infringement of the right of the phonogram producer.

89 See also BGH, 2009 MMR 253, 255–256 ("Metall auf Metall") = "Metall auf Metall (KraÅwerk, et al. v. Moses Pelham, et al.)", *supra* note 14, 1031.

they would usually grant a licence when asked for it. This appears to be circular reasoning: the infringement of a copyright is derived from foregone licence fees, which, in turn, require a preexisting copyright to begin with. But as mentioned before, in the field of neighbouring rights, which are granted for economic reasons only, German law is similar to the U.S. concept of copyright. And therefore, the sampler who used even a small bit of sound without a license would “reap what she has not sown” – at least, if she did it for a commercial purpose. Furthermore, the question if this infringement is sanctionable still depends on the applicability of the exemptions in chapter 6 of part 1 of the UrhG. This is what part two of *Metall auf Metall* should have been about – unfortunately, it is not.

b) § 24 UrhG – “Free Use” of Phonograms?

In part two of the decision the BGH discussed the question if § 24 UrhG was applicable *mutatis mutandis* to the copying of phonograms. The court again answered in the affirmative.

§ 24 UrhG allows everybody to use a protected work⁹⁰ for the creation of an “independent work”.⁹¹ This is referred to as “Freie Benutzung” by the statute. Some translate this as “fair use”.⁹² To avoid confusion, the better and literal translation would be “free use”; § 24 UrhG and 17 U.S.C. § 107 – the original “fair use” provision – do not have much in common.⁹³ “Fair use” stipulates a general exemption from copyright for certain acts of use of a copyrighted work. The German “free use” only allows to use an author’s work for the creation of an “independent” new work. An independent work is commonly recognised as such in German law if the elements of the older work used “fade” in comparison to the individuality of the new work.⁹⁴ This is obviously not a very clear-cut definition. The analysis has to be done on a case-by-case basis eventually. The intention behind § 24 UrhG is to enable creative persons to be inspired by the work of others.⁹⁵ The author’s right – especially the right of adaptation and transformation in § 23 UrhG which is systematically connected with § 24 UrhG – should not be used as an undue barrier against further creative efforts building on pre-

⁹⁰ See § 2 (2) UrhG.

⁹¹ Klett, et al., *supra* note 13, 277.

⁹² *Ibid.*

⁹³ Translator’s note by Conley & Braegelmann, “Metall auf Metall (KraÄwerk, et al. v. Moses Pelham, et al.)”, *supra* note 14, 1018; Förster, “Fair Use. Ein Systemvergleich der Schrankengeneralklausel des US-amerikanischen Copyright Act mit dem Schrankenatalog des deutschen Urheberrechtsgesetzes”, 35–36 (2008).

⁹⁴ BGH, 2009 MMR 253, 257–258 (“Metall auf Metall”) = “Metall auf Metall (KraÄwerk, et al. v. Moses Pelham, et al.)”, *supra* note 14, 1035; BGH, 2008 GRURINT. 855, 857 (“TV Total”); for further references see Wandtke, “Urheberrecht” (Wandtke, ed), 2. Kapitel no. 343–344.

⁹⁵ BGH, 2009 MMR 253, 257 (“Metall auf Metall”) = “Metall auf Metall (KraÄwerk, et al. v. Moses Pelham, et al.)”, *supra* note 14, 1034.

vious works. If a work is a mere adaptation or transformation, it is a work of the adaptor or transformer under German law,⁹⁶ but she may not exploit it without the consent of the creator of the work adapted or transformed.⁹⁷ If a work is the result of “free use”, there are no author’s rights of the creator of the former work subsisting in the new work anymore.⁹⁸

The BGH in *Metall auf Metall* bluntly calls § 24 (1) UrhG “basically” a “Schranke”, a (statutory) exemption in the sense of the UrhG, codified only at “a different place of the UrhG”.⁹⁹ And this limitation, from the court’s point of view, was applicable *mutatis mutandis* to the rights of a producer of phonograms. But § 85 (4) UrhG does not refer to § 24 UrhG. It only refers to the general exemptions laid down in chapter 6 of part 1 of the UrhG. Yet, the BGH does not see a problem here. The only argument for the application of § 24 UrhG to the rights of producers of phonograms mentioned by the court is the idea, that it would be inappropriate if a producer could limit the cultural progress made by a “free use” and an author of a musical work could not.¹⁰⁰

The court mentions two exceptions from the applicability of § 24 UrhG in the case of a phonogram producer. Firstly, the section is said not to be applicable if the user of the phonogram is able to generate the sound copied by herself. The court does not define the circumstances under which this would be the case. Secondly, according to the court, the “free use” provision does not help if the part copied is a record of a melody. Melodies in general are not subject to the “free use” exemption, *see* § 24 (2) UrhG.

3. The Reception of “Metall auf Metall”

This second part of the verdict has been criticised by most commentators.¹⁰¹ Most of them concentrated on the first exception found by the BGH because it

⁹⁶ *See* § 3 UrhG.

⁹⁷ *See* § 23 (1) UrhG; *ibid.* (2) forbids even the production of an adaptation or transformation in certain cases without the consent of the author of the preexisting work.

⁹⁸ Bullinger, “Praxiskommentar zum Urheberrecht” (Wandtke & Bullinger, eds.), § 24 no. 1 (3rd ed. 2009).

⁹⁹ BGH, 2009 MMR 253, 256 (“Metall auf Metall”): “Auch bei der Bestimmung des § 24 UrhG handelt es sich der Sache nach um eine, wenn auch an anderer Stelle geregelte Schranke des Urheberrechts” = “Metall auf Metall (KraÄwerk, et al. v. Moses Pelham, et al.)”, *supra* note 14, 1034.

¹⁰⁰ BGH, 2009 MMR 253, 256–257 (“Metall auf Metall”) = “Metall auf Metall (KraÄwerk, et al. v. Moses Pelham, et al.)”, *supra* note 14, 1033–1034.

¹⁰¹ Hoeren, *supra* note 86, 258; Röhl, “Die urheberrechtliche Zulässigkeit des Tonträger-Sampling. Zugleich ein Kommentar zu BGH, Urteil vom 20.11.2008 – I ZR 112/06 [...]”, 2009 K & R 172, 174–176; Schack, *supra* note 86, 476–477; Schack, *supra* note 41, § 19 no. 700; Stieper, *supra* note 86, 225; *but see* Rehbinder, *supra* note 48, § 60 no. 815; von Ungern-Sternberg, *supra* note 86, 385–386.

seems unclear how to determine the question whether the user of a sample would have been able to generate the sounds by herself.

Surprisingly, only few commentators reacted to the application of § 24 UrhG to producers' rights by the court in general.¹⁰² It is not even clear whether § 24 UrhG is an exemption to authors' rights in the sense of the act as it is not laid down in chapter 6 of part 1 of the UrhG, where most of the exemptions to authors' rights are contained in §§ 44a *et seq.* UrhG.¹⁰³ This systematical argument, however, might be vitiated by the finding that the drafters of the act intended to regulate the right of "adaptations and transformations" (§ 23 UrhG) and the right of "free use" (§ 24 UrhG) in proximity. Another point of relevance is the existence of limitations to authors' rights outside chapter 6 of part 1 of the act, for example § 69d UrhG for certain uses of computer programmes.¹⁰⁴

VI. Critical Analysis

The *Bridgeport* court openly mentions political reasons for its verdict, for instance the protection of employment of studio artists.¹⁰⁵ Those might be replaced by archives of samples, if free sampling was allowed in any case. This, and a questionable reading of a statute (17 U.S.C. § 114) that evidently intends to limit the scope of rights granted for a sound recording as compared to other categories of copyrightable works, leads to the abolition of a recognised rule of copyright law – the "de minimis" doctrine – for sound recordings *exclusively*. The court apparently felt that this reasoning was doubtful. Hence, it tried to undergird its result by arguing that sound sampling was more a "physical taking" than the copying of other categories of work. In the amended version of the verdict, the court emphasised that the "fair use" provision of 17 U.S.C. § 107 was still applicable to sampling cases.¹⁰⁶ With the great majority of the commentators in the USA and their arguments mentioned above, this deviation from the general "de minimis" defence in copyright law has to be rejected. Hence, the "bright line rule" introduced by the court in *Bridgeport* should not be applied by other federal courts in the USA.

¹⁰² Wandtke, *supra* note 94, no. 351.

¹⁰³ Some say § 24 UrhG is not a "limitation", but a "delineation" ("Grenze") of author's rights: In the case of "free use", no author's right in a preexisting work would even be affected in the first place; from this point of view, author's rights end where "free use" begins, *see e.g.* Bullinger, *supra* note 98.

¹⁰⁴ For examples *see e.g.* Förster, *supra* note 93, 77, note 306.

¹⁰⁵ *Bridgeport Music, Inc. v. Dimension Films, et al.*, 410 F.3d 792, 801–802 (2005), in note 14.

¹⁰⁶ *Bridgeport Music, Inc. v. Dimension Films, et al.*, 410 F.3d 792, 802, 805 (2005).

In Germany, however, the result of *Bridgeport* follows *de lege lata*.¹⁰⁷ At first, the BGH seems to agree. By deciding, however, that § 24 UrhG was applicable *mutatis mutandis* to the rights of producers of phonograms, the BGH gave the case an entirely new spin.

Leaving aside the controversy whether § 24 UrhG is a general exemption in the sense of the UrhG only regulated elsewhere in the code, its application to the rights of producers of phonograms is unconvincing for yet another reason. Even if § 24 UrhG were a general limitation, it would still be linked to the right of "adaptation and transformation" in § 23 UrhG. This would be the right which "free use" limited. The right of § 23 UrhG is not awarded to the producer of phonograms for good reasons: she may only control the reproduction of her own immaterial goods. But as these goods are constituted by a mere economic effort and not by the creation of an individual work, it is not possible to change their individual elements as in the case of, for example, a musical work. Generally, nobody is barred from producing their own phonogram, even if it sounds exactly like an older one; but generally everybody is barred from using elements of a protected work.¹⁰⁸ The latter is permissible only under the authority of the rightholder, if the work used is already in the public domain or if the part used is not an individual intellectual creation itself.

Another question raised by the application of § 24 UrhG to phonograms concerns how the sample – a reproduction of a recorded sound – could ever "fade" in the context of a new phonogram.¹⁰⁹ Even if it was altered by technical means and if it was only a short sequence, the sample will still be a "brick" in the (new) "wall of sound".¹¹⁰ And this "brick" will still be a copy of the same "brick" in the preexisting phonogram.

