



- I. EINLEITUNG
- II. SCHUTZGEGENSTAND
- III. SCHUTZVORAUSSETZUNGEN
- IV. ERWERB DER SCHUTZRECHTE
- V. SCHUTZWIRKUNG
- VI. PROZESSE ÜBER SCHUTZRECHTE
- VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR**
- VIII. VERWERTUNGSRECHT



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 1. Einleitung

2. Grundlage, Inhalt und Umfang der Lizenz

3. Übertragung des Immaterialgutes

4. Entstehung und Inhalt des Lizenzvertrags

5. Pflichten der Parteien des Lizenzvertrags

6. Leistungsstörungen beim Lizenzvertrag

7. Rechtsstellung der Parteien des Lizenzvertrages im Verhältnis zu Dritten

8. Beendigung des Lizenzvertrags



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 1. Einleitung

#### **1.1 *Praktische Bedeutung des Immaterialgütervertragsrechts***

#### **1.2 *Begriff und Gegenstand des Immaterialgütervertragsrechts***

#### **1.3 *Rechtsgrundlagen***

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 1. Einleitung

#### 1.1 *Praktische Bedeutung des Immaterialgütervertragsrechts*

Vergleich:

Eigentümer eines Fahrzeugs kann nicht fahren

→ ohne (fahrtüchtigen) Dritten ist das Eigentum nutzlos

→ wer sein Eigentum nicht selber nutzen kann oder will,  
ist auf geeigneten Dritten angewiesen

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 1. Einleitung

#### 1.1 *Praktische Bedeutung des Immaterialgütervertragsrechts*

Vergleich: Eigentümer eines Fahrzeugs kann nicht fahren  
→ ohne (fahrtüchtigen) Dritten ist das Eigentum nutzlos  
→ wer sein Eigentum nicht selber nutzen kann oder will,  
ist auf geeigneten Dritten angewiesen

Achtung: Vergleich IGR – Sachenrecht ist gefährlich!

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 1. Einleitung

#### 1.1 *Praktische Bedeutung des Immaterialgütervertragsrechts*

Vergleich: Eigentümer eines Fahrzeugs kann nicht fahren  
→ ohne (fahrtüchtigen) Dritten ist das Eigentum nutzlos  
→ wer sein Eigentum nicht selber nutzen kann oder will,  
ist auf geeigneten Dritten angewiesen

Achtung: Vergleich IGR – Sachenrecht ist gefährlich!

dennoch: Problematik ist hier gleich gelagert  
→ Erforderlich ist *Vertrag*, um Drittperson in Nutzung einzubinden



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 1. Einleitung

#### 1.1 *Praktische Bedeutung des Immaterialgütervertragsrechts*

Beispiele:

- Erfinder ohne Produktionsanlage
- Schriftsteller ohne Verleger
- Grafiker ohne zu gestaltende Produkte
- Komponist ohne Konzerthaus

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 1. Einleitung

#### 1.1 *Praktische Bedeutung des Immaterialgütervertragsrechts*

Beispiele:

- Erfinder ohne Produktionsanlage
- Schriftsteller ohne Verleger
- Grafiker ohne zu gestaltende Produkte
- Komponist ohne Konzerthaus

umgekehrt:

- Provider braucht Zugang zu (bzw. Berechtigung an) Daten
- Kino braucht Berechtigung zur Filmvorführung
- Produktionsbetrieb braucht Know-how



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 1. Einleitung

#### 1.1 *Praktische Bedeutung des Immaterialgütervertragsrechts*

Beispiele:

- Erfinder ohne Produktionsanlage
- Schriftsteller ohne Verleger
- Grafiker ohne zu gestaltende Produkte
- Komponist ohne Konzerthaus

umgekehrt:

- Provider braucht Zugang zu (bzw. Berechtigung an) Daten
- Kino braucht Berechtigung zur Filmvorführung
- Produktionsbetrieb braucht Know-how

