

VII. Schutzrechte im Rechtsverkehr

1. Einleitung

1.1 *Praktische Bedeutung des Immaterialgütervertragsrechts*

1.2 *Begriff und Gegenstand des Immaterialgütervertragsrechts*

Immaterialgütervertragsrecht

Immaterialgütervertragsrecht

Immaterialgüter *vertrags*recht

Immaterialgütervertrags*recht*

Rechtliche Monopolstellung: Schutzrecht

Faktische Monopolstellung: Know-how

1.3 *Rechtsgrundlagen*

1.3.1 *Spezialgesetze*

	Übertragung	Lizenz	zusätzliche Normen	Konditionale Lizenz
PatG	Art. 33	Art. 34	Art. 29 Abs. 3; 38 (Löschung); Art. 105 PatV	Art. 36 (i.V.m. Art. 74 Abs. 5); 37; 40; 40a
MSchG	Art. 17	Art. 18	Art. 27; Art. 28-29 MSchV	---
SortG	Art. 18	Art. 21	Art. 20 (Enteignung)	Art. 22
DesG	Art. 14	Art. 15	Art. 26-27 DesV	---
URG	Art. 16	---	---	Zwangslizenz: Art. 23; gesetzliche Lizenz: Art. 13, 20, 35 (vgl. auch 2.1)
ToG	Art. 4	---	---	---

1.3.2 *Schuldrecht*

OR AT:	an sich anwendbar; aber: Austauschverhältnisse!
OR BT:	unpassend (Immaterialgüterrecht)
	→ Art. 1 Abs. 2 ZGB

1.3.3 *Weitere nationale Normen*

Art. 3 Abs. 2 KG	vgl. 4.2
------------------	----------

1.3.4 *Internationales Recht*

Art. 5A PVÜ	Vorbehalt Zwangslizenz Patentrecht
Art. 13 Abs. 1 RBÜ	Vorbehalt Zwangslizenz Tonträgerherstellung
Art. 21 TRIPS	Lizenzen und rechtsgeschäftliche Übertragungen von Marken
Art. 31 TRIPS	Benutzungsrechte Dritter ohne Zustimmung des Patentinhabers
Art. 40 TRIPS	Wettbewerbswidrige Praktiken in vertraglichen Lizenzen
Art. 71-74 EPÜ	Kapitel IV: Die europäische Patentanmeldung als Gegenstand des Vermögens

EU:

Art. 81 EG (Grundlage)

Verordnung (EG) Nr. 772/2004 der Kommission vom 27. April 2004 über die Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen (ABl Nr. L 123 vom 27. April 2004)

Art. 17 und 22 VO Gemeinschaftsmarke

Art. 8 Markenrichtlinie

Art. 28 und 32 VO Gemeinschaftsgeschmacksmuster

2. **Grundlage, Inhalt und Umfang der Lizenz**

Vorbemerkung:

Übertragung \leftrightarrow Lizenz

2.1 ***Grundlage der Rechtseinräumung beim Lizenzvertrag***

Konsensuale Lizenz:

freiwillige

vergleichsweise

Konditionale Lizenz:

gesetzliche Lizenz

Zwangslizenz

Patentrecht

- Art. 36 PatG

- Art. 37 PatG (s.a. Art. 38 PatG)

- Art. 40 PatG

- Art. 40a PatG

Urheberrecht

Kaskade:

- Verbotsanspruch (Grundsatz)
- Verbotsanspruch mit Verwertungszwang
(= feste Tarife, *wenn* Nutzung erlaubt wird;
z.B. Art. 22 Abs. 1 URG)
- gesetzliche Lizenz mit oder ohne Verwertungszwang
(z.B. Art. 19, 20 URG; Art. 13 URG;
Art. 23 URG)
- Schranke (= kostenlos; z.B. Art. 19 Abs. 1 lit. a URG;
Art. 21, 24, 25-28 URG)

2.2 *Rechtsstellung des Lizenznehmers*

ausschliessliche Lizenz

einfache Lizenz

qualifizierte Lizenz

Rechtsnatur?

→ vgl. 3.