In another line of reasoning, one might think of a different meaning of the term "fade" in relation to § 24 UrhG and phonograms. Just as the right in phonograms is granted for economic efforts, § 24 UrhG might be said to be fulfilled if the economic effort represented by the part sampled "fades" in comparison with the "fresh" economic effort for the new phonogram for which the sample was used.¹¹¹ But this is not persuasive. § 24 UrhG does not protect economic, but creative efforts. This is the major problem for the transposition of the "fade" criterion to phonograms. Furthermore, this way of applying § 24 UrhG would allow the user of a sample to evade the rights in the preexisting phonogram by

107 Therefore, the BGH was right in making reference to the *Bridgeport* case in *Metall auf Metall* even if the general systems of protection under the UrhG and the U.S. Copyright Act are quite different.

108 Of course, there is no difference in level of protection between the work and the phonogram if the general limitations of chapter 6 of part 1 of the UrhG are applicable.

109 See Hoeren, *supra* note 86, 258.

110 Freely adapted from Pink Floyd, "The Wall", Harvest Records 1979.

111 The author is grateful to Dr. Herbert Zech (University of Bayreuth) for his hint on this aspect.

simply producing an expensive (new) record. Whole phonograms of complete songs could be used as “samples” just by incurring huge expenses for the studio where, for instance, short “bridges” between these songs would be recorded. And finally, the investment in the phonogram sampled would still subsist in the “new” record. The producer of the latter would still save the costs of producing the sound sampled. This is just another dimension of the “brick in the wall” picture introduced above.

Therefore, if one were to ask for a (new) statutory exemption regarding the use of samples of phonograms, it would have to be regulated in connection with the producer’s right of *reproduction*.

This being said, the application by analogy of § 24 UrhG to phonograms in *Metall auf Metall* is not persuasive. For such an analogy to a statutory rule, German legal methodology requires (i) a gap in the statutory regulation of a question *and* (ii) a comparable constellation of interests involved.¹¹² The first point already is questionable in the case at hand, since, as stated above, there is no sense in introducing a right of “free use” of phonograms.

The second requirement is not met. The “related rights” laid down in the second chapter of the UrhG and the author’s rights of the first chapter are not sufficiently comparable. The BGH rightly emphasised this in the first part of *Metall auf Metall*. The rationale for the protection is different – creation versus, in case of the phonogram producer, economic effort –, the subject of protection is different, – creative composer versus organiser –, and the width of protection is different as well.

VII. Conclusion

Interestingly, both the Court of Appeals for the 6th Circuit and the BGH fail to convince in their answer to the question as to the circumstance under which digital sound sampling is allowed under the respective laws of the USA and Germany. The Court of Appeals tried to limit the legality of digital sound sampling without the consent of the owner of the copyright in the preexisting sound recording by not applying the “de minimis” defence to sound recordings exclusively. The BGH arrived at the preferable result that even unconsented copying of smallest bits of a protected phonogram constitutes infringement under the UrhG – just to spoil this by the application of § 24 UrhG to phonograms. Yet the judgements of both courts show the need for a legal regulation of digital sound sampling. *Bridgeport* intended to guarantee copyright holders’ share of royalties for sampling and recording artists’ jobs.¹¹³ The BGH tried to create a “safe har-

112 See e.g. Leipold, “BGB I: Einführung und Allgemeiner Teil”, § 5 no. 13 (5th ed., 2008).

113 See *Bridgeport Music, Inc. v. Dimension Films*, et al., 410 F.3d 792, 802.

bour" for sampling as a creative method.¹¹⁴ These aims are in no way illegitimate *per se*; but they are not enough to alter well-established or even codified rules. This point might be underlined by two recent decisions of lower courts. In the USA, a federal District Court in the 11th Circuit refused to follow *Bridgeport* because it found the reasoning not convincing with largely the same arguments as the prevailing opinion in U.S. literature.¹¹⁵ In Germany, the LG Hamburg, which had also been the court of first instance in *Metall auf Metall*, considered applying § 24 UrhG in a sampling case. The court found, however, that the first exception to § 24 UrhG developed by the BGH was fulfilled if the sampler herself or a third party on her behalf could produce a sound similar to the sample. Therefore, the court rejected the plea relying on "free use".¹¹⁶ At least in the case of samples of purely instrumental tunes, § 24 UrhG is thus likely to stay completely out of the game.

In summary, the problem of digital sound sampling remains yet to be resolved. In the U.S., federal courts might stick to the "de minimis" doctrine in spite of *Bridgeport*, leaving space for unconsented sampling. In Germany, the legislator should think about creating a new statutory exemption for "creative copying" of small parts of phonograms if they deem sampling a form of art to deserve this privilege.

Zusammenfassung

Sowohl in den USA als auch in Deutschland wurden in der jüngeren Vergangenheit von hohen (Bundes-)Gerichten Urteile zur Rechtmäßigkeit des digitalen Sound Sampling gefällt, das ohne Zustimmung der Rechteinhaber an der hierfür verwendeten Tonaufnahme erfolgt war. In den USA entschied das Berufungsgericht für den 6. Bezirk 2005 in *Bridgeport Music, Inc. v. Dimension Films*, dass Sampling in solchen Fällen stets tatbestandlich das Vervielfältigungsrecht an dem verwendeten „sound recording“ (Tonaufnahme) aus dem Copyright Act des Bundes verletze. Das Gericht lehnte die in den USA seit Langem richterlich anerkannte Begrenzung dieses Rechts auf Eingriffe, die die Schwelle von nur geringfügigen Eingriffen übersteigen („de minimis“ doctrine), für „sound recordings“ ab. Der Gesetzgeber habe „sound recordings“ unabhängig von der Eingriffsintensität gegen jeden Akt der Vervielfältigung seiner Leistung schützen wollen. Daraus folgte das Gericht eine so genannte „bright line rule“: „Get a license or do not sample“.

Das überwiegende Schrifttum sowie ein erstinstanzliches Bundesgericht aus dem 11. Bezirk sind dieser Lesart bislang entgegengetreten. Weder die Gesetzgebungsmaterialien noch der Wortlaut stützen nach der herrschenden Auffassung innerhalb dieser Gegenstimmen die Auffassung des Gerichts. Minimale Eingriffe in das Vervielfältigungsrecht seien auch bei Tonaufnahmen aufgrund der „de minimis“ doctrine nicht sanktionierbar. Der Gesetzgeber habe in 17 U.S.C. § 114 Tonaufnahmen gegenüber anderen Werkkategorien des Copy-

114 See Schunke, "Urheberrecht" (Wandtke, ed), 4. Kapitel, no. 10 (2010).

115 *Saregama India Ltd. v. Mosley*, 2009 WL 5083434 (2009).

116 See LG Hamburg, 2010 ZUM-RD 399, 402, 409–410 ("Bushido II").

right keinesfalls besser, sondern nur in bestimmten Punkten schlechter stellen wollen. Diese Argumentation ist überzeugend.

In Deutschland hat der BGH 2008 in der Entscheidung *Metall auf Metall* im Zusammenhang mit den Rechten des Tonträgerherstellers an einem Tonträger aus § 85 UrhG entschieden, dass grundsätzlich auch die Vervielfältigung kleinster Teile aus einem Tonträger im Wege des Sampling das Vervielfältigungsrecht des Tonträgerherstellers aus § 85 Abs. 1 UrhG verletze. Allerdings sei in diesen Fällen § 24 UrhG, der letztlich eine Schranke des Urheberrechts sei, analog auf § 85 UrhG anzuwenden. Daher könne das Sampling eines fremden Tonträgers als „freie Benutzung“ erlaubt sein, wenn der gesampelte Teil nicht durch den das Sample Verwendenden selbst eingespielt werden könne und der gesampelte Teil nicht eine Melodie enthalte (vgl. § 24 Abs. 2 UrhG).

Die analoge Anwendung des § 24 UrhG auf Tonträger ist abzulehnen. Da an Tonträgern kein Bearbeitungsrecht (vgl. § 23 UrhG) eingeräumt wird, liegt schon keine planwidrige Regelungslücke vor. Ferner bleibt völlig unklar, wie eine unternehmerische Leistung in einem neu zu schaffenden musikalischen Werk aufgehen soll, da, wie auch der BGH anmerkt, die Schutzgegenstände „Werk“ (§ 2 UrhG) und „Tonträger“ (§§ 85, 16 Abs. 2 UrhG) einen verschiedenen Charakter haben. Die im Sample verkörperte unternehmerische Leistung wird vielmehr stets zum „Baustein“ in dem neuen, durch das Sampling entstehenden Werk der Musik und des dieses enthaltenden Tonträgers. Zutreffend geht der BGH jedoch davon aus, dass auch das Sampling kurzer Sequenzen eine Verletzung des Vervielfältigungsrechts des Tonträgerherstellers aus § 85 UrhG bedeutet, da das Gesetz keinerlei Anforderungen an Inhalt oder Qualität des Tonträgers stellt. Auch die Auffassung, die für die Verletzung des Vervielfältigungsrechts verlangt, dass ein Eingriff die Verwertungsmöglichkeiten des verwendeten Tonträgers schmälert, dürfte in *Metall auf Metall* nicht zu einem anderen Ergebnis kommen. Denn es gibt einen kommerziellen Markt für Samples, so dass schon durch die Nichterstattung einer Lizenzgebühr bei Gelegenheit des Samplings ein wirtschaftlicher Schaden bei der Verwertung der Tonaufnahme entsteht.

Sowohl in *Bridgeport* als auch in *Metall auf Metall* ist die Frage der rechtlichen Zulässigkeit des Tonträgersamplings somit nicht zufriedenstellend beantwortet worden. In den USA könnte die Rechtsprechung außerhalb des 6. Bezirks an der „de minimis“ doctrine für die Verwendung von Tonaufnahmen festhalten und so einen gewissen Freiraum für die Kunstform des Samplings bewahren. In Deutschland müsste der Gesetzgeber, sofern er Sampling für derart privilegierungswürdig hält, eine entsprechende Schranke für die Vervielfältigung von Tonaufnahmen in das UrhG aufnehmen.

Neue Bücher

Bettina Lucke: Die Google Buchsuche nach deutschem Urheberrecht und US-amerikanischem Copyright Law. Frankfurt/M.: Peter Lang, 2010. 335 S., 57,80 €. ISBN: 978-3-631-59950-1.