→

IGR ohne Vertragsrecht undenkbar

(Praktische Bedeutung  $\leftrightarrow$  Beachtung in Literatur/Judikatur/  
Gesetzgebung)

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 1. Einleitung

#### 1.2 *Begriff und Gegenstand des Immaterialgütervertragsrechts*

- Voraussetzungen:
- Immaterialität des Vertragsgegenstandes
  - Wert von Einsatz/Nutzung des Vertragsgegenstandes
  - Vertrag
  - Monopolstellung (rechtlich oder faktisch)



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 1. Einleitung

#### 1.2 *Begriff und Gegenstand des Immaterialgütervertragsrechts*

*rechtliche* Monopolstellung: → absolute Schutzrechte

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 1. Einleitung

#### 1.2 *Begriff und Gegenstand des Immaterialgütervertragsrechts*

*rechtliche* Monopolstellung: → absolute Schutzrechte

- Markenrecht
- Patentrecht
- Sortenschutzrecht
- Designrecht
- Topographierecht
- Urheberrecht
- Persönlichkeitsrecht



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 1. Einleitung

#### 1.2 *Begriff und Gegenstand des Immaterialgütervertragsrechts*

*faktische* Monopolstellung: → Know-how



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 1. Einleitung

#### 1.2 *Begriff und Gegenstand des Immaterialgütervertragsrechts*

*faktische* Monopolstellung:

→ Know-how

- Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse
- schutzunfähige IGR
- IGR vor Anmeldung

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 1. Einleitung

#### 1.2 *Begriff und Gegenstand des Immaterialgütervertragsrechts*

*faktische* Monopolstellung:

→ Know-how

- Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse
- schutzunfähige IGR
- IGR vor Anmeldung

Voraussetzung:

„relative“ Geheimnisqualität

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 1. Einleitung

#### 1.2 *Begriff und Gegenstand des Immaterialgütervertragsrechts*

*faktische* Monopolstellung:

→ Know-how

- Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse
- schutzunfähige IGR
- IGR vor Anmeldung

Voraussetzung:

„relative“ Geheimnisqualität

Schutz:

- grundsätzlich kein Schutz
- ev. mittelbar über deliktische Abwehransprüche, falls der Störer einen wettbewerbsrechtlich verpönten Tatbestand erfüllt





## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 1. Einleitung

#### 1.2 *Begriff und Gegenstand des Immaterialgütervertragsrechts*

Praxis:

Vertragsgegenstand insb. im technischen Bereich  
regelmässig gemischt (Schutzrecht + Know-how)

## BEISPIEL FÜR MERCHANDISING



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 1. Einleitung

#### 1.3 *Rechtsgrundlagen*

##### 1.3.1 *Spezialgesetze*

	Übertragung
PatG	Art. 33
MSchG	Art. 17
SortG	Art. 18
DesG	Art. 14
URG	Art. 16
ToG	Art. 4

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 1. Einleitung

#### 1.3 *Rechtsgrundlagen*

##### 1.3.1 *Spezialgesetze*

	Übertragung	Lizenz
PatG	Art. 33	Art. 34
MSchG	Art. 17	Art. 18
SortG	Art. 18	Art. 21
DesG	Art. 14	Art. 15
URG	Art. 16	---
ToG	Art. 4	---

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 1. Einleitung

#### 1.3 Rechtsgrundlagen

##### 1.3.1 Spezialgesetze

	Übertragung	Lizenz	zusätzliche Normen
PatG	Art. 33	Art. 34	Art. 29 III, 38 (Löschung); Art. 105 PatV
MSchG	Art. 17	Art. 18	Art. 27; Art. 28-29 MSchV
SortG	Art. 18	Art. 21	Art. 20 (Enteignung)
DesG	Art. 14	Art. 15	Art. 26-27 DesV
URG	Art. 16	---	---
ToG	Art. 4	---	---

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 1. Einleitung

#### 1.3 Rechtsgrundlagen

##### 1.3.1 Spezialgesetze

	Übertragung	Lizenz	zusätzliche Normen	konditionale Lizenz
PatG	Art. 33	Art. 34	Art. 29 III, 38 (Löschung); Art. 105 PatV	Art. 36 (i.V.m. 74 V), 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; gesetzl. Lizenz: Art. 13, 20, 35
ToG	Art. 4	---	---	---



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 1. Einleitung

#### 1.3 *Rechtsgrundlagen*

##### 1.3.2. *Schuldrecht*

OR AT: an sich anwendbar; aber auf Austauschverhältnisse ausgerichtet!

