

Besprechung / Compte rendu

Vom materiellen Wert des Immateriellen

PETER GEORG PICTH

Mohr Siebeck, Tübingen 2018, 708 Seiten, CHF 181, ISBN 978-3-16-156010-1

Das immaterielle Vermögen von Unternehmen spielt eine immer grössere Rolle. Entsprechend nimmt auch das wirtschaftliche Potenzial der IP-Kreditbesicherung stetig zu. Diesem Thema widmet sich der seit 2016 an der Universität Zürich als Professor tätige PETER PICTH in seiner Habilitationsschrift und leistet damit einen, insbesondere auch für Praktiker, äusserst wertvollen Beitrag zum Einsatz von Immaterialgüterrechten als Transaktionsgegenstände. Damit ist auch schon gesagt, dass «Vom materiellen Wert des Immateriellen» weit über die lediglich ein Kapitel des über 700 Seiten starken Werkes darstellende Bewertung von Immaterialgüterrechten («IR») hinausgeht – auch wenn schon alleine dieses Kapitel wegen seiner konzisen Darstellung dieses in der Praxis so wichtigen und anspruchsvollen Themas für sich ein Grund für die Anschaffung dieses Werkes ist.

«Wie verwandt ist die Verpfändung von Patenten durch einen mittelständischen Maschinenbauer an seine Bank zum Zwecke des Erwerbs einer neuen Fertigungsstrasse mit der Sicherungsübereignung eines weltweiten Markenportfolios an einen Investmentfonds im Zuge der Fusion zweier Lebensmittelkonzerne, und wie nahe liegen diese beiden Fallgestaltungen wiederum bei dem Erwerb von Sicherungsinhaberschaft durch einen Wagniskapitalisten an dem urheberrechtlichen Nutzungsrecht auf die eine, «geniale Software», mit der ein Start-up den Markt aufrollen möchte?», fragt der Autor und zeigt damit die Breite seiner Untersuchung auf. Ausgehend von der Feststellung, dass Kreditsicherung und Immaterialgüterschutz trotz ihrer ungleichen Gestalt das Ziel ökonomischer Wohlfahrtsmehrung teilen, spürt der Autor in gut lesbarer Sprache und auf überzeugende Weise dem Potenzial des Ineinandergreifens dieser beiden Rechtsgebiete nach, wobei er sich stark auf das deutsche Recht bezieht, aber auch das Unionsrecht einbezieht und zahlreiche rechtsvergleichende Exkurse macht.

Erwartungsgemäss beginnt die Arbeit mit einer Darstellung der empirischen, ökonomischen und rechtlichen Grundlagen, wobei der Autor, bei aller Skepsis gegenüber einer Überdehnung des Schutzes, eine – angesichts des nach wie vor verbreiteten «IP bashing» – wohltuend ausgewogene Position verfolgt. Ob der Immaterialgüterschutz wegen seiner erforderlichen positiven Bilanz seiner Auswirkungen gerechtfertigt werden kann, dürfe nicht im Sinne eines «Ob-oder-ob nicht» beantwortet werden, sondern hänge vom Wie des Schutzes ab. Mit seinen Überlegungen redet PICTH nicht einer Expansion von Schutzrechtsbestand und Schutzrechtstransaktionen um ihrer selbst willen das Wort. Im Gegenteil verstärke eine zunehmende Marktattraktivität und Marktaktivität in Bezug auf IP-Transaktionen den ohnehin schon dringenden Bedarf nach einer besseren Qualitätskontrolle bei der Schutzrechtserteilung sowie nach einer kritischen Überprüfung der Befugnisse, die mit der Schutzrechtsinhaberschaft verbunden sind.

Der empirische Teil fällt kurz aus, weil die IR-Sicherung und ihr wirtschaftliches Potenzial nach Ansicht von PICTH jedenfalls in Europa und im Vergleich zu «klassischem» Sicherungsgut wie etwa Produktionsanlagen oder Immobilien noch in einem Entwicklungsstadium ist. Aus den Kinderschuhen heraus helfen kann die von PICTH anschliessend durchgeführte teleologische Analyse des Schnittfeldes der *rationes* von Immaterialgüterrecht und Kreditsicherung. Ausgehend von (für das Patentrecht) *Machlup* schildert er die funktionale Perspektive der IR und kritisiert zu Recht, dass die Allokationsfunktion von Schutzrechten im bisherigen Diskurs gegenüber dem Szenario einer dauerhaften Nutzung durch den ursprünglichen Schutzrechtsinhaber unterbewertet ist.

Noch ausführlicher als der *ratio legis* der IR geht PICTH jener der Kreditsicherung nach, wobei er den Bogen von der Diskussion in den USA bis hin zum Diskurs in Deutschland spannt. Dieser endet in der klaren Aussage, dass es, bei aller Parallelität der beiden Rechtsgebiete, das Immaterialgüterrecht ist,

das die entscheidenden Impulse zu Innovation und Marktaktivität setzt und das, wenn auch nicht die Rolle der Steuerungseinheit, so doch die Rolle eines zusätzlichen Triebkopfes hat.