1. In seiner Erzählung „Die Bibliothek von Babel“ beschreibt der argentinische Dichter Jorge Luis Borges eine Bibliothek, deren Nutzer der festen Überzeugung sind, dass dort alle Bücher und damit alles Wissen der Welt vereinigt sind. Die Menschen beleben diesen Ort als Bibliothekare. Eines der Probleme, das ein solcher Wissensschatz erzeugt, liegt darin, einen Zugang zu der Informationsflut zu finden, um vielleicht den einen transzendentalen Gedanken zu finden, der allen Werken zugrunde liegt. Den Zugang zu den Werken in der babylonischen Bibliothek findet man jedenfalls dadurch, dass sämtliche Bücher in dem riesigen sechseckigen Raum, den die Erzählung erfindet, körperlich präsent sind.

Das Digitalzeitalter scheint jedenfalls dieser allumfassenden Weltbibliothek näher zu kommen, ist es doch technisch bereits heute möglich, den Zugang zu dem gesamten gedruckten Wissen der Welt in virtuellen Räumen zu verschaffen. Die Weltbibliothek könnte damit heute Realität sein. Sie wäre ein digitaler Raum. Das zu lösende Problem läge darin, eine Architektur zu schaffen, die den schnellen und genauen Zugriff zu allen dort versammelten Werken erlaubt. Die Google Buchsuche nimmt für sich in Anspruch, diesen Weg zu weisen. Sie versucht dies auf mehreren Ebenen: In einem sog. Partnerprogramm werden lizenzierte längere Textpassagen gedruckter und lieferbarer Bücher indiziert und abrufbar gemacht und für Volltextsuchen der Nutzer erschlossen. In einem weiteren Programm werden gemeinfreie, aber auch nur vergriffene, also nicht mehr aktuell gehandelte Werke eingescannt, indiziert und in kleinen Ausschnitten („snippets“) zugänglich gemacht. Dieser zweite unlizenzierte Teil des Vorgehens hat weltweit zu stürmischen Protesten der Rechteinhaber geführt. Die Kritiker werfen Google die Missachtung fundamentaler Grundsätze des Rechts des geistigen Eigentums und eine massive Urheberrechtsverletzung vor. In Frankreich war ein gerichtliches Vorgehen der Verleger erfolgreich (TGI Paris v. 18.12.2009), in Deutschland scheiterte eine einstweilige Verfügung vor dem LG Hamburg an internationalprivatrechtlichen Fragen. Der wohl berühmteste Prozess ist in den USA noch anhängig, nämlich die Sammelklage mehrerer Verleger und der Authors Guild gegen die Google Inc. (vgl. www.googlebooksettlement.com). Das Verfahren ruht, nachdem ein erster Vergleichsvorschlag auf erhebliche Bedenken stieß und nun ein Versuch unternommen wird, eine abgespeckte Version des Vergleichs richterlich genehmigen zu lassen (dazu *Peifer*, GRURPrax 2010, 1).

Die Verteidiger des Buchsuchdienstes – dazu gehören Nutzer, Bibliotheken und Institutionen, die sich mit der Wissensvermittlung befassen – sprechen allerdings durchaus von der lange erwarteten Weltbibliothek. Auch die Politik wünscht sich eine verbesserte digitale Buchversorgung. In der Digitalen Agenda der neuen Europäischen Kommis-

sion wird der digitale Zugang zu Inhalten, insbesondere die Nutzbarmachung verwaister Werke nachdrücklich gefordert (KOM 2001, 245, S. 8). In der Urheberrechtswissenschaft wird der nicht immer leise Verdacht geäußert, dass das Urheberrecht in seiner geltenden, noch auf die analoge Welt zugeschnittenen Form die Chancen der Informationsgesellschaft ungenutzt lässt, sie gar behindert (vgl. *Heymann/Nolte*, K&R 2009, 759). Nicht nur für Wissenschaftler sind der Google-Prozess in den USA und das hierdurch aufgeworfene Problem von zentraler Bedeutung. Selten wurden in einem Verfahren so viele grundlegende Fragen der Informationsgesellschaft aufgeworfen, die gleichzeitig Fragen des Urheberrechts, des Vertrags-, Lizenz-, Haftungs- und Kartellrechts berühren.

2. Die Leipziger Dissertation von *Bettina Lucke* ist – soweit ersichtlich – die erste monographische Arbeit, die sich mit den urheberrechtlichen Problemen der Google Buchsuche befasst. Man konnte auf eine solche Arbeit gespannt sein. Leider erfüllt sie nicht die hohen Erwartungen. Die Verfasserin hatte zwar das Privileg, als Erstbearbeiterin des Problems auf monographischer Ebene den Sachverhalt nicht in alle Verästelungen verfolgen und lösen zu müssen. Gleichwohl hätte man erwartet, dass sie mit etwas mehr Mut und Eifer vor allem die durch das Settlement Agreement aufgeworfenen Probleme angegangen wäre. Material hierzu gibt es reichlich und es ist leicht verfügbar. Der gesamte Prozess mit seinen über 1000 eingereichten Dokumenten ist auf der Plattform www.justia.com abrufbar und geradezu eine Fundgrube für den Wissenschaftler. *Lucke* nutzt diese Fundgrube nicht; ihre Arbeit beschränkt sich im Wesentlichen darauf, den snippet-Dienst nach den deutschen und US-amerikanischen Urheberrechtsvorschriften zu untersuchen. Sie fasst damit an vielen Stellen nur zusammen, was in der Aufsatzliteratur hierzulande und in den USA bereits geäußert wurde. Die vertrags-, lizenz- und kartellrechtlichen Probleme bleiben ausgeklammert. Immerhin enthält die Arbeit eine gute Zusammenstellung der Problemlage, wie sie sich bis zum Beginn des Google-Prozesses in den USA darstellte.

3. Die Dissertation hat vier Teile. Im ersten Teil wird das Google-Projekt vorgestellt, im zweiten Teil das Vorgehen von Google nach deutschem, im vierten Teil nach US-amerikanischem Recht untersucht. Der dazwischen geschobene dritte Teil widmet sich der Frage, ob und inwieweit ein gerichtliches Vorgehen gegen Google Inc. oder die deutsche Google Germany GmbH erfolgversprechend ist. Ausgeklammert bleibt in diesem dritten Teil leider die Frage einer möglichen Vollstreckung eines deutschen Urteils gegen die Google Inc. in Deutschland.

4. Die Projektvorstellung beginnt *Lucke* mit der folgenden zutreffenden Feststellung: „Was einst als einfache Suchmaschine begann, entwickelt sich stetig weiter zu einem multifunktionalen Informationslieferanten“ (S. 31). Die Einrichtung des Buchdienstes erfordert eine Reihe von Vervielfältigungen der Originalwerke. Bücher werden aufwändig eingescannt, zwischengespeichert, indiziert und anschließend hochgeladen. Der upload betrifft im Partnerprogramm, dem sich die Arbeit nicht widmet, ausführliche Textteile, im reinen Textsuchdienst nur kleine Schnipsel. Gleichwohl ist potentiell der gesamte Text (sukzessive) abrufbar. Die Besonderheit der Google Buchsuche liegt darin, dass die Daten auf eigenen (wohl nicht in Deutschland belegenen) Servern lagern. Das und weiteres unterscheidet die Buchsuche von dem Lizenzdienst der deutschen Verlage namens „Libreka“. Die dortigen Daten lagern dezentral auf den Servern der Verlage, zudem ist das Angebot lizenziert. Die großen europäischen Projekte, insbesondere „Europeana“, beschränken sich auf gemeinfreie Werke. Zukunftsgerichtet ist die Google Buchsuche in mehrfacher Hinsicht. Sie hat ein neues Geschäftsmodell entwickelt, nämlich den werbefinanzierten und zum Teil nutzergesteuerten Datenzugang (S. 32), und sie kann zur Verkaufshilfe für Verlage werden, jedenfalls erlauben die erheblichen Ressourcen des Unternehmens

die Finanzierung der Retrodigitalisierung von ganzen Bibliotheksbeständen. Allerdings erreicht sie dies auf Kosten ersparter Einzellizenzierung und durch Umkehrung des urheberrechtlich gebotenen „opt in“-Prinzips in ein „opt out“-Verfahren.

5. Die rechtliche Beurteilung auf der Tatbestandsseite ist nach deutschem Recht an sich eindeutig. Die Vervielfältigungshandlungen können überwiegend nicht nach deutschem Urheberrecht beurteilt werden, weil sie nicht auf deutschem Schutzrechtsterritorium stattfinden (S. 68). Die aufwändige international-privatrechtliche Diskussion, welche die Verfasserin durchführt (S. 95), wird letztlich nur benötigt, um zu klären, ob das Vorgehen von Google in die Rechte aus § 19a UrhG eingreift. Hier folgt die Verfasserin letztlich mit einer etwas gewundenen Argumentation der herrschenden Meinung, die jedenfalls zielgerichtete Abrufe, die in Deutschland ermöglicht werden, für ausreichend hält, um sowohl einen Gerichtsstand hierzulande als auch die Anwendbarkeit des deutschen Rechts zu begründen (S. 95 ff., 101). Im Ergebnis möchte die Verfasserin aber das Zitatrecht als Schranke heranziehen, um snippets zu rechtfertigen. Mir leuchtet das nicht ein. Man mag zwar argumentieren, dass die Google-Datenbank ein Sammelwerk und damit eigenständiges Werk im Sinne von § 51 UrhG ist (so S. 80 und mit viel Aufwand S. 121), doch fehlt es doch ganz offensichtlich daran, dass sich der „Verfasser“ dieses Sammelwerkes mit den Inhalten, die in den snippets bereitgestellt werden, geistig auseinandersetzt.

Einen weiteren tauglichen Ansatz für das Vorgehen gegen Google sieht die Verfasserin darin, die Buchsuche als partiell entstellend (§ 14 UrhG) anzusehen. Vertretbar ist dieser Ansatz, wenn es tatsächlich vorkommt, dass durch qualitativ minderwertige scans Textdateien erzeugt werden, die an entscheidender Stelle unrichtig sind (S. 130; a.A. aber *Kubis*, ZUM 2006, 370, 375; *Ott*, GRUR Int 2007, 562, 564, jeweils mit der Erwägung, dass der Nutzer die Entstellung nicht dem Autor zuschreibt). Solche Fälle dürften aber verhältnismäßig selten sein. Weniger überzeugend ist es, den Abruf schutzfähiger Elemente, die nur Teile des Werkes sichtbar machen, als Entstellung anzusehen (so S. 134). Zum einen nämlich erfolgt der Abruf auf konkrete Nutzeranfrage, kann also dem Betreiber der Datenbank nicht zugerechnet werden, zum anderen wird der hierauf angezeigte snippet nur dem anfragenden Nutzer zugänglich gemacht. Der betreffende Textausschnitt ist gerade nicht schon in entstellter (verkürzter) Form zum Abruf vorbereitet. Auch der Umstand, dass der snippet-Dienst dazu führt, dass ein Werk gegen die Absichten des Verfassers nicht in seiner Gesamtheit gelesen wird, kann nicht ernsthaft als Entstellung angesehen werden (so S. 145), denn selbstverständlich steht es dem Leser frei, nur Auszüge zur Kenntnis zu nehmen. Richtig gesehen wird, dass die Werbenutzung der Buchschnipsel für sich genommen nicht den Eindruck erweckt, dass der Autor des Buches hinter den Produkten steht, die im Zusammenhang mit den abgerufenen Schnipseln beworben werden (S. 148, 162).