2.3 *Inhalt der Rechtseinräumung*

Herstellungslizenz

Vertriebslizenz

Gebrauchslizenz

2.4 *Umfang der Rechtseinräumung*

Gebietslizenz

Zeitlizenz

Quotenlizenz

field of use-Beschränkung

3. **Übertragung des Immaterialgutes**

3.1 *Abgrenzung der Übertragung von der Lizenz*

„quantitative“ Teilung

identische Befugnisse mehrerer

„qualitative“ Teilung

unterschiedliche Befugnisse mehrerer

→ „gebundene Übertragung“

3.2 *Rechtsdogmatik der Übertragung*

Zession?

unpassend

Tradition?

unpassend

Art. 1 Abs. 2 ZGB

Vertrag sui generis (?)

3.3 *Sonderfall Urheberrecht?*

4. **Entstehung und Inhalt des Lizenzvertrags**

4.1 *Entstehung*

Allgemein

Art. 1 ff. OR

Besonderheiten	<p>Vorvertrag (Art. 22 OR) Vorfeldvertrag „letter of intent“ Bedingungen (Art. 151 ff. OR) Optionsrecht</p> <p>Schutzhüllenverträge/Clickverträge</p>
Form	<p>Grundsatz: Art. 11 Abs. 1 OR</p> <p>Praxis: Art. 16 OR</p> <p>Ausnahmen: Art. 27 MSchG ev. ausländisches Kartellrecht ev. ausländisches öff. Recht</p> <p>Registereintrag: - für Gültigkeit nur deklaratorisch (ausser Art. 27 MSchG) - aber: Wirkung gegenüber Dritten (insb. Sukzessionsschutz; vgl. 7.)</p>

4.2 *Inhalt*

Grundsatz	Art. 19 Abs. 1 OR
Schranke	Art. 20 OR
	<p>Unmöglichkeit? Nein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - noch nicht bestehendes Schutzrecht → Mangel des Lizenzvertrags - nicht erteiltes Schutzrecht → ev. Grundlagenirrtum - vernichtetes Schutzrecht/offenkundiges Know-how → Haftungsproblematik (vgl. BGE 116 II 195 f.) - Lizenzgeber ist nicht Inhaber des Schutzrechts → Haftungsproblematik - Fehlende Ausführbarkeit einer Erfindung → Mangel des Lizenzvertrags

Widerrechtlichkeit?

Ja:

Art. 5 Abs. 1 KG:

„Abreden, die den Wettbewerb auf einem Markt für bestimmte Waren oder Leistungen erheblich beeinträchtigen und sich nicht durch Gründe der wirtschaftlichen Effizienz rechtfertigen lassen, sind unzulässig.“

Art. 7 Abs. 1 KG:

„Marktbeherrschende Unternehmen verhalten sich unzulässig, wenn sie durch den Missbrauch ihrer Stellung auf dem Markt andere Unternehmen in der Aufnahme oder Ausübung des Wettbewerbs behindern oder die Marktgegenseite benachteiligen.“

Unzulässig = widerrechtlich = Ungültigkeit ex tunc
(entgegen Botschaft KG: BBl 1995 I 553)

Art. 3 Abs. 2 KG = Hürde?

„Nicht unter das Gesetz fallen Wettbewerbsbeschränkungen, die sich ausschliesslich aus der Gesetzgebung über das geistige Eigentum ergeben.“

→ Nein: Immaterialgüterrecht schützt nur vor der *Übernahme* (= Verletzung) des geschützten Immaterialgutes an sich; es legitimiert *nicht wettbewerbswidriges Verhalten*, z.B. durch Marktabschottungen.

Daher neuer Satz 2 zu Art. 3 Abs. 2 KG:

„Hingegen unterliegen Einfuhrbeschränkungen, die sich auf Rechte des geistigen Eigentums stützen, der Beurteilung nach diesem Gesetz.“

4.3 *Mängel des Vertragsabschlusses*

Grundsatz:	Anwendbarkeit von OR AT (z.B. Art. 21, 24, 28 OR)
aber:	weitgehend unpassend für Dauerschuldverhältnisse - Rückabwicklung i.d.R. nicht mehr möglich - Aufhebungswirkung „ex tunc“ überzeugt nicht
Lösung:	Rückabwicklung, soweit noch möglich (d.h. vor Aufnahme der Dauerleistung) nachher nur noch Vertragsaufhebung ex nunc (d.h. durch Kündigung)

