

Kongress 2016 in Mailand  
Verabschiedete Resolution  
20. September 2016

## **Resolution**

### **2016 – Arbeitsfrage (allgemein)**

#### **Sicherungsrechte an registrierten Rechten des geistigen Eigentums**

---

##### **Hintergrund:**

- 1) Diese Resolution befasst sich mit Sicherungsrechten (z.B. Pfandrechte, Grundpfandrechte, *equitable charges*, *fixed charges*) an eingetragenen Rechten des geistigen Eigentums, aber unter Ausschluss von *floating charges*.
- 2) Im Sinne dieser Resolution sind Bezugnahmen auf „Rechte des geistigen Eigentums“ oder „Schutzrechte“ beschränkt auf Patente, eingetragene Marken und eingetragene Geschmacksmuster unter Ausschluss aller sonstigen Rechte des geistigen Eigentums wie nicht eingetragene Marken, nicht eingetragene Geschmacksmuster oder Urheberrechte.
- 3) Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Nutzung von geistigen Eigentumsrechten als Sicherheiten zeigen derzeit große nationale Unterschiede, insbesondere hinsichtlich der Verfügbarkeit und Wirksamkeit von Sicherungsrechten an Schutzrechten sowie der Rechte des Sicherungsgebers und Sicherungsnehmers. Die Frage des anwendbaren Rechts und der entsprechenden Kollisionsnormen schafft weitere Rechtsunsicherheit.
- 4) In der Praxis hängt die Nutzung von geistigen Eigentumsrechten als Sicherheiten, insbesondere in internationalen Transaktionen, vornehmlich von der Berechenbarkeit, Durchführbarkeit, Verfügbarkeit und Wirksamkeit von Sicherungsrechten im jeweiligen Land ab.
- 5) Die Landes- und Regionalgruppen sowie die Unabhängigen Mitglieder von AIPPI reichten 47 Berichte ein mit detaillierten Informationen und Analysen zu den nationalen und regionalen Vorschriften im Hinblick auf diese Resolution. Diese Berichte wurden vom Generalberichterstatter der AIPPI geprüft und zu einem Zusammenfassenden Bericht verarbeitet (s. nachstehende Links). Die Berichte zeigen eine breite Übereinstimmung dahingehend, dass zumindest ein gewisses Maß an Harmonisierung wünschenswert ist. Diese übereinstimmende Meinung

steht im Einklang mit der geleisteten und andauernden Arbeit von UNCITRAL zur Harmonisierung der Gesetzgebung für besicherte Transaktionen.

- 6) Beim AIPPI Weltkongress in Mailand im September 2016 wurde der Gegenstand dieser Resolution mit einem spezialisierten Fachausschuss und nochmals in einer Vollversammlung weiter erörtert, was zur Verabschiedung der vorliegenden Resolution durch den Geschäftsführenden Ausschuss der AIPPI führte.

**AIPPI hat beschlossen, dass:**

***Verfügbarkeit, Registrierung, Bestellung und Wirksamkeit von Sicherheiten an Rechten des geistigen Eigentums***

- 1) Sicherheiten sollten für Rechte des geistigen Eigentums verfügbar und registrierbar sein. Die Sicherheiten sollten gegen Dritte durchsetzbar sein mittels Eintragung in das Register in dem Rechtssystem, in dem das Recht des geistigen Eigentums eingetragen ist, unabhängig davon, ob es ein nationales, regionales oder multinationales Register ist.
- 2) Vorzugsweise sollten alle relevanten Arten von Sicherungsrechten zur Verfügung stehen. Als Mindestmaß sollten Sicherungsrechte, die keine Übertragung des Eigentums erfordern, wie beispielsweise Pfandrechte, sowie Sicherungsrechte, die vollständige Übertragung des Eigentums erfordern, zur Verfügung stehen.
- 3) Es sollte allgemeine Regeln in Bezug auf Sicherungsrechte für Recht des geistigen Eigentums geben. Spezialvorschriften sollten sich mit spezifischen Themen befassen, um die besonderen Umstände des jeweiligen geistigen Schutzrechts falls erforderlich zu berücksichtigen.