6. Aus deutscher Sicht interessant ist die Lösung der Buchsuche nach US-amerikanischem Recht. Das liegt bereits daran, dass viele Vervielfältigungshandlungen auf US-Territorium stattfinden, vor allem das Einscannen der in US-amerikanischen Bibliotheken lagernden Buchbestände. Der Eingriff in das Vervielfältigungsrecht ist eindeutig (S. 224). Bei der Frage, ob auch ein Eingriff in das US-amerikanische Pendant zu § 19a UrhG (Sec. 106 Nr. 5 USCA) vorliegt, zieht sich die Verfasserin darauf zurück, dass nur snippets zugänglich gemacht werden und daher nur minimale Rechtsverletzungen vorliegen (S. 229). Ein Volltextabruf wäre anders zu beurteilen. Die Frage hätte nach dem Stand des Google-Vergleichsverfahrens durchaus vertieft werden können, denn jedenfalls bei vergriffenen Werken hat Google durchaus beabsichtigt, auch Volltexte abrufbar zu machen, solange die Rechteinhaber dem nicht widersprechen.

Streitentscheidend ist die Frage, ob das Vorgehen von Google eine faire Nutzung fremder Rechte darstellt, also die diesbezüglich vieldiskutierte *fair use*-Schrankenbestimmung des US-amerikanischen Copyright Act greift (Sec. 107 USCA). Hier wird die Arbeit nun doch spannend. Die Verfasserin zitiert (wenige) Stellungnahmen, wonach diese Schrankenbestimmung wegen ihrer Unbestimmtheit von Rechteinhabern eingesetzt wird, um Lizenzzahlungen zu erhandeln, auf die nicht notwendig ein Anspruch besteht (S. 249 unter Berufung auf *Hoheinz v. AMC Prods*, 147 F.Supp. 127, 139, 141 [E.D.N.Y. 2001] und *Nimmer*, Copyright, § 13.05 Rn 206). Hierdurch sollen der US-amerikanischen Wirtschaft Mehreinnahmen in Höhe von jährlich 4,5 Mrd. USD zufließen (S. 272 unter Berufung auf eine US-Studie). Trifft diese Information zu, so ist der „Bluff-Value“ der unbestimmten Schranke, gepaart mit einem potentiell die Prozessführung teuer ausgestaltenden Verfahrensrechtssystem, ganz erheblich. Der Verdacht führt auch dazu, dass die Verfasserin die Übernahme der Schranke in das deutsche Recht ablehnt (S. 273). In der Sache ist bis heute in der Tat nicht ganz klar, ob die Buchsuche *fair use* ist. Es erscheint durchaus nicht ausgeschlossen, dass das Ziel von Google, „das Wissen der Welt verfügbar zu machen“ (so *Sergey Brin*, Mitbegründer von Google, zur Rechtfertigung des Vorgehens von Google), durchaus geeignet ist, Gerichte davon zu überzeugen, dass diese Nutzung der Verbreitung von Werken mehr dient als schadet und damit insgesamt den kulturellen und wissenschaftlichen Nutzen mehrt. Dies liegt vor allem daran, dass die vier Faktoren des *fair use*-Tests (Zweck und Art der Nutzung, Charakter des Werks, Umfang und Bedeutung der Nutzung sowie Auswirkung auf die Vermarktung des Gesamtwerks) keine Stufen, sondern nur Elemente einer Gesamtabwägung darstellen. Dabei können Faktoren, die für eine Verletzung sprechen, durch Gegenfaktoren überlagert werden. So wurden thumbnail-Bildersuchdienste ursprünglich als *fair use* angesehen (*Kelly v. Arriba Soft Corp.*, 336 F.3d 811 [9th Cir. 2003]). Erst in einer späteren Entscheidung verschob der kommerzielle Charakter des Dienstes die Balance zugunsten der Rechteinhaber (*Perfect10 v. Google*, 416 F.Supp.2d 828 [C.D. Cal. 2006]; ebenso im Ergebnis die von der Verfasserin nicht genannte Entscheidung *Designer Skin, LLC v. S&L Vitamins, Inc.*, 560 F.Supp.2d 811 [D.Ariz. 2008]). Die Verfasserin neigt gelegentlich dazu, die Innovationskraft des Dienstes für durchschlagend zu halten (S. 263), entscheidet sich im Ergebnis aber doch für die Prognose, dass kein *fair use* vorliege (S. 270). An dieser entscheidenden Stelle hätte man sich mehr Struktur und Substanz gewünscht.

7. Insgesamt bleiben noch viele Facetten des Themas zu erörtern. Die Dissertation lässt viele Erwartungen unerfüllt. Das wird all diejenigen Doktorandinnen und Doktoranden freuen, die sich noch mit dem hochspannenden Komplex befassen. Zu klären bleiben datenschutzrechtliche und kartellrechtliche Fragen, etwa die folgenden Punkte: Ist die Erfassung des Leseverhaltens des Nutzers, um hieran Werbeflatzierungen zielgerichtet zu knüpfen, mit den geltenden Datenschutzstandards europäischer Prägung vereinbar? Liegt nicht schon in der Aufzeichnung des Leseverhaltens ein Einbruch in die „intellektuelle Privatsphäre“ (dazu *Neil Richards*, *Intellectual Privacy*, 87 Texas L.Rev. 387 [2008])? Führt die Bündelung von Lizenzbefugnissen bei einem privaten Unternehmen, das als Pionier Millionen von Werken digitalisiert hat, zu einer marktmächtigen Stellung auf dem Markt für vergriffene und verwaiste Werke? Darf ein solches Unternehmen gleichzeitig zumindest faktischen Einfluss auf eine von ihm selbst finanzierte Verwertungsgesellschaft erlangen? Kulturpolitisch und kommunikationswissenschaftlich brisant ist, ob ein werbefinanzierter Buchsuchdienst Auswahlkriterien verwendet oder verwenden muss, die nicht annähernd der literarischen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Bedeutung von Nischenwerken entsprechen (hierzu bereits vielzitiert *Jeanneney*, *Quand Google défie l'Europe*, 2005).

Zudem harren die umfangreichen SchriÄsätze, die zu den Akten des New Yorker Gerichts gereicht wurden, gleichwohl aber frei zugänglich im Netz stehen, noch der Aufarbeitung.

Prof. Dr. Karl-Nikolaus Peifer, Köln

Urban von Detten: Kunstaussstellung und das Urheberpersönlichkeitsrecht des bildenden Künstlers. Frankfurt/M.: Peter Lang, 2010. 209 S., 44,80 €. ISBN: 978-3-631-59914-3.

Die von *Erik Jayme* betreute Heidelberger Dissertation aus dem Jahre 2009 sucht nach Möglichkeiten, dem Urheberpersönlichkeitsrecht des bildenden Künstlers bei der öffentlichen Ausstellung seiner Werke zum Durchbruch zu verhelfen. Viele Künstler reagieren sensibel auf die Art der Hängung und den Ausstellungskontext ihrer Werke. Der Kontext wiederum ist oÄ der Stolz der Ausstellungsmacher, die mit Themenausstellungen neue Sichtweisen eröffnen wollen und dabei fremde Kunstwerke in ihren Dienst nehmen. Dem haben die bildenden Künstler rechtlich wenig entgegenzusetzen, sobald sie nicht mehr als Eigentümer und Leihgeber des Kunstgegenstandes Einfluss auf die Ausstellungsbedingungen nehmen können. Als Einstieg dient *von Detten* (S. 23–28) der 1999 vom LG Erfurt entschiedene, in zweiter Instanz durch Vergleich beendete Weimarer Bilderstreit (dokumentiert in: *Der Weimarer Bilderstreit*, Weimar 2000; vgl. auch *Hegemann*, in FS Hertin 2000, S. 87 f.). In der Ausstellung „Aufstieg und Fall der Moderne“ von 1999 hatte man die „offizielle Kunst“ der DDR in einer schlecht beleuchteten Rotunde zusammengepfertcht, dicht über- und nebeneinander gehängt. Das war gegenüber der „inoffiziellen“ Kunst eindeutig diskriminierend. Hier zeigte das LG Erfurt deutlich mehr Feingefühl als die Ausstellungsmacher.

1. In einem kleinen Grundlagenkapitel beschreibt *von Detten* zunächst den Wandel von der klassischen Kunstaussstellung zur künstlerischen Inszenierung (S. 31–36). Dass solche Konzepte, mit denen fremde Werke instrumentalisiert werden, dem Selbstverständnis und dem Wirkungsanspruch der bildenden Künstler zuwiderlaufen können, liegt auf der Hand. Nach überflüssigen Ausführungen zum „System des Urheberrechts“ werden die Interessen der an einer Kunstaussstellung Beteiligten geschildert, insbesondere die des Ausstellungsmachers (Kurators, S. 54–59). Dass auch die Zusammenstellung und/oder die besondere Form der Präsentation einer Kunstaussstellung – in seltenen Ausnahmefällen – ein urheberschutzfähiges Werk im Sinne von §§ 2 Abs. 1 Nr. 4, 4 Abs. 1 UrhG darstellen kann, ist unbestritten (vgl. *Schack*, Kunst und Recht, 2. Aufl. 2009, Rn. 697 f.). Hier will *von Detten* (S. 57) der großzügigeren Auffassung von *Henning Zimmermann* und *Waitz* folgen, bemüht sich allerdings nicht um die Herausarbeitung subsuntionsfähiger Kriterien. Mit Formulierungen wie: es könnte „eine besondere Originalität verlangt oder aber ein eventueller Plagiatsvorwurf ... durch Ausnahmen ... aufgelockert“ werden (S. 58), lässt sich nichts anfangen.