5. **Pflichten der Parteien des Lizenzvertrags**

5.1 *Vorbemerkungen*

5.2 *Pflichten des Lizenzgebers*

5.2.1 *Lizenzvertragstypische Pflichten*

Genussverschaffungspflicht

Genusserhaltungspflicht

Beschränkung weiterer Lizenzvergaben
(ausschliessliche/qualifizierte Lizenz; vgl. 2.2)

5.2.2 *Zusätzlich mögliche vereinbarte Pflichten*

Verbesserung/Weiterentwicklung des Vertragsgegenstandes

Meistbegünstigungsklausel

Eintragung der Lizenz ins Schutzrechtsregister
(vgl. auch 7.1.2)

Abnahmegarantie für unter Lizenz Produziertes

Verzicht des Lizenzgebers, Kunden des Lizenznehmers zu beliefern

Verzicht des Lizenzgebers, Lizenzgegenstand zu veräußern
(vgl. auch 7.1.1)

Garantiepflichten
(vgl. auch 6.)

5.3 Pflichten des Lizenznehmers

5.3.1 Lizenzvertragstypische Pflichten

Gegenleistung

insbesondere Lizenzgebühr

Arten:

- Pauschallizenzgebühr
- erfolgsabhängige Lizenzgebühr
- gemischte Lizenzgebühr

Höhe

Reduktion oder Wegfall:

- Änderung des Lizenzgegenstandes
- Vorzeitige Beendigung Lizenzvertrag
- ev. Nichtbenutzung des Lizenzgegenstandes
- Sonderfall: „package license“
(BGE 96 II 154 ff.)

Abrechnungspflicht

5.3.2 *Zusätzlich mögliche vereinbarte Pflichten*

Benutzungspflicht

Wahrung des Immaterialgutes

Enthaltungspflicht

Verbesserung des Lizenzgegenstandes

Kennzeichnungspflicht der unter Lizenz hergestellten Gegenstände

Werbepflichten

Preisbindungen

Bezugspflichten

Dulden von Kontrollen

6. **Leistungsstörungen beim Lizenzvertrag**

6.1 ***Vorbemerkung***

6.2 ***Kategorien von Leistungsstörungen – Überblick***

- | | |
|--------------------------------------|---|
| - Vorvertragliche Haftung | Haftung aus culpa in contrahendo

(spezifisch z.B. Art. 11, 21, 26 OR;
allgemeiner Art. 2 ZGB) |
| - Mangelhafte Vertragserfüllung | Haftung für Pflichtverletzung → 6.3 |
| - Mangelhafter
Vertragsgegenstand | Haftung aus Gewährleistung → 6.4 |

6.3 *Pflichtverletzungen (Auswahl)*

6.3.1 *Hauptpflichten Lizenzgeber:*

Genussverschaffung

Austauschproblematik:
Art. 102 ff. OR i.d.R. passend

Genusserhaltung

Dauerschuldproblematik:
Art. 97 / 102 ff. OR i.d.R. unpassend
besser: Minderung Gegenleistung
(ähnlich Art. 259d OR)

6.3.2 *Hauptpflichten Lizenznehmer:*

Gegenleistung

Austauschproblematik:
Art. 102 ff. OR oft passend

Benutzung

Problematik fehlender Nachholbarkeit:
OR AT und BT unpassend → Art. 1 Abs. 2 ZGB
(z.B. befristetes Entfallen Ausschliesslichkeit)

6.4 *Gewährleistung*

6.4.1 *Rechtliche Mängel*

Begriff

Normen

OR AT: verschuldensabhängig
OR BT: zu undifferenziert

Denkbarer Ansatz

verschuldensunabhängige Haftung:
- Reduktion der Gegenleistung im Verhältnis zur Beeinträchtigung durch Mangel
- Ersatz für Schäden, die im Lichte des Mangels zu erwarten waren

verschuldensabhängige Haftung:
- „weiterer Schaden“

6.4.2 *Tatsächliche Mängel*

Begriff

Normen

vgl. 6.4.1

Denkbarer Ansatz

1. Mängelbeseitigung, soweit zumutbar
2. Reduktion Gegenleistung für Dauer des Mangels
3. Vertragsaufhebung mit Interessenausgleich
 - unmittelbare Schäden verschuldensunabhängig
 - mittelbare Schäden verschuldensabhängig

7. **Rechtsstellung der Parteien des Lizenzvertrags im Verhältnis zu Dritten**

7.1 ***Absolutrechtliche Ebene***

7.1.1 *Übertragung des Schutzrechts auf einen Dritten*

Problemstellung

Lösungen der Registerrechte:

Art. 34 Abs. 3 PatG
Art. 18 Abs. 2 MSchG
Art. 15 Abs. 2 DesG

→ gesetzliche Realobligation

Urheberrecht?