OR BT: - keine Kodifikation (Ausnahme: Verlagsvertrag)  
- analoge Anwendung (z.B. Pachtvertrag) i.d.R. unpassend

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 1. Einleitung

#### 1.3 *Rechtsgrundlagen*

##### 1.3.2. *Schuldrecht*

OR AT: an sich anwendbar; aber auf Austauschverhältnisse ausgerichtet!

OR BT: - keine Kodifikation (Ausnahme: Verlagsvertrag)  
- analoge Anwendung (z.B. Pachtvertrag) i.d.R. unpassend

→ ZGB 1 II: „Kann dem Gesetz keine Vorschrift entnommen werden, so soll das Gericht nach *Gewohnheitsrecht* und, wo auch ein solches fehlt, nach der Regel entscheiden, die es als *Gesetzgeber* aufstellen würde.“

→ Richterrecht



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 1. Einleitung

#### 1.3 *Rechtsgrundlagen*

##### 1.3.2. *Schuldrecht*

OR AT: an sich anwendbar; aber auf Austauschverhältnisse ausgerichtet!

OR BT: - keine Kodifikation (Ausnahme: Verlagsvertrag)  
- analoge Anwendung (z.B. Pachtvertrag) i.d.R. unpassend

→ ZGB 1 II: „Kann dem Gesetz keine Vorschrift entnommen werden, so soll das Gericht nach *Gewohnheitsrecht* und, wo auch ein solches fehlt, nach der Regel entscheiden, die es als *Gesetzgeber* aufstellen würde.“

→ Richterrecht

„hic sunt leones“ → detaillierte vertragliche Regelung!



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 1. Einleitung

#### 1.3 *Rechtsgrundlagen*

##### 1.3.3 *Weitere nationale Normen*

KG 3 II  $\leftrightarrow$  KG 5, 7: vgl. 4.2

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 1. Einleitung

#### 1.3 *Rechtsgrundlagen*

##### 1.3.4 *Internationales Recht*

###### a) *Internationale Abkommen*

PVÜ 5:	A: Vorbehalt Zwangslizenz im Patentrecht B: Kein Vorbehalt in Bezug auf Muster und Modelle (CH: Designs) C: Vorbehalt des Nichtgebrauchs von Marken
RBÜ 13 I:	Vorbehalt Zwangslizenz zur Tonträgerherstellung
TRIPS 21:	Lizenzen und rechtsgeschäftliche Übertragungen von Marken
TRIPS 31:	Benutzungsrechte Dritter ohne Zustimmung des Patentinhabers
TRIPS 40:	Wettbewerbswidrige Praktiken in vertraglichen Lizenzen

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 1. Einleitung

#### 1.3 *Rechtsgrundlagen*

##### 1.3.4 *Internationales Recht*

###### b) *Europäische Erlasse*

EPÜ 71-74 (≠ EU!): Die europäische Patentanmeldung als Gegenstand des Vermögens

Technologie-  
transfer 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

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 1. Einleitung

#### 1.3 *Rechtsgrundlagen*

##### 1.3.4 *Internationales Recht*

##### b) *Europäische Erlasse*

Markenrecht: VO Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke

Art. 17: Rechtsübergang

Art. 22: Lizenz

Erste RL Nr. 104/89 des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken

Art. 8: Lizenz



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 1. Einleitung

#### 1.3 *Rechtsgrundlagen*

##### 1.3.4 *Internationales Recht*

##### b) *Europäische Erlasse*

Designrecht: VO Nr. 6/2002 des Rates über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Art. 28: Rechtsübergang