2. Zentral ist das dritte Kapitel (S. 61–169), in welchem *von Detten* sich fragt, ob bildende Künstler die Ausstellung ihrer Werke verhindern oder die Art und Weise der Ausstellung beeinflussen können. Das Ausstellungsrecht des § 18 UrhG (S. 61–76) hat der deutsche Gesetzgeber sehr eng auf unveröffentlichte Werke begrenzt. Um eine Begründung hierfür schert sich *von Detten* nicht (vgl. dazu *Schack*, Ausstellungsrecht und Ausstellungsvergütung, ZUM 2008, 817, 818 f.). Überdies verkennt er (S. 66), dass selbstverständlich auch in der Präsentation des Werkes in einem „Internet-Museum“ dessen Veröffentlichung i.S.v. § 6 Abs. 1 UrhG liegen kann (vgl. nur *Vogel*, in: *Schricker*, UrhR, 3.

Aufl. 2006, § 18 UrhG Rn. 15). Folgenschwerer ist ein andere Fehler: *von Detten* (S. 71) deutet § 44 Abs. 2 UrhG als echte Einräumung eines Nutzungsrechts an den Eigentümer des Kunstgegenstandes; dieser soll, wenn der Urheber dies bei der Veräußerung nicht ausgeschlossen hat, das – wie später deutlicher wird (S. 160, 186) – *ausschließliche* Ausstellungsrecht erhalten. Davon steht jedoch in § 44 Abs. 2 UrhG nichts; der Eigentümer ist vielmehr nur im Sinne einer gesetzlichen Schranke „berechtigt“, das Werk durch Ausstellung zu veröffentlichen (vgl. *Schack*, Urheber- und Urhebervertragsrecht, 5. Aufl. 2010, Rn. 441; *Stieper*, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilität der Schranken des Urheberrechts 2009, S. 108). Ein dingliches Nutzungsrecht erhält und benötigt der Eigentümer hiermit nicht, erst recht (schon wegen § 31 Abs. 5 UrhG) kein ausschließliches! Im Ergebnis jedenfalls hat der Urheber, sobald das Werk mit seiner Zustimmung (§§ 6 Abs. 1, 44 Abs. 2 UrhG) veröffentlicht worden ist, keine Möglichkeit mehr, die Art und Weise der Ausstellung dadurch zu beeinflussen, dass er die Vergabe des Ausstellungsrechts an Bedingungen knüpft (S. 75/185 f.). Mehrfach ärgert sich der Leser über identische Versatzstücke (etwa auf S. 63/65, 58/139 f., und eine Fußnote (187 = 384 = 651) kommt gleich drei Mal vor).

3. Bei der Prüfung eines Rückrufsrechts wegen gewandelter Überzeugung aus § 42 UrhG (S. 76–84) geht *von Detten*, ohne das Problem zu erkennen (hierzu *Schöfer*, Die Rechtsverhältnisse zwischen dem Urheber eines Werkes der bildenden Kunst und dem Eigentümer des Originalwerkes, 1984, S. 187 ff., eine Analogie [verfehlt] bejahend, S. 192), davon aus, dass „auch das nach § 44 Abs. 2 UrhG auf den Werkeigentümer übergegangene Ausstellungsrecht“ zurückgerufen werden könne (S. 78), solange das Werk noch nicht veröffentlicht worden ist. Tauglicher Gegenstand eines Rückrufsrechts sind jedoch nur ausschließliche oder einfache Nutzungsrechte, die sich aus § 44 Abs. 2 UrhG gerade nicht entnehmen lassen. Bei „gesetzlichen Lizenzen“ hingegen handelt der Nutzer im Rahmen des ihm kraft Gesetzes Erlaubten; hier ist (abgesehen von der singulären Ausnahme in § 46 Abs. 5 1 UrhG) nichts zurückzurufen (*Dreier/Schulze*, UrhG, 3. Aufl. 2008, § 42 Rn. 11, 30). Das gilt für § 44 Abs. 2 UrhG genauso wie für die vergleichbare Schranke in § 60 UrhG zugunsten des Bestellers eines Bildnisses (vgl. *Schack*, UrhR Rn. 563; *Stieper* aaO, S. 104–107).

4. Damit könnte allein der Entstellungsschutz des § 14 UrhG ein tauglicher Ansatz sein, wenn sich ein Künstler gegen die Art und Weise der Ausstellung seines Werkes wehren möchte, wenn ihm der Kunstgegenstand nicht mehr gehört (S. 84–149). Irritierend ist zunächst der Ansatz, in einer Kunstausstellung eine gemäß § 23 UrhG zustimmungspflichtige Bearbeitung der Werke der ausgestellten Künstler zu sehen (S. 92–94). Denn selbst wenn man in einer Kunstausstellung ein Gesamtkunstwerk sehen wollte (s. oben 1), bleiben die in einer Ausstellung gezeigten Werke doch selbstständig und klar voneinander unterscheidbar (ganz anders als in BGHZ 150, 32 – Unikatrahmen). Dass sich mit jedem neuen Kontext auch die Rezeption eines Werkes ändern kann, muss der Künstler grundsätzlich hinnehmen. Über die Hintertür des Einwilligungsrechts in § 23 UrhG kann man nicht zu einem Ausstellungsrecht auch für veröffentlichte Werke gelangen; das erkennt letztlich auch *von Detten* (S. 96).

Nötig ist daher eine ausstellungsspezifische Beeinträchtigung der von § 14 UrhG geschützten geistigen und persönlichen Interessen des Urhebers an seinem Werk. Das kann einmal, wie im Weimarer Bilderstreit, durch die konkrete Gestaltung der Ausstellung geschehen, wie *von Detten* in einer losen Folge von Beispielen illustriert (S. 102–109; vgl. *Schack*, Kunst und Recht, Rn. 257, 675). Dass „auch die Hängung eines Gemäldes inmitten von Werken minderer künstlerischer Qualität oder entgegengesetzter Kunstrichtung“

eine Beeinträchtigung i.S.v. von § 14 UrhG darstellen können soll (S. 109), hätte sehr viel eingehender begründet werden müssen. Potentiell schwerwiegender sind Beeinträchtigungen durch das vom Ausstellungsmacher verfolgte Konzept, insbesondere bei Thesen diskriminierenden Charakters. *von Detten* spricht hier reichlich feuilletonistisch von der „inhaltlichen Willkür thematischer Ausstellungstitel und Thesen“ (S. 109). Die folgenden Beispiele – extrem die Ausstellung „Entartete Kunst“ von 1937 – hält *von Detten* allesamt für eine Entstellung der ausgestellten Werke. Weder hier noch im Folgenden (S. 129) erkennt *von Detten* das für seine Arbeit zentrale Abgrenzungsproblem zwischen der von § 14 UrhG allein erfassten Entstellung eines Werkes und einer urheberrechtlich zulässigen Werkkritik. Letztere kann, wenn sie diffamierend und von Art. 5 GG nicht mehr gedeckt ist, das *allgemeine* Persönlichkeitsrecht des Künstlers verletzen, niemals jedoch dessen Urheberpersönlichkeitsrecht, weil seine Beziehung zu seinem Werk nicht gestört, sondern gerade zum Gegenstand der Kritik gemacht wird (vgl. *Schack*, Kunst und Recht, Rn. 246). § 14 UrhG schützt die Integrität des Werkes, nicht jedoch dessen vom Künstler gewünschte Rezeption. Mit der Veröffentlichung seines Werkes setzt sich der Künstler der öffentlichen Kritik aus; dessen Rezeption als gut oder schlecht, „entartet“ oder „Kitsch“ kann er mit seinem urheberrechtlichen Ausschließlichkeitsrecht dann nicht mehr steuern. So muss es z.B. möglich sein, Werke von Mel Ramos oder Helmut Newton zusammen mit mehr oder weniger pornografischen Werken zu zeigen, damit sich jeder Betrachter selbst ein Urteil bilden kann. *von Detten* jedenfalls unterscheidet hier (und auch später S. 145 f., wo das allgemeine Persönlichkeitsrecht kurz aufscheint) nicht zwischen urheberrechtlich erlaubten kritischen, auch negativen Aussagen über das Werk und Veränderungen der inhaltlichen Aussage des Werkes, wie sie im Ausstellungskontext vor allem durch Begleittexte und in seltenen Fällen auch durch die Nachbarschaft zu anderen Exponaten vorkommen können.

Nach einem Exkurs zur Konservierung und Restaurierung von Kunstwerken gelangt *von Detten* zur letztlich entscheidenden Interessenabwägung (S. 121–144). Hinsichtlich einiger seiner Kriterien kann man zweifeln. So steht die Gestaltungshöhe eines Werkes (S. 126) durchaus in Wechselwirkung mit dem Ausmaß des Integritätsschutzes. Und dass sich die Ausstellungsthese „organisch“ mit den ausgestellten Werken verbinde und deshalb auch deren Urhebern zugerechnet werde (S. 134, *Bullinger*, Kunstwerkfälschung und Urheberpersönlichkeitsrecht 1997, S. 122, folgend), halte ich schlicht für falsch. Hier wird man schon auf der zweiten Prüfungsstufe des § 14 UrhG die Eignung zur Interessengefährdung verneinen können (zu dieser von *von Detten* für entbehrllich gehaltenen zweiten Prüfungsstufe vgl. *Schack*, UrhR Rn. 386 ff.). Bei den in die Abwägung einfließenden Grundrechtspositionen (S. 136–139) bejaht *von Detten* (nach S. 58 erneut), dass auch der Ausstellungsmacher sich auf die Kunstfreiheit des Art. 5 Abs. 3 GG berufen kann, gleich ob er für seine Ausstellung Urheberschutz genießt oder nicht. Die rechtliche Relevanz konkreter Hängungsanweisungen des Künstlers bleibt verschwommen (S. 142 f.). Soweit sie über Selbstverständlichkeiten (oben – unten) hinausgehen, werden sie nur selten die Eignung zur Interessengefährdung begründen können. Reichlich schlicht meint *von Detten*, dass die Erben stets in gleicher Weise wie der Urheber zu Lebzeiten vor Entstellungen geschützt werden (S. 147). Doch kann die Interessenabwägung in § 14 UrhG mit zunehmendem zeitlichen Abstand selbstverständlich anders als noch zu Lebzeiten des Künstlers ausfallen (BGH GRUR 1989, 106, 107 – Oberammergauer Passionsspiele II; *Sattler*, Das Urheberrecht nach dem Tode des Urhebers in Deutschland und Frankreich, 2010, S. 61–65).