7.1.2 *Verletzung des Schutzrechts durch einen Dritten*

Problemstellung

Lösungsansätze:

- gewillkürte Prozessstandschaft?
- gesetzliche Prozessstandschaft?
(vgl. neu Art. 35 Abs. 4 DesG)
- gebundene (qualitative) Teilrechtsübertragung?
(Achtung Schriftform: Art. 33 Abs. 2^{bis} PatG;
Art. 17 Abs. 2 MSchG; Art. 14 Abs. 2 DesG)

7.2 *Schuldrechtliche Ebene*

7.2.1 *Wechsel der Lizenzgebereigenschaft*

Problemstellung

Normen: Art. 181 OR – passt nicht wirklich
Art. 261 Abs. 2/Art. 333 OR – zu spezifisch

Lösungsansatz: Frage der Zumutbarkeit
- ja, solange Genusshaltung sichergestellt
- falls nein: Grund für fristlose Kündigung
und Schadenersatz

Besonderheit für Schadenersatz: Solidarhaftung

Beweislast: Vermutung für Zumutbarkeit: Person des
Lizenzgebers ist für Lizenznehmer von
untergeordneter Bedeutung

7.2.2 *Wechsel der Lizenznehmereigenschaft*

Problemstellung

Normen: Art. 263/292 OR – Wertungsgehalt passend:
- Zustimmungsbedürftigkeit
- Ablehnung aber nur aus wichtigen Gründen

Lösungsansatz: Frage der Zumutbarkeit
- ja, solange Pflichten erfüllt werden
- falls nein: Grund für fristlose Kündigung
und Schadenersatz

Besonderheit für Schadenersatz: Solidarhaftung

Beweislast: Vermutung für Unzumutbarkeit: Person des
Lizenznehmers ist für Lizenzgeber von
grundlegender Bedeutung

7.2.3 *Unterbizenz*

Problemstellung

Normen: Art. 262 OR – passt nicht

Lösungsansatz: Interessen des Lizenzgebers gehen vor
(er ist als Inhaber des Schutzrechts primär verwertungsberechtigt)
Aber: keine Verweigerung ohne schützenswerte Interessen (Loyalitätspflicht)

Beweislast: Vermutung für Unzulässigkeit

8. **Beendigung des Lizenzvertrags**

8.1 ***Rücktritt***

Gründe: Art. 24 / 107 OR

Problem: Wirkung ex tunc (h.L.)
→ unpassend für Dauerschuldverhältnis

Lösung: Kündigungsrecht an Stelle des Rücktrittsrechts

8.2 ***Kündigung***

8.2.1 *Abgrenzung*

8.2.2 Ausserordentliche Kündigung

Normen

Art. 545 Abs. 1 Ziff. 7 OR – unpassend

Art. 266g OR

Art. 297 OR

Art. 337 OR

}

wertungsmässig passend

aber: Anlehnung erforderlich?

Art. 2 Abs. 1 und 2 ZGB – reicht

8.2.3 Ordentliche Kündigung

Problemstellung:

Interessenausgleich erforderlich

Lösungsansatz:

Kündigungsfrist nicht ohne weiteres ausreichend

Kündigung durch Lizenznehmer:

Möglichkeit zum Ersatz des Lizenznehmers
abhängig von „Bonität“ des Lizenzgegenstandes

→ (angemessene) Kündigungsfrist kann reichen

Kündigung durch Lizenzgeber:

Möglichkeit zum Ersatz des Lizenzgebers
abhängig von Substituierbarkeit Lizenzgegenstand

→ Kündigungsfrist allein reicht oft nicht

Folge:

- angemessene Kündigungsfristen können u.U. unterschiedlich sein
- Kündigungsfrist allein reicht z.T. nicht aus (Investitionsersatz!)

→ Art. 1 Abs. 2 ZGB

(Wertungsgehalt: Art. 377 OR)

8.2.4 Änderungskündigung

8.3 Folgen der Vertragsbeendigung

Ausverkaufsrecht?

Rückgabepflichten

Enthaltungspflicht