



# Mit dem Lizenzvertrag der Erschöpfung ein Schnippchen schlagen?

**Stefan Kohler**

**VISCHER AG**

LES Rigi-Wochenende 2010

Vitznau, 18. September 2010

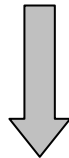
## Übersicht

- Einführung ins Thema: Quanta - Entscheid
- Rechtslage in der Schweiz
- Blick nach Europa
- Entscheide aus Marken-, Urheber- und Patentrecht
- Erkenntnisse

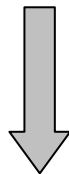
## 1.1 LGE vs. Quanta

U.S. Supreme Court 553 U.S. 617 (2008)

**LG Electronics (Patentinhaber)**



**Intel (Lizenznehmerin)**



**Quanta (Abnehmerin Intel-Produkte)**

**Lizenzermächtigung:** „... to make, use, sell (directly, indirectly), offer to sell, import or otherwise dispose of its own products practicing the LGE Patents.

**Nebenabrede:** „... Intel to give its customers written notice that the license does not extend to a product made by combining an Intel product with a non Intel product.“

Quanta verwendet Intel-Produkte in Verletzung der Nebenabrede

## 1.2 Quanta – Supreme Court stellt fest...

- Rechte aus dem Patent sind erschöpft, sobald ein Produkt, das die patentierte Erfindung **im Wesentlichen verkörpert**, vom Berechtigten **ohne Beschränkung** in Verkehr gebracht wird.
- Produkt verkörpert patentierte Erfindung „**im Wesentlichen**“, wenn der Schritt, aus dem Produkt ein patentbenutzendes Produkt zu machen, gewöhnlich und nicht erfinderisch ist.
- Produkt gilt als „**ohne Beschränkung**“ übertragen, wenn die *Lizenz einräumung* Verwendung des patentgeschützten Produktes nicht einschränkt.

## 2. Problemstellung

- Quanta-Entscheid:
  - Erschöpfung erfolgt *inhaltlich* im Umfang der Lizenzeinräumung
  - Nebenabreden können die Erschöpfungswirkung nicht beeinflussen
- **Wie und inwieweit lässt sich Eintritt der Erschöpfung vertraglich beschränken?**

### 3. Rechtslage in der Schweiz

Erschöpfung bei Parallelimport (Art. 9a PatG):

- EWR-weite (**regionale**) Erschöpfung von
  - patentgeschützter Ware
  - Vorrichtungen für patentgeschützte Verfahren
  - biologisches Material (zweckgebunden)
- **Nationale** Erschöpfung für preisadministrierte Produkte

## 4. Rechtslage in Europa

- Freier Warenverkehr (EG-Vertrag)
- Regionale Erschöpfung innerhalb der EU

EuGH, Slg. 1974, 1147 – Centrafarm/Sterling Drug; Slg. 1981, 2063 – Merck/Stephar; Slg. 1996, 6371 – Merck/Primecrown



## 5. Zwischenfazit

- Gesetz bzw. Rechtsprechung schafft klare Situation bei Erschöpfung im Zusammenhang mit Parallelimport
- *Territoriale* Erschöpfung tritt mit willentlichem Inverkehrbringen des patentgeschützten Gutes automatisch ein (Zustimmungserfordernis)
- *Territorialer* Gestaltungsspielraum klar umrissen
- **Inhaltlicher Gestaltungsspielraum unklar**

## 6.1 „Single Use Only“

- Gericht erachtet „single use only“ – Klausel in einem Liefervertrag zu patentgeschütztem Medizinprodukt als zulässig
- Gericht schützt Unterlassungsanspruch des Patentinhabers gegen Unternehmen, welches die Aufbereitung für „second use“ durchführt
- Keine Erschöpfung bzgl. „second use“, da Zustimmung fehlt

Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 1992. 976 F.2d 700; 24 U.S.P.Q.2d (BNA) 1173.

## 6.2 Luxusmarkenware

- Verpflichtung des Lizenznehmers, zwecks Prestige-Erhaltung Markenprodukte nicht an Großhändler, Kollektivbetriebe, Discounter zu verkaufen, ist zulässig
- Abwehrrecht des Markeninhabers gegenüber dem Discounter ist – wegen fehlender Zustimmung zum fraglichen Markengebrauch - nicht erschöpft

EuGH 23.4, 2009, RS. C-59/08; Copad SA / Christian Dior Couture SA  
Markenrichtlinie 89/104/EWG

## 6.3 OEM-Software (Microsoft)

- Lizenzvereinbarung, wonach OEM-Software nur zusammen mit einem neuen Computersystem verwendet werden darf, ist ungültig
- Grundsatz "Beschränkte Einräumung von Nutzungsrechten hat nur beschränkte Erschöpfung zur Folge" gilt nicht generell
- Nutzungsrechte können inhaltlich (nur) beschränkt werden für übliche technische und wirtschaftliche und damit klar abgrenzbare Nutzungsformen

BGH vom 6.7.2000 – I ZR 244/97 (ZUM 2000, 1079) und des OLG Frankfurt a.M.vom 18.5.2000 – 6 U 63/99 (ZUM 2000, 763)

## 7. Erkenntnisse

- Rechtsprechung (USA, DE, EuGH) lässt inhaltliche Gestaltung der Erschöpfungswirkung zu
- Entscheidend für Inhalt der Erschöpfung ist Umfang der Nutzungsrechtseinräumung durch Patentinhaber (Zustimmung massgeblich)
- Erschöpfung wirkt „down stream“; Neben- bzw. Zusatzabreden mit Lizenznehmer, Distributoren etc. bloss obligatorische Wirkung
- ABER: Beschränkung des Nutzungsrechts soll im Rahmen des technisch und wirtschaftlich Üblichen sein; überschüssende, unübliche, „schutzrechtsfremde“ Restriktionen sind problematisch

**Danke für Ihre Aufmerksamkeit!**