5. Weil *von Detten* „die Gesetzeslage unzureichend erscheint“ – eine Einschätzung, die man nicht teilen muss – macht er im Folgenden Gesetzgebungsvorschläge, die er

kumulativ umgesetzt wissen will (S. 150–169). So möchte er das Ausstellungsrecht in § 18 UrhG, *Beyer* folgend, auf veröffentlichte Werke erstrecken und so zu einem vollwertigen Verwertungsrecht ausbauen. Gerade in der Möglichkeit des Urhebers, die Art und Weise der Ausstellung seiner Werke zu steuern, sieht *von Detten* den Vorteil eines solchen Ausschließlichkeitsrechts (S. 152); ein bloßer Vergütungsanspruch, wie er in der letzten Zeit vermehrt gefordert wird (etwa von *Beyer*, Ausstellungsrecht und Ausstellungsvergütung, 2000, S. 59 ff.; *Kühl*, Der internationale Leihverkehr der Museen, 2004, S. 85 ff., und in KUR 2004, 76–80; *Schack*, ZUM 2008, 819 ff.), genügt ihm deshalb nicht; auch möchte er die Möglichkeit erhalten, das Ausstellungsrecht wegen gewandelter Überzeugung gemäß § 42 UrhG zurückzurufen (S. 156). Was bei *von Detten* jedoch deutlich zu kurz kommt, sind die Interessen des Sacheigentümers, des Kunsthandels und der Museen. Sie alle (und in aller Regel auch der Künstler) haben ein großes Interesse daran, den Kunstgegenstand auch öffentlich zeigen zu können. Wollte man diese zentrale Befugnis des Sacheigentümers (§ 903 BGB) einschränken, dann wäre das Sacheigentum derart entwertet, dass erhebliche Preisabschläge bei der Erstveräußerung die Folge wären. Damit aber ist dem Künstler überhaupt nicht gedient. Wenn man ihm helfen will, kommt deshalb nur ein gesetzlicher Anspruch auf eine Ausstellungsvergütung, aber kein Ausstellungsrecht in Betracht (vgl. *Schack*, ZUM 2008, 818 f.). Dass *von Detten* auch die Vermutungsregel des § 44 Abs. 2 UrhG streichen will (S. 157–160), ist konsequent, macht die Sache aber nur noch schlimmer. Konsequent ist auch, die von ihm befürwortete zusätzliche Verpflichtung des Veranstalters, die Künstler über ein elektronisches Register von der geplanten Ausstellung und den aufgenommenen Werken vorab zu informieren, weil nur dann die Künstler ihre Rechte tatsächlich auch wahrnehmen können (S. 161 f.). Über die Auswirkungen einer solchen Informationspflicht macht sich *von Detten* wiederum keine Gedanken. Sollen etwa alle ausgestellten Künstler – gestützt auf § 25 UrhG? – ein Recht zur Vorabbesichtigung erhalten? Und wo bleibt das Recht der Ausstellungsmacher, bis zur Eröffnung ihrer Ausstellung (nach *von Detten*: ihr Werk) geheim zu halten?

Auf der Rechtsfolgenseite stößt sich *von Detten* an der Alles-oder-nichts-Lösung von §§ 97, 14 UrhG (S. 163–169). Dabei bleibt völlig unklar, wie die von ihm gewünschte flexiblere Rechtsfolge einer „Austafelung“ (eine öffentliche Gegenäußerung des betroffenen Künstlers) in § 97 UrhG verankert werden könnte (S. 190); so fehlt hier bezeichnenderweise ein konkreter Gesetzgebungsvorschlag. In der Praxis allerdings dürfte es, wie auch im Weimarer Bilderstreit, dem Künstler sehr o \ddot{A} gelingen, eine interessengerechte Lösung über die glaubha \ddot{A} e Drohung mit einem Ausstellungsverbot herbeizuführen.

6. In einem kurzen vierten Kapitel (S. 171–184) erörtert *von Detten* noch, ob der Künstler gegen den Eigentümer ein Recht auf Ausstellung seiner Werke hat. Ein Rückrufsrecht wegen Nichtausübung gemäß § 41 UrhG zu erwägen (S. 172 f.), ist abwegig, weil dieses Recht nur nach einer Einräumung ausschließlicher Nutzungsrechte greifen kann, die bei § 44 Abs. 2 UrhG unter keinen Umständen vorliegt (s. oben 2.). Das Zugangsrecht in § 25 UrhG möchte *von Detten* über den Zweck, Vervielfältigungsstücke und Bearbeitungen herzustellen, hinaus (analog?) auf den Anspruch ausdehnen, dass der Eigentümer „in Einzelfällen“ Führungen und Besichtigungen durch Dritte duldet (S. 177). Dies wäre beileibe kein „Minus zur Herstellung eines Vervielfältigungsstücks“, sondern eine – zumindest außerhalb einem größeren Publikumsverkehr gewidmeter öffentlicher Gebäude (ein solcher Ausnahmefall war OLG Frankfurt/M. JW 1932, 3777, damals gestützt auf § 226 BGB) – absurde Vorstellung. Dass der Künstler die Herausgabe ihm nicht mehr gehörender Kunstgegenstände zu Ausstellungszwecken nicht verlangen kann, sagt ganz klar § 25 Abs. 2 UrhG. So überrascht es nicht, dass *von Detten* de lege ferenda, wieder *Beyer* und

dem schweizerischen Vorbild in Art. 14 Abs. 2 URG 1992 folgend, einen solchen Herausgabanspruch einfordert (S. 181–184, 191) und damit die Rechtsposition des Sacheigentümers ungeniert und unerträglich weiter beschneidet.

7. Das fünfte Kapitel enthält eine prägnante Zusammenfassung (S. 185–194). Die Arbeit leidet darunter, dass von *Detten* Maximalforderungen zugunsten bildender Künstler propagiert, ohne sich Gedanken über die wirtschaftlichen Auswirkungen und das rechtsvergleichende Umfeld seiner Gesetzesvorschläge zu machen. Aus dem Thema hätte man mehr machen können.

Prof. Dr. Haimo Schack, Kiel

Christian Weiß: Der Künstlerexklusivvertrag. Jena: JWV Jenaer Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2009 (Schriften zum deutschen, europäischen und internationalen Recht des Geistigen Eigentums und des Wettbewerbs, Bd. 9). 477 S., 39,80 €. ISBN: 978-3-86653-094-2.

Kaum ein Vertragstyp wird so sehr mit dem Kerngeschäft der Musikindustrie assoziiert wie der Künstlerexklusivvertrag. Eine Würzburger Dissertation, die sich dieses Themas annimmt, kann also der Aufmerksamkeit auch in Kreisen sicher sein, die Urheberrechtliche Dissertationen üblicherweise nicht zur Kenntnis nehmen. Es ist zudem 20 Jahre her, dass sich in Deutschland zuletzt jemand monographisch mit diesem Thema auseinandergesetzt hat (*Susanne Will-Flatau*, Rechtsbeziehungen zwischen Tonträgerproduzent und Interpret aufgrund eines Standardkünstlerexklusivvertrages, Hamburg 1990).

Der Autor hat das Werk in drei Teile gegliedert: Zunächst grenzt er Künstlerexklusivverträge in tatsächlicher Hinsicht gegen die übrigen branchentypischen Verträge ab. Im zweiten Teil geht es um die rechtliche Einordnung des Künstlerexklusivvertrags, während der Schwerpunkt der Arbeit im dritten Teil liegt, wo *Weiß* die typischen Kernbestimmungen des Künstlerexklusivvertrags einer Überprüfung unterzieht. Wie es der Bedeutung dieser Themenkomplexe entspricht, machen die ersten beiden Teile ein Viertel und der letzte Teil drei Viertel der Arbeit aus. Innerhalb des dritten Teils, auch dies verrät eine richtige Schwerpunktsetzung, nehmen die Ausführungen zu Art und Umfang der Rechtserräumung (100 Seiten), zur Vertragsdauer (50 Seiten) und zur Vergütung (80 Seiten) den größten Raum ein.

Die Stärke der Arbeit liegt darin, dass sie zwei Themenbereiche mit besonderer Sorgfalt behandelt, die in der Praxis häufig zu kurz kommen. Dies ist zum einen der Problemkreis um den Künstler als möglichen Arbeitnehmer oder als arbeitnehmerähnliche Person und die weitreichenden Folgen, die es hätte, wollte man im Vertragsverhältnis mit dem Tonträgerhersteller ein Arbeitsverhältnis sehen (Seite 77 ff.). Da der Autor zu dem Ergebnis gelangt, dass die Einordnung von den Umständen des Einzelfalls abhängt, bezieht er konsequent beide Möglichkeiten in die weiteren Ausführungen (also in Teil 3) ein. Soweit erforderlich, wie etwa bei der Behandlung von Exklusivbindungen, unterscheidet der Autor also stets die Sachverhaltsvarianten „Künstler als Arbeitnehmer“ und „Künstler als Selbstständiger“. Zum anderen widmet sich die Arbeit mit großer Ausführlichkeit der Durchleuchtung typischer Klauseln aus Künstlerexklusivverträgen in AGB-rechtlicher Sicht.

Das Künstlervertragsrecht nach dem UrhG wird vor allem dort behandelt, wo es um dessen Verhältnis zum AGB-Recht geht, so etwa bei der Untersuchung des Verhältnisses von § 31 Abs. 5 UrhG und § 307 BGB (Seite 188 ff.). Dagegen fallen die übrigen Ausführungen zum Künstlervertragsrecht nach §§ 79, 80 UrhG sehr kurz aus. Bei einer Arbeit zum Titel „Der Künstlerexklusivvertrag“ hätte man sich z. B. auch eine Auseinandersetzung mit der von § 79 Abs. 1 UrhG ausdrücklich vorgesehenen Möglichkeit der Vollrechtsübertragung gewünscht, zumal diese Möglichkeit in Abgrenzung zu der in § 79 Abs. 2 UrhG vorgesehenen Möglichkeit der Nutzungsrechtseinräumung zu einer Fülle von interessanten vertragsrechtlichen Fragen führt. So besteht in der Literatur beispielsweise Uneinigkeit darüber, ob §§ 32, 32a UrhG im Falle einer Vollrechtsübertragung anwendbar sind. Der Wortlaut des § 79 Abs. 2 S. 2 UrhG spricht klar dagegen. Im Hinblick auf die sonstigen Fragen um § 32 UrhG (Anwendbarkeit auf Arbeits- und Dienstverhältnisse, Berechnungsfragen) findet der Leser eine substantielle Darstellung auf den Seiten 408 ff.