Ein zentraler Teil des Werkes widmet sich der Entstehung des Sicherungsverhältnisses. Beginnend mit der Bestellung der Sicherheit konstatiert PICHT als Paradoxon des deutschen Sachenrechts, dass die Sicherungsübereignung zwar heute das dominierende Instrument zur Besicherung von Geldforderungen ist, aber im Unterschied zum Pfandrecht einer umfassenden und zusammenhängenden Rege- lungsgrundlage entbehrt.

Als besonders problematisch für ein integriertes Normsystem aus Immaterialgüter- und allgemeinem Kreditsicherungsrecht erweisen sich die IR zumindest in dogmatischer Hinsicht zunächst wegen der unklaren, zwischen dem naturrechtlichem und dem *liability rights*-Ansatz schwankenden Natur der Rechte des Geistigen «Eigentums». Immerhin ortet der Autor im Eigentumsartikel des Grundgesetzes bzw. in der unionsrechtlichen Eigentumsgewährleistung ein gemeinsames Fundament und eine Klam- mer zwischen den IR und den vermögensrechtlichen Normen. Bei aller Vorsicht vor einer unbesehen- en Anwendung der auf das Sachenrecht zugeschnittenen Sicherungsrechtsnormen auf IR leitet der Autor daraus eine Funktionalisierung des IR-Vermögensrechts und einen selektiven Rückbezug auf das allgemeine Zivilrecht ab, kurz einen «Funktionalisierungsansatz», wie ihn etwa auch bereits (für das Markenrecht) FETZER vertritt.

Aus diesem Ansatz folgert PICHT, dass es die Aufgabe des Immaterialgüterrechts ist, die Transkati- onseignung seiner Rechtspositionen festzulegen, wozu es einer Zuordnung der Inhaberschaft ebenso bedarf wie der Möglichkeit privatautonomer *Neuzuordnung* durch Rechtsgeschäfte.

Besondere Aufmerksamkeit widmet der Autor verdankenswerterweise dem in der Praxis so wichtigen Sukzessionsschutz von Lizenzen als Sicherungsmittel und vor allem auch dem besonders umstritten- en Verhältnis zu Unterlizenzen. PICHT vertritt überzeugend die Ansicht, dass eine Unterlizenz auch bei Wegfall der Hauptlizenz fortbesteht. Ebenfalls bejaht er, dass sowohl bei einem Fortbestand der Unterlizenz trotz Wegfall der Hauptlizenz als auch bei einem Fortbestand der Lizenz trotz Übertragung des Stammrechts der bisherige Lizenzvertrag in seiner Gänze auf die neuen Lizenzbeteiligten über- geht.

Als besonders zukunftssträchtig dürften sich vor dem Hintergrund des globalen Zusammenwachsens der Volkswirtschaften und der Zunahme von grenzüberschreitenden Transaktionen die Ausführungen des Autors zur derzeitigen und möglichen zukünftigen Rolle der Immaterialgüterrechtsregister und zur weitreichenden rechtlichen Bedeutung der Registereintragung erweisen. PICHT diagnostiziert zu Recht eine erhebliche Rechtsunsicherheit für die Parteien einer konkreten Transaktion, aber auch für den Rechtsverkehr insgesamt, und stellt dem deutschen System nach einem Vergleich mit anderen, nicht IR-Registern und mit IR-Registern in anderen Jurisdiktionen kein gutes Zeugnis aus. Er wünscht sich einheitliche und hohe Registeranforderungen für den Bereich der Europäischen Union, wo er selbst bei den Unionsschutzrechten noch Handlungsbedarf ortet. Selbst im Urheberrecht, das in der ganzen Abhandlung von PICHT immer wieder aus der Reihe tanzt, dürfte zumindest die Registrierung von ur- heberechtsbezogenen Transaktionen im Einklang mit der Berner Übereinkunft stehen und lohne sich ein Blick auf die US-Rechtsordnung. Das Kapitel endet zwar nicht mit einem konkreten Entwurf, aber mit sehr bedenkenswerten Vorschlägen, so z.B. einer konstitutiven Wirkung der Registereintragung für den Erwerb von IR einschliesslich rechtsgeschäftlicher derivativer Erwerbsgeschäfte an im Wirt- schaftsverkehr immer wichtiger werdenden Urheberrechten.