Art. 32: Lizenz



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 1. Einleitung

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

### 3. Übertragung des Immaterialgutes

### 4. Entstehung und Inhalt des Lizenzvertrags

### 5. Pflichten der Parteien des Lizenzvertrags

### 6. Leistungsstörungen beim Lizenzvertrag

### 7. Rechtsstellung der Parteien des Lizenzvertrages im Verhältnis zu Dritten

### 8. Beendigung des Lizenzvertrags



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

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

Vorbemerkung: Übertragung (4.)  $\leftrightarrow$  Lizenz (3., 5.-8.)





## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

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

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

#### **2.2 *Rechtsstellung des Lizenznehmers***

#### **2.3 *Inhalt der Rechtseinräumung***

#### **2.4 *Umfang der Rechtseinräumung***



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

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

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

Konsensuale Lizenz:

- freiwillige Lizenz

Motivation LN:

(günstige/erhältliche) Teilnahme am Monopol

Motivation LG:

bessere Amortisation der Investitionskosten für das IGR; Marktzutrittsschranken; Behalten der Herrschaft über das Recht

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

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

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

Konsensuale Lizenz:

- freiwillige Lizenz	Motivation LN:	(günstige/erhältliche) Teilnahme am Monopol
	Motivation LG:	bessere Amortisation der Investitionskosten für das IGR; Marktzutrittsschranken; Behalten der Herrschaft über das Recht
- vergleichsweise Lizenz	Motivation LN:	(freie) Teilnahme am Monopol; Druckmittel
	Motivation LG:	Schutz des IGR
		→ „negative“ Lizenz (ohne positive Pflichten LG)



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

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

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

Konditionale Lizenz:

- gesetzliche Lizenz      Anspruch entsteht bei gegebenen Voraussetzungen direkt aus dem Gesetz

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

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

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

Konditionale Lizenz:

- gesetzliche Lizenz      Anspruch entsteht bei gegebenen Voraussetzungen direkt aus dem Gesetz
  
- Zwangslizenz      Anspruch entsteht bei gegebenen Voraussetzungen (konstitutiv) durch Richterspruch
  - „negative“ Lizenzen
  - einfache Lizenzen

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

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

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

Konditionale Lizenz:            einzelne Konstellationen

#### *Patentrecht*

PatG 36:    Abhängigkeitslizenz

PatG 37:    Lizenz mangels Ausführung (vgl. PatG 38  $\leftrightarrow$  MSchG 12)

PatG 40:    Lizenz im öffentlichen Interesse

PatG 40a:   Lizenz auf dem Gebiet der Halbleitertechnik

#### *Internationale Rechtsgrundlage*

TRIPs 31

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

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

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

Konditionale Lizenz:            einzelne Konstellationen

*Urheberrecht:*

Kaskade

- Verbotsanspruch (Grundsatz)
- Verbotsanspruch mit Verwertungszwang (URG 22 I)
- gesetzliche Lizenz mit Verwertungszwang (URG 19, 20, 13, 23)
- Schranke (= ges. Liz. ohne Vergütungszwang) (URG 19 lit. a, 21, 24, 25-28)

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

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

#### 2.2 *Rechtsstellung des Lizenznehmers*

ausschliessliche Lizenz: nur LN darf IGR nutzen (unter Ausschluss LG?)

einfache Lizenz: LN muss unbeschränkt viele Mitnutzer in Kauf nehmen



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

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

#### 2.2 *Rechtsstellung des Lizenznehmers*

ausschliessliche Lizenz: nur LN darf IGR nutzen (unter Ausschluss LG?)

einfache Lizenz: LN muss unbeschränkt viele Mitnutzer in Kauf nehmen

qualifizierte Lizenz: LG erteilt nur eine bestimmte Anzahl von Lizenzen  
oder verpflichtet sich z.B., bestimmten Dritten keine Lizenz zu erteilen