Obwohl sich der Autor § 138 BGB bei der Kommentierung der einzelnen Musterklauseln durchgängig immer wieder widmet, fällt seine Auseinandersetzung mit der Frage, ob im Geltungsbereich von § 32 UrhG überhaupt noch eine Nichtigkeit nach § 138 BGB in Betracht kommt, soweit es um die grobe Unangemessenheit der Vergütung geht, sehr kurz aus (S. 424). Eine Untersuchung der Auswirkungen, die dies im Hinblick auf die höchstrichterliche Rechtsprechung zur Gesamtnichtigkeit von Künstlerverträgen (diese wird erst ganz am Ende der Arbeit, S. 426 f., sehr kurz behandelt) haben könnte, die weitgehend aus der Zeit vor Inkrafttreten des gestärkten Künstlervertragsrechts stammt, sucht der Leser vergeblich.

Auch Ausführungen zum Verhältnis zwischen der Rechtseinräumung an den Tonträgerhersteller und solchen an Verwertungsgesellschaften, hier vor allem die GVL, und zu der Frage, auf welche Weise Vergütungsansprüche gem. § 78 Abs. 2, 3 UrhG sowie solche wegen Schrankennutzungen gem. §§ 83, 42a–63a UrhG in die Verwertungsgesellschaft eingebracht werden, fehlen völlig, ebenso wie eine Auseinandersetzung mit §§ 80, 74 Abs. 2 UrhG, also den vertragsrechtlichen Fragen bei einer Mehrheit von Künstlern.

All dies schmälert aber nicht das Verdienst des Autors, zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder eine solide Untersuchung des Künstlerexklusivvertrags in AGB-rechtlicher und arbeitsrechtlicher Hinsicht vorgelegt zu haben. Der Autor löst damit ein, was er gleich zu Beginn der Arbeit (S. 49) als seine wesentliche Zielsetzung beschreibt. Vielleicht hätte ein Untertitel („in arbeits- und AGB-rechtlicher Sicht“) verhindert, beim Leser Erwartungen zu wecken, die der Autor von vornherein nicht einzulösen beabsichtigte.

Christian Weiß behandelt sein Thema in einer gut lesbaren und durch Musterklauseln anschaulich gemachten Art und Weise, so dass die Arbeit sogar als Nachschlagewerk hinsichtlich der behandelten Schwerpunktthemen dienen kann.

RA Dr. Martin Schaefer, Berlin

Holger Lutz: Softwarelizenzen und die Natur der Sache. München: Beck, 2009 (Information und Recht, Bd. 71). 203 S., 39,- €. ISBN: 978-3-406-58336-0.

Diese an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main entstandene und von *Thomas Vesting* betreute Dissertation befasst sich mit der vertragstypologischen Einordnung von Softwareüberlassungsverträgen. Die Arbeit erhebt den Anspruch, einen

Beitrag zur Rechtssicherheit beim Umgang mit Softwareüberlassungsverträgen zu leisten und, darauf aufbauend, eine geeignete Grundlage zur Lösung vielfältiger damit zusammenhängender Einzelprobleme zu bieten.

In einem ersten Teil (S. 5–21) werden im Rahmen einer einführenden Darstellung die Grundlagen der vertragstypologischen Einordnung schuldrechtlicher Verträge erörtert. Der Verfasser stellt die Relevanz der vertragstypologischen Einordnung von Softwareüberlassungsverträgen fest, die bei der Ausfüllung lückenhafter vertraglicher Vereinbarungen und vor allem bei der Frage der Einbeziehung und Wirksamkeitsprüfung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen gegeben ist. Softwareüberlassungsverträge können nach Ansicht des Autors in vier Konstellationen auftreten: So ist eine dauerhafte oder befristete Überlassung von Standard- oder Individualsoftware möglich, wobei das Hauptaugenmerk der weiteren Ausführungen auf die ökonomisch besonders relevante Form der dauerhaften Überlassung von Standardsoftware gelegt wird.

In einem zweiten Teil (S. 23–189), dem Hauptteil der Arbeit, wird die konkrete Vertragstypologie von Softwareüberlassungsverträgen untersucht, wobei hinsichtlich des materiellen und des immaterialgüterrechtlichen Vertragsteils differenziert wird, um schließlich zu einer Gesamtbewertung von Softwareüberlassungsverträgen zu gelangen. So kommt der Verfasser bei der Beurteilung des materiellen Teils sowohl der körperlichen als auch der unkörperlichen dauerhaften Übertragung von Software zum Ergebnis, dass dieser Aspekt in beiden Fällen als kaufvertragsähnlich zu qualifizieren sei, so dass die §§ 433 ff. BGB herangezogen werden können. Die Problematik der Einordnung des immaterialgüterrechtlichen Teils der Übertragung von Software beginnt mit der Frage nach dem urheberrechtlichen Schutz von Software und der Frage der Einräumung und Übertragung urheberrechtlicher Befugnisse. Der Schutz von Software wird seit der Urheberrechtsnovelle aus dem Jahre 1985 in den §§ 69a–69g UrhG gewährleistet. Die Übertragung urheberrechtlicher Befugnisse – wie auch aller anderen Immaterialgüterrechte – erfolgt nach den §§ 413, 398 ff. BGB, wobei zwischen der Einräumung von Nutzungsrechten (§§ 31 ff. UrhG) und deren Weiterübertragung unterschieden werden muss.

Der Autor widmet sich sodann der umstrittenen rechtlichen Einordnung von (ausschließlichen und einfachen) Nutzungsrechten als schuldrechtliche oder dingliche Rechte und kommt zu dem Schluss, dass es sich jeweils um dingliche Rechte handelt, die Übertragungsgegenstand von §§ 413, 398 ff. BGB sein können. Weiter bejaht er die grundsätzliche Geltung des Abstraktionsprinzips bei der Einräumung und Übertragung von Nutzungsrechten, da die das Kausalprinzip statuierende Norm des § 9 VerlG im UrhG wegen der fehlenden entsprechenden Interessenlage und der fehlenden planwidrigen Regelungslücke keine analoge Anwendung finden kann. Im Folgenden (S. 52–116) untersucht der Verfasser die Auswirkung des in § 69c Nr. 3 S. 2 UrhG enthaltenen Erschöpfungsgrundsatzes auf die vertragstypologische Einordnung von Softwareüberlassungsverträgen. Bei der körperlichen Übertragung von Software sind die Voraussetzungen der Erschöpfung des Verbreitungsrechts auf dem Gebiet der EU i.d.R. gegeben, bei unkörperlichen Übertragungen handelt es sich hingegen regelmäßig um eine öffentliche Zugänglichmachung bzw. eine öffentliche Wiedergabe nach § 69c Nr. 4 UrhG, so dass § 69c Nr. 3 UrhG ausscheidet. Der Verfasser überprüf dieses Ergebnis an den Vorgaben des internationalen Rechts und stellt fest, inwieweit diese zur Frage der Erschöpfung des Verbreitungsrechts bei der unkörperlichen Übertragung von Software Stellung nehmen. Aus der Computerprogrammrichtlinie, namentlich Art. 4 lit. c, lässt sich weder ein Verbot noch ein Gebot der Erschöpfung auch der unkörperlichen Übertragung von Software herleiten; Art. 6 Abs. 2 WCT beinhaltet zwar nur die körperliche Übertragungsvariante; Art. 10 Abs. 1

WCT enthält jedoch eine Öffnungsklausel, die eine Anwendung des Erschöpfungsgrundsatzes auch im Rahmen von unkörperlichen SoÄwareübertragungen ermöglichen würde. Der Verfasser legt dar, dass es sich um einen bestimmten Sonderfall handelt (1. Stufe), da der nach der sog. Kombinationstheorie zu ermittelnde Zweck der Erschöpfungsregelung auch bei unkörperlichen SoÄwareübertragungen Geltung beansprucht, die normale Verwertung nicht beeinträchtigt wird (2. Stufe) und berechnigte Urheberinteresse nicht unzumutbar beeinträchtigt werden (3. Stufe). Kern der dritten Teststufe ist die Abwägung der Interessen des Rechtsinhabers mit dem Zweck der Erschöpfungsregelung, die nach Sicht des Verfassers zu keiner unzumutbaren Beeinträchtigung der Interessen des Rechtsinhabers bei unkörperlicher Übertragung führt, so dass auch der WCT keinerlei Vorgaben macht. Gleiches gilt für die Datenbank- und Urheberrechtsrichtlinie, so dass es auf die Frage einer analogen Anwendung von § 69c Nr. 3 S. 2 UrhG ankommt. Der Autor bejaht das Vorliegen einer planwidrigen Regelungslücke, was sich insbesondere aus dem Verhältnis von Urheber- und Computerrichtlinie ergebe; die vergleichbare Interessenlage sei im Lichte des einheitlichen Zwecks des Erschöpfungsgebots gegeben und es stehe auch die Rechtsnatur des § 69c Nr. 3 S. 2 UrhG nicht entgegen, so dass eine Analogie für unkörperliche SoÄwareübertragungen vorzunehmen sei. Die Rechtsfolge der analogen Anwendung von § 69c Nr. 3 S. 2 UrhG auf unkörperliche SoÄwareübertragungen führt zusammen mit höchstrichterlich anerkannten Rechtsgrundsätzen (analoge Anwendung der sog. Parfümflakon-Grundsätze des BGH) dazu, dass der Erwerber seine Weiterübertragungsmöglichkeiten behält, die nicht auf die erste Verkörperung der SoÄware beschränkt sind.

Des weiteren (S. 117–186) wird die Norm des § 69d Abs. 1 UrhG näher betrachtet. Bei der urheberrechtlichen Behandlung von SoÄware ist als Grundsatz auch die bestimmungsgemäße Benutzung von einer Autorisation des Rechtsinhabers abhängig. Von dieser Regelung enthält § 69d Abs. 1 UrhG eine Ausnahme für die bestimmungsgemäße Benutzung, deren Voraussetzungen stark umstritten sind. Auf diese Streitfragen geht der Verfasser ausführlich ein. Die im Dreipersonenverhältnis auÄauchenden Probleme der Bestimmung der „bestimmungsgemäßen Nutzung“ i.S.v. § 69d Abs. 1 UrhG werden anhand der zu entwickelnden dogmatischen Konstruktion eben dieser Regelung gelöst. Grundsätzlich in Betracht kommende Einordnungen sind das Verständnis als Ausschlussnorm des Urheberrechts, Zwangslizenz, Auslegungsnorm, Inhaltsnorm oder gesetzliches Nutzungsrecht. Der Autor kommt mit erheblichem argumentativem Aufwand zu dem Ergebnis, dass es sich um eine Inhaltsnorm handelt. Diese Auslegung setzt nach Meinung des Verfassers jedoch voraus, dass es sich bei den einzelnen zur bestimmungsgemäßen Benutzung notwendigen Befugnissen um dingliche Nutzungsrechte handelt, die durch besondere vertragliche Vereinbarungen lediglich schuldrechtlich eingeschränkt werden können. Im Folgenden setzt sich der Autor mit der Frage auseinander, welche konkreten Benutzungen durch diese gesetzliche Regelung garantiert werden. Neben der technischen Mindestnutzung ist diejenige Benutzung umfasst, die nach dem zwischen Rechtsinhaber und Ersterwerber geschlossenen Vertragsinhalt erlaubt sein soll.