Auch die auf den ersten Blick weniger bedeutende Sicherungsphase nimmt der Autor, ausgehend von der Ausgestaltung der Nutzung des Sicherungsgutes als Dreh- und Angelpunkt, sorgfältig unter die Lupe, wirft ein Schlaglicht auf die Haftung im Aussenverhältnis, namentlich in Gestalt der Produkthaf- tung, und schliesst mit einem Blick auf Vertragsnetze, also drei- und mehrgliedrige Konstellationen.

Auch wenn das Ende des Sicherungsverhältnisses in Form einer Rückführung des Sicherungsgutes nach Tilgung der gesicherten Forderung keine besonderen Schwierigkeiten bereitet, zeichnet sich auch dieser Teil der Arbeit durch eine sorgfältige und auch für den Praktiker wertvolle Analyse aller Aspekte aus, einschliesslich der Verwertung am Beispiel des freihändigen Verkaufs. Ausgelöst durch die Unzufriedenheit mit der gesetzlichen Regelung über die Pfandverwertung formuliert der Autor an- schliessend Denkanstösse für eine Reform der Verwertungsregeln und regt an, einen allgemeinen Teil des Verwertungsrechts zu schaffen, der Vorschriften für alle Sicherungsformen und Sicherungsgegen-

stände enthält. Dieser Teil schliesst mit Ausführungen zum Umgang mit IR und mit Immaterialgüterrechtslizenzen in der Insolvenz unter Einbezug des US-Lizenzrechts und der deutschen Reformtendenzen, also der namentlich von FEZER sowie von AHRENS und MCGUIRE in deren Modellgesetzbuch für das Immaterialgüterrecht gestellten Forderung, Lizenzverträge weiterhin insolvenzfest zu stellen.

Die Vertragspraxis ist mit einer sinnvollen Ausgestaltung der kollisionsrechtlichen Dimension der Bestellung von Sicherungsrechten an IR vielfach überfordert. Vor diesem Hintergrund besonders wertvoll ist der letzte Teil der Arbeit von PIGHT, in dem er die rechtsordnungsübergreifende Dimension der IR-Besicherung untersucht, und zwar sowohl kollisionsrechtlich als auch zivilprozessrechtlich. Dabei beschränkt er sich nicht etwa auf das positive Recht, sondern bezieht auch Reformvorschläge in Gestalt von Modellregeln ein, von welchen neben jenen der UNCITRAL die Modellregeln des CLIP-Projektes besondere Beachtung verdienen. Dieses Projekt war eine Reaktion auf das weitgehende Scheitern der Anstrengungen, die die Haager Konferenz für internationales Privatrecht um ein Abkommen über die gerichtliche Zuständigkeit in Zivil- und Handelssachen unter Einschluss von Immaterialgüterrechten unternahm, und fand seinen Abschluss 2011. Ebenso wie der CLIP-Vorschlag propagiert auch PIGHT das Schutzlandprinzip und eine Interpretation von Art. 3 TRIPS und Art. 5 RBÜ nicht als Kollisionsregel, sondern lediglich als fremdenrechtliches Diskriminierungsverbot, und er weiss dabei den EuGH (*Tod's*) hinter sich. Vor allem für Schweizer Leser interessant ist der Hinweis von PIGHT auf eine von MITSDÖRFFER vorgeschlagene Kollisionsregel, wonach die Verfügung im Innenverhältnis zwischen den Parteien dem Vertragsstatut untersteht, im Aussenverhältnis hingegen dem Immaterialgüterrechtsstatut, und die somit der schweizerischen Kollisionsregel in Art. 105, 110 IPRG gleicht. Gesamthaft betrachtet sieht PIGHT einerseits eine Tendenz, den umfassenden Geltungsanspruch des Territorialitätsprinzips zu beschneiden, um vor allem Portfoliotransaktionen über Immaterialgüterrechte aus verschiedenen Rechtsordnungen dadurch zu erleichtern, dass nicht ein vollständiges separates Rechtsgeschäft über jedes Schutzrecht nach dessen jeweiligem Schutzlandrecht vorgenommen werden muss. Andererseits wird die Schutzlandrechtsanknüpfung wegen des Territorialitätsprinzips aber auch nicht vollständig beseitigt oder den Parteien überlassen. Dies gilt insbesondere im internationalen Verfahrensrecht, wo die CLIP-Regel dem Verletzungsgericht die Möglichkeit gibt, auch über den Nichtigkeitseinwand mitzuentcheiden, was allerdings nichts daran ändert, dass die von PIGHT als Irrweg bezeichnete *GAT/LuK*-Rechtsprechung durch die Brüssel Ia-Verordnung ausdrücklich kodifiziert wurde.

Wem 600 Seiten zu umfangreich sind, dem gibt der Autor eine 50-seitige Zusammenfassung am Ende seines Werkes an die Hand. Hilfreich und daher ebenfalls zu erwähnen ist das ausführliche alphabetische Sachregister.

Michael Ritscher, Dr. iur., Rechtsanwalt, LL.M. (Georgetown), Zürich