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

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

#### 2.2 *Rechtsstellung des Lizenznehmers*

dogmatische Differenzierung:

CH + meiste Staaten: generell *relative* Wirkung jeder Lizenz

D + einige Staaten: ausschliessliche Lizenz = *absolute* Wirkung  
einfache Lizenz = *relative* Wirkung

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

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

#### 2.2 *Rechtsstellung des Lizenznehmers*

dogmatische Differenzierung:

CH + meiste Staaten: generell *relative* Wirkung jeder Lizenz

D + einige Staaten: ausschliessliche Lizenz = *absolute* Wirkung  
einfache Lizenz = *relative* Wirkung

praktische Bedeutung: - Sukzessionsschutz  
- Aktivlegitimation LN



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

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

#### 2.3 *Inhalt der Rechtseinräumung*

Möglichkeiten der *inhaltlichen* Beschränkung der Befugnisse des LN:



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

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

#### 2.3 *Inhalt der Rechtseinräumung*

Möglichkeiten der *inhaltlichen* Beschränkung der Befugnisse des LN:

- Herstellungslizenz:
- Herstellung von Werkexemplaren
  - Ausführung im Patentrecht
  - Gebrauch im Designrecht
  - [- Anbringen der Marke auf Ware]

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

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

#### 2.3 *Inhalt der Rechtseinräumung*

Möglichkeiten der *inhaltlichen* Beschränkung der Befugnisse des LN:

- Gebrauchslizenz:
- Einsatz einer patentierten Vorrichtung
  - Anwendung eines Verfahrens
  - Verarbeitung/Instandhalten eines Erzeugnisses
  - Verwendung einer Marke
  - Gebrauch eines Computerprogramms



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

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

#### 2.3 *Inhalt der Rechtseinräumung*

Möglichkeiten der *inhaltlichen* Beschränkung der Befugnisse des LN:

- Vertriebslizenz:
- Feilhalten
  - Verkauf
  - Inverkehrbringen



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

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

#### 2.4 *Umfang der Rechtseinräumung*

Möglichkeiten der *umfangmässigen* Beschränkung der Befugnisse des LN:



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

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

#### 2.4 *Umfang der Rechtseinräumung*

Möglichkeiten der *umfangmässigen* Beschränkung der Befugnisse des LN:

Gebietslizenz: örtliche Beschränkung; explizit in MSchG 18

Achtung: allenfalls kartellrechtlich relevante Marktabschottung!

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

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

#### 2.4 *Umfang der Rechtseinräumung*

Möglichkeiten der *umfangmässigen* Beschränkung der Befugnisse des LN:

Gebietslizenz: örtliche Beschränkung; explizit in MSchG 18

Achtung: allenfalls kartellrechtlich relevante Marktabschottung!

Zeitlizenz: zeitliche Beschränkung

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

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

#### 2.4 *Umfang der Rechtseinräumung*

Möglichkeiten der *umfangmässigen* Beschränkung der Befugnisse des LN:

Gebietslizenz: örtliche Beschränkung; explizit in MSchG 18  
Achtung: allenfalls kartellrechtlich relevante Marktabschottung!

Zeitlizenz: zeitliche Beschränkung

Quotenlizenz: mengenmässige Beschränkung  
Achtung: allenfalls wettbewerbsrelevant!

*field of use* Beschränkung des technischen Anwendungsgebiets  
Achtung: allenfalls wettbewerbsrelevant!