***Rechtswahl und Vertragsfreiheit***

- 4) Die Bedeutsamkeit einer Harmonisierung gemäß vorstehendem Absatz 1 und 2 steht außer Frage, doch sollten Verfügbarkeit, Registrierung, Bestellung und Wirksamkeit von Sicherungsrechten an Schutzrechten nach dem Recht des Landes, in dem das geistige Eigentumsrecht eingetragen ist, geregelt werden. Die vertraglichen Rechte und Pflichten zwischen Sicherungsgeber und Sicherungsnehmer sollten sich nach dem Recht, das sich aus den einschlägigen Rechtswahlgrundsätzen ergibt, richten.
- 5) Es sollte Vertragsfreiheit dahingehend herrschen, dass Sicherungsgeber und Sicherungsnehmer ihre jeweiligen Rechte und Pflichten hinsichtlich des Sicherungsrechts und der zugrundeliegenden Schutzrechte vereinbaren können, beispielsweise im Hinblick auf die im nachstehenden Absatz 6 erläuterten Fragen. Eine solche vertragliche Vereinbarung sollte jedoch keinen Vorrang genießen gegenüber zwingendem Recht des Eintragungsrechtssystems des Schutzrechts hinsichtlich Verfügbarkeit, Registrierung, Bestellung und Wirksamkeit von Sicherheiten an Schutzrechten.

***Rechte und Pflichten des Sicherungsgebers und Sicherungsnehmers bei Fehlen einer entstehenden vertraglichen Regelung***

- 6) Besteht zwischen dem Sicherungsgeber und dem Sicherungsnehmer keine gegenseitige vertragliche Regelung, so sollten mindestens die folgenden Grundsätze gelten:
- a) Der Sicherungsgeber (bzw. der Übertragungsempfänger bei Sicherungsrechten an Eigentumsübertragungen) trägt die Verantwortung für die Aufrechterhaltung und Verteidigung der zugrundeliegenden Schutzrechte.
  - b) Der Sicherungsgeber ist zur Übertragung des mit dem Sicherungsrecht belasteten zugrundeliegenden Schutzrechts berechtigt außer wenn das Sicherungsrecht durch vollständige Übertragung der Inhaberschaft entsteht, sofern das Schutzrecht zugunsten des Sicherungsnehmers belastet bleibt. Der Sicherungsnehmer ist vom Sicherungsgeber entsprechend zu informieren, und die Übertragung sollte im Register, in dem das Recht des geistigen Eigentums registriert ist, eingetragen werden.
  - c) Der Sicherungsnehmer ist zur Abwendung des Verfalls oder Widerrufs des zugrundeliegenden Schutzrechts berechtigt. Zu diesem Zweck sollte der Sicherungsnehmer über den anstehenden Ablauf oder Widerruf entsprechend informiert werden, und der Sicherungsnehmer sollte zur Zahlung von Verlängerungsgebühren und zur Intervention in das Nichtigkeitsverfahren berechtigt sein.
  - d) Vorbehaltlich dem vorstehenden Unterabsatz 6) c) sollte der Sicherungsgeber über uneingeschränkte Nutzung an dem zugrundeliegenden Schutzrecht verfügen. Nichtsdestotrotz ist der Sicherungsgeber grundsätzlich verpflichtet, die Durchsetzung des Schutzrechts nicht zu gefährden.
  - e) Vor einer Leistungsstörung ist der Sicherungsnehmer nicht zur Erhebung einer Verletzungsklage aus dem zugrundeliegenden Schutzrecht aktivlegitimiert, einschließlich Klagen auf Schadenersatz, Unterlassung oder Lizenzgebühren, es sei denn, es liegt eine vollständige Sicherungsübertragung der Inhaberschaft vor.
  - f) Vor einer Leistungsstörung hat der Sicherungsnehmer keinen Anspruch auf eine Beteiligung an Schadenersatz- oder Lizenzgebührensicherungen, die der Sicherungsgeber im Zusammenhang mit dem zugrundeliegenden Schutzrecht erhalten hat.

## **Weitere Untersuchungen**

- 7) Es wird die Durchführung weiterer Untersuchungen empfohlen, und zwar hinsichtlich der Rechte und Pflichten von Sicherungsgebern, Sicherungsnehmern, Übertragenden, Übertragungsempfängern und Dritten im Falle eines Ausfalls im Hinblick auf Sicherungsrechte an den geistigen Eigentumsrechten. Es wird auch empfohlen, dass weitere Untersuchungen zu Sicherungsrechten an nicht eingetragenen Rechten des geistigen Eigentums vorgenommen werden.

## **Links:**

- Richtlinien für Berichte  
<http://aippi.org/wp-content/uploads/2015/12/2016-Study-Guidelines-Security-interests-over-intellectual-property.pdf>
- Zusammenfassender Bericht  
[http://aippi.org/wp-content/uploads/2016/08/2016\\_Summary\\_Report\\_General\\_1\\_FINAL\\_100816.pdf](http://aippi.org/wp-content/uploads/2016/08/2016_Summary_Report_General_1_FINAL_100816.pdf)
- Berichte von Landes- und Regionalgruppen sowie unabhängigen Mitgliedern  
<http://aippi.org/committee/security-interests-over-intellectual-property/>