Im letzten Abschnitt des Hauptteils konkretisiert der Verfasser die Auslegung des Begriffs der bestimmungsgemäßen Benutzung von SoÄwareprogrammen durch eine Fallgruppenbildung, die sich in drei Hauptkomplexe unterteilt: Zuerst werden Einzelplatzversionen, anschließend Mehrplatzversionen und Terminalversionen erläutert. Im Rahmen der Ausführungen zur Einzelplatz-, Mehrplatz- und Terminalversionsnutzung stellt der Autor fest, dass ein ASP („Application Service Providing“ – ein neuartiges Geschäftsmodell, dessen Zweck darin besteht, dass SoÄware via Telekommunikationsnetz einzelnen oder mehreren Nutzern zur Verfügung gestellt wird) in allen drei Fällen

grundsätzlich nicht von § 69d Abs. 1 UrhG miterfasst ist. Im letzten Abschnitt des Hauptteils stellt der Verfasser fest, dass der immaterialgüterrechtliche Teil eines SoÄwareüberlassungsvertrages wegen der damit verbundenen Übertragung der bestimmungsgemäßen Nutzungsmöglichkeit nach § 69d Abs. 1 UrhG eine hinreichende Ähnlichkeit mit dem Rechtskauf nach §§ 453 Abs. 1, 433 Abs. 1 BGB hat und folglich nach diesen Grundsätzen zu behandeln ist.

Die Gesamtbewertung von SoÄwareüberlassungsverträgen ergibt sodann, dass es sich beim dauerhaften Erwerb von StandardsoÄware um einen zusammengesetzten Vertrag handelt, dessen materieller Teil nach §§ 433 ff. BGB und dessen immaterieller Teil nach §§ 453, 433 BGB zu behandeln ist.

In einem abschließenden Teil (S. 191–200) setzt sich der Verfasser noch mit der Frage auseinander, ob die Beifügung von SoÄwarelizenzen beim Vertrieb von StandardsoÄware etwas an der soeben festgestellten vertragstypologischen Regeleinordnung von SoÄwareüberlassungsverträgen ändern kann; er kommt zu dem Ergebnis, dass solche SoÄwarelizenzen AGB i.S.v. § 305 BGB darstellen und somit keine Veränderung der vertragstypologischen Einordnung bewirken können.

Insgesamt handelt es sich um eine kenntnisreich abgefasste Dissertation, die auch die aktuelle Diskussion um „used soÄware“ bereichern kann.

Prof. Dr. Michael Lehmann, München

Ronny Hauck: Die wettbewerbsrechtliche Beurteilung von Lizenzverträgen in der EU und den USA. Eine vergleichende Darstellung der Verordnung (EG) Nr. 772/2004 und der Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property. Köln u.a.: Carl Heymanns 2008 (Geistiges Eigentum und Wettbewerb, Bd. 15). XV, 230 S., 64,- €. ISBN: 978-3-452-26960-7.

Der Lizenzvertrag erfreut sich in der rechtswissenschaftlichen Diskussion zunehmender Beliebtheit. Neben rechtsdogmatischen Fragen wie der vertragstypologischen Einordnung, der Rechte und Pflichten der Parteien sowie möglicher Haftungsfragen steht seit geraumer Zeit auch die kartellrechtliche Beurteilung von Lizenzverträgen im Vordergrund. Auf dem Gebiet des Wettbewerbsrechts greift zunehmend der EU-Gesetzgeber in die Ausgestaltung von Lizenzverträgen ein, sei es durch zwingendes Gemeinschaftsrecht, sei es durch ein aufgrund von EU-Richtlinien harmonisiertes nationales Recht. Zwar wirkt sich die kartellrechtliche Gesetzgebung nicht unmittelbar auf die dogmatische Einordnung des Lizenzvertrages aus. Jedoch ist es unübersehbar, dass die kartellrechtlichen Vorgaben die privatautonome Gestaltungsfreiheit der Parteien zum Teil erheblich einschränken. Gerade aus der Sicht der Vertragspraxis ist daher eine nähere Auseinandersetzung mit den kartellrechtlichen Rahmenbedingungen für den Abschluss von Lizenzverträgen im Recht des geistigen Eigentums unabdingbar.

Die vorliegende Dissertation von *Ronny Hauck* greift die für das Lizenzkartellrecht wichtigste EU-Verordnung Nr. 772/2004 (sog. Technologietransfer-Verordnung) auf und stellt sie in den Mittelpunkt einer rechtsvergleichenden Untersuchung. Gemeinsam mit den von der EU-Kommission veröffentlichten Leitlinien zur Anwendung von Art. 81 EGV wird das damit umschriebene EU-Kartellrecht mit den „Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property“ der USA untersucht. Ziel der Arbeit ist es, die beiden

Regelungskomplexe im Hinblick auf die jeweils zugrundeliegenden Ansichten zum Verhältnis von Wettbewerbsrecht und Recht des geistigen Eigentums zu durchleuchten.

Dieses Ziel wird weitgehend erreicht. Im einführenden *ersten Kapitel* geht *Hauck* auf das grundsätzliche Verhältnis von geistigem Eigentum und Wettbewerbsrecht ein, wobei er die europäischen und die amerikanischen Grundsätze und Regelungskonzeptionen miteinander vergleicht. *Hauck* kommt danach zu dem Ergebnis, dass sowohl die Technologietransfer-Verordnung als auch die „Guidelines“ des US-amerikanischen Kartellrechts die Funktion einer „rule of reason“ übernehmen. Es wäre wünschenswert gewesen, wenn *Hauck* in seinem einführenden Kapitel auch weitere einschlägige EU-Verordnungen, die den kartellrechtlichen Rahmen bei Lizenzverträgen beeinflussen, in die Betrachtung einbezogen hätte, etwa die VO (EG) Nr. 2659/2000 (Forschung und Entwicklung) oder die VO (EG) Nr. 2790/1999 über vertikale Vereinbarungen. Daraus ergeben sich weitergehende Fragen der Abgrenzung, die auch für die Auslegung der Technologietransfer-Verordnung von nicht zu unterschätzender Bedeutung sind.

Im *zweiten Kapitel* werden dann sehr ausführlich Regelungsziele, Rechtsnatur und Regelungswirkung der Technologietransfer-Leitlinien der EU-Kommission untersucht, bevor sich *Hauck* im *dritten Kapitel* dem Inhalt der unterschiedlichen Regelungskomplexe und Regelungskonzeptionen des europäischen und des US-amerikanischen Lizenzkartellrechts widmet. Es ist zu begrüßen, dass *Hauck* – anders als bei rechtsvergleichenden Arbeiten üblich – eine unmittelbare vergleichende Auseinandersetzung mit beiden Rechtskulturen nicht scheut. Das „safe-harbour“-Konzept der Technologietransfer-Verordnung wird daher im direkten Vergleich mit der „safety-zone“ der Guidelines im US-amerikanischen Kartellrecht analysiert. Dabei wird deutlich, dass inzwischen europäisches und US-amerikanisches Recht identische Hilfsinstrumente für die Beurteilung etwa des relevanten Innovationsmarktes heranziehen, ja sogar die europäische Regelungskonzeption des „safe-harbour“-Prinzips offenbar auf der „safety-zone“ des US-amerikanischen Kartellrechts aufbaut. Das Ergebnis der Rechtsvergleichung ist folglich eher bescheiden. Nach einer Untersuchung der allgemeinen Anwendungssystematik der Technologietransfer-Verordnung und der Guidelines widmet sich *Hauck* am Ende seiner Arbeit einer Klauselkontrolle, indem er u.a. die Bewertung von Preisfestsetzungen, Outputbeschränkungen oder Koppelungs- bzw. Paketvereinbarungen jeweils anhand der beiden Kartellrechtssysteme untersucht.

Die Arbeit leistet einen systematisch gelungenen Überblick über die beiden kartellrechtlichen Regelungskonzepte des europäischen und US-amerikanischen Lizenzkartellrechts. Beide sind miteinander verwandt, beide folgen in ihren wesentlichen Grundstrukturen denselben Regelungskonzepten und -prinzipien, und beide berücksichtigen nahezu identische Inhalte. *Hauck* legt die Parallelen offen, meidet aber den nächsten Schritt, in dem er die kritische Auseinandersetzung mit den jeweiligen nationalen Rechtssystemen hätte führen können. So bleibt die für den Leser naheliegende Frage unbeantwortet, ob denn sowohl das US-amerikanische Lizenzkartellrecht als auch das europäische Recht in ihrer Anwendung wirklich identische Ziele verfolgen oder ob nicht doch Unterschiede insoweit festzustellen sind.

Zeitschrift für Geistiges Eigentum

Intellectual Property Journal

Band 2 (2010), Nr. 3

Die Zeitschrift für Geistiges Eigentum (ZGE) bietet als forschungsorientierte Zeitschrift ein Forum für grundlagenorientierte Abhandlungen zum Patentrecht, Urheberrecht, Kennzeichenrecht und zu verwandten Rechtsgebieten. Dabei stehen nicht nur Fragen des geltenden Rechts im Mittelpunkt, sondern auch die rechtshistorischen, rechtsphilosophischen, methodologischen und – insbesondere – ökonomischen Grundlagen. Da das Recht des geistigen Eigentums wie nur wenige andere Rechtsgebiete vom europäischen Gemeinschaftsrecht geprägt ist, soll die Zeitschrift nicht zuletzt einen Beitrag zur Entstehung einer genuin europäischen Dogmatik leisten.

The Intellectual Property Journal (IPJ) is a research-oriented journal dedicated to patents, copyright, trade marks and related areas of law. It provides a forum for articles which analyze fundamental issues of intellectual property law, including its historical, philosophical, methodological and – in particular – economic foundations. Since intellectual property law has been influenced by European Community law to a greater extent than other areas of private law, the journal will also aim at contributing to the development of a genuinely European doctrine.

Herausgeber/ Maximilian **Haedicke**, Universität Freiburg/Breisgau
Editors Diethelm **Klippel**, Universität Bayreuth
Matthias **Leistner**, Universität Bonn
Ansgar **Ohly**, Universität Bayreuth



Mohr Siebeck

www.mohr.de



1867-237X(201009)2:3;1-0