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

1. Einleitung

2. Grundlage, Inhalt und Umfang der Lizenz

**3. Übertragung des Immaterialgutes**

4. Entstehung und Inhalt des Lizenzvertrags

5. Pflichten der Parteien des Lizenzvertrags

6. Leistungsstörungen beim Lizenzvertrag

7. Rechtsstellung der Parteien des Lizenzvertrages im Verhältnis zu Dritten

8. Beendigung des Lizenzvertrags



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 3. Übertragung des Immaterialgutes

#### **3.1 *Abgrenzung der Übertragung von der Lizenz***

#### **3.2 *Rechtsdogmatik der Übertragung***

#### **3.3 *Sonderfall Urheberrecht***



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 3. Übertragung des Immaterialgutes

#### 3.1 *Abgrenzung der Übertragung von der Lizenz*

Grundsatz: Übertragung = vollständige Aufgabe der Herrschaftsrechte



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 3. Übertragung des Immaterialgutes

#### 3.1 *Abgrenzung der Übertragung von der Lizenz*

Grundsatz: Übertragung = vollständige Aufgabe der Herrschaftsrechte

Aber: Ubiquität der IGR bewirkt doppelte Teilbarkeit

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 3. Übertragung des Immaterialgutes

#### 3.1 *Abgrenzung der Übertragung von der Lizenz*

Grundsatz: Übertragung = vollständige Aufgabe der Herrschaftsrechte

Aber: Ubiquität der IGR bewirkt doppelte Teilbarkeit

1. quantitative Teilung:
- Gesamthandschaft  
(entspr. ZGB 652 ff.)
  - anteilmässige Berechtigung  
(entspr. ZGB 646 ff.)



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 3. Übertragung des Immaterialgutes

#### 3.1 *Abgrenzung der Übertragung von der Lizenz*

Grundsatz: Übertragung = vollständige Aufgabe der Herrschaftsrechte

Aber: Ubiquität der IGR bewirkt doppelte Teilbarkeit

1. quantitative Teilung:
- Gesamthandschaft (entspr. ZGB 652 ff.)
  - anteilmässige Berechtigung (entspr. ZGB 646 ff.)

2. qualitative Teilung:
- unterschiedliche Befugnisse mehrerer Berechtigter (str.)
- z.B. Rechte für Paperback und Hardcopy am selben Werk

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 3. Übertragung des Immaterialgutes

#### 3.1 *Abgrenzung der Übertragung von der Lizenz*

Konsequenz: Bei Zulässigkeit der qualitativen Teilung können Teilbefugnisse von IGR übertragen werden

- an einen einzelnen Erwerber
- an mehrere Erwerber (Überlagerung mit quantitativer Teilung)

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 3. Übertragung des Immaterialgutes

#### 3.1 *Abgrenzung der Übertragung von der Lizenz*

Konsequenz:	Bei Zulässigkeit der qualitativen Teilung können Teilbefugnisse von IGR übertragen werden <ul style="list-style-type: none"><li>- an einen einzelnen Erwerber</li><li>- an mehrere Erwerber (Überlagerung mit quantitativer Teilung)</li></ul>
Rechtswirkung:	quantitative <i>und</i> qualitative Teilung sind <i>Übertragung</i>

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 3. Übertragung des Immaterialgutes

#### 3.1 *Abgrenzung der Übertragung von der Lizenz*

Konsequenz:	Bei Zulässigkeit der qualitativen Teilung können Teilbefugnisse von IGR übertragen werden <ul style="list-style-type: none"><li>- an einen einzelnen Erwerber</li><li>- an mehrere Erwerber (Überlagerung mit quantitativer Teilung)</li></ul>
Rechtswirkung:	quantitative <i>und</i> qualitative Teilung sind <i>Übertragung</i>
Begründung:	Erwerber erhält eine <i>absolute</i> Rechtsposition (gebundene Rechtsübertragung)

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 3. Übertragung des Immaterialgutes

#### 3.1 *Abgrenzung der Übertragung von der Lizenz*

Konsequenz:	Bei Zulässigkeit der qualitativen Teilung können Teilbefugnisse von IGR übertragen werden <ul style="list-style-type: none"><li>- an einen einzelnen Erwerber</li><li>- an mehrere Erwerber (Überlagerung mit quantitativer Teilung)</li></ul>
Rechtswirkung:	quantitative <i>und</i> qualitative Teilung sind <i>Übertragung</i>
Begründung:	Erwerber erhält eine <i>absolute</i> Rechtsposition (gebundene Rechtsübertragung)
Abgrenzung:	<i>relative</i> Rechtsposition eines Dritten bedeutet Lizenz
Vorteil:	Klare Rechtsfolgenanknüpfung an verwendete Terminologie

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 3. Übertragung des Immaterialgutes

#### 3.1 *Abgrenzung der Übertragung von der Lizenz*

Konsequenz:	Bei Zulässigkeit der qualitativen Teilung können Teilbefugnisse von IGR übertragen werden <ul style="list-style-type: none"><li>- an einen einzelnen Erwerber</li><li>- an mehrere Erwerber (Überlagerung mit quantitativer Teilung)</li></ul>
Rechtswirkung:	quantitative <i>und</i> qualitative Teilung sind <i>Übertragung</i>
Begründung:	Erwerber erhält eine <i>absolute</i> Rechtsposition (gebundene Rechtsübertragung)
Abgrenzung:	<i>relative</i> Rechtsposition eines Dritten bedeutet Lizenz
Vorteil:	Klare Rechtsfolgenanknüpfung an verwendete Terminologie
praktische Bedeutung:	Aktivlegitimation Lizenznehmer; Sukzessionsschutz (vgl. 7.)



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 3. Übertragung des Immaterialgutes

#### 3.2 *Rechtsdogmatik der Übertragung*

Tradition?

Zession?



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 3. Übertragung des Immaterialgutes

#### 3.2 *Rechtsdogmatik der Übertragung*

Tradition?

Zession?

→ Verfügungsgeschäft sui generis?





## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 3. Übertragung des Immaterialgutes

#### 3.2 *Rechtsdogmatik der Übertragung*

Tradition?

Zession?

→ Verfügungsgeschäft sui generis?

Form: PatG 33 II<sup>bis</sup>; EPÜ 72

MSchG 17 II, (27)

DesG 14 II

Schriftlichkeit

Schriftlichkeit (z.T. Eintragung im Register)

Schriftlichkeit



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 3. Übertragung des Immaterialgutes

#### 3.3 *Sonderfall Urheberrecht*

Gegenstand der Übertragung:

allgemein:                      gewöhnlich Gesamtrecht

Urheberrecht:	Dualismus	- nur Vermögensrecht übertragbar
	Monismus	- überhaupt nicht übertragbar, nur „Lizenz“ (aber mit absoluter Wirkung)

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 3. Übertragung des Immaterialgutes

#### 3.3 *Sonderfall Urheberrecht*

Gegenstand der Übertragung:

allgemein:                      gewöhnlich Gesamtrecht

Urheberrecht:                  Dualismus                      - nur Vermögensrecht übertragbar  
   Monismus                      - überhaupt nicht übertragbar, nur „Lizenz“  
      (aber mit absoluter Wirkung)

Form:                                  URG --; OR 11 I



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

1. Einleitung
2. Grundlage, Inhalt und Umfang der Lizenz
3. Übertragung des Immaterialgutes
4. **Entstehung und Inhalt des Lizenzvertrags**
5. Pflichten der Parteien des Lizenzvertrags
6. Leistungsstörungen beim Lizenzvertrag
7. Rechtsstellung der Parteien des Lizenzvertrages im Verhältnis zu Dritten
8. Beendigung des Lizenzvertrags



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 4. Entstehung und Inhalt des Lizenzvertrags

#### 4.1 *Entstehung*

#### 4.2 *Inhalt*

#### 4.3 *Mängel des Vertragsschlusses*



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 4. Entstehung und Inhalt des Lizenzvertrags

#### 4.1 *Entstehung*

Allgemein: OR 1 ff.



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 4. Entstehung und Inhalt des Lizenzvertrags

#### 4.1 *Entstehung*

Allgemein: OR 1 ff.

Besonderheiten:

- Vorvertrag (OR 22)
- Vorfeldvertrag
- „letter of intent“
- Bedingungen (OR 151 ff.)
- Optionsrechte



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 4. Entstehung und Inhalt des Lizenzvertrags

#### 4.1 *Entstehung*

Allgemein: OR 1 ff.

Besonderheiten:

- Vorvertrag (OR 22)
- Vorfeldvertrag
- „letter of intent“
- Bedingungen (OR 151 ff.)
- Optionsrechte
- Schutzhüllenvertrag/Clickvertrag

Erforderlichkeit?

Gültigkeit?



**Be Sure to read the End User License Agreement  
before opening this packet.**

---

**このパッケージを開封する前に、必ずソフトウェア  
使用許諾契約書をお読みください。**

---

**Lesen Sie den Endbenutzerlizenzvertrag, bevor  
Sie die Verpackung öffnen!**

---

**Avant d'ouvrir cette pochette, veuillez lire  
attentivement le Contrat de Licence d'Utilisateur.**

---

**Antes de abrir este envase, aseg-rese de leer el  
Acuerdo de Licencia para el Usuario Final.**



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 4. Entstehung und Inhalt des Lizenzvertrags

#### 4.1 *Entstehung*

Form: Grundsatz: OR 11 I  
Praxis: OR 16

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 4. Entstehung und Inhalt des Lizenzvertrags

#### 4.1 *Entstehung*

Form: Grundsatz: OR 11 I

Praxis: OR 16

Sonderfrage: Registereintrag

- grundsätzlich nicht konstitutiv ( $\leftrightarrow$  MSchG 27)
- Wirkung gegenüber Dritten (Sukzessionsschutz):
  - PatG 34 III
  - MSchG 18 II Satz 2
  - DesG 15 II Satz 2



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 4. Entstehung und Inhalt des Lizenzvertrags

#### 4.2 *Inhalt*

Grundsatz: OR 19 I Vertragsfreiheit

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 4. Entstehung und Inhalt des Lizenzvertrags

#### 4.2 *Inhalt*

Grundsatz: OR 19 I Vertragsfreiheit

Grenze: OR 19 II keine zwingenden Vorschriften (Innominatkontrakt)

OR 20 - ursprünglich objektive Unmöglichkeit  
- Widerrechtlichkeit

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 4. Entstehung und Inhalt des Lizenzvertrags

#### 4.2 *Inhalt*

Grundsatz: OR 19 I Vertragsfreiheit

Grenze: OR 19 II keine zwingenden Vorschriften (Innominatkontrakt)

OR 20 - ursprünglich objektive Unmöglichkeit  
- Widerrechtlichkeit

Folge: Nichtigkeit bzw. Teilnichtigkeit  
→ restriktive Anwendung bei Unmöglichkeit



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 4. Entstehung und Inhalt des Lizenzvertrags

#### 4.2 *Inhalt*

Unmöglichkeit:                   - Lizenzgegenstand naturgesetzlich unmöglich  
  (z.B. perpetuum mobile)

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 4. Entstehung und Inhalt des Lizenzvertrags

#### 4.2 *Inhalt*

*keine* Unmöglichkeit:       - noch nicht bestehendes Schutzrecht  
                                  → Mangel des Lizenzgegenstandes, Haftung LG



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 4. Entstehung und Inhalt des Lizenzvertrags

#### 4.2 *Inhalt*

- keine* Unmöglichkeit:
- noch nicht bestehendes Schutzrecht
    - Mangel des Lizenzgegenstandes, Haftung LG
  - nicht erteiltes Schutzrecht
    - ev. Grundlagenirrtum

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 4. Entstehung und Inhalt des Lizenzvertrags

#### 4.2 *Inhalt*

- keine* Unmöglichkeit:
- noch nicht bestehendes Schutzrecht
    - Mangel des Lizenzgegenstandes, Haftung LG
  - nicht erteiltes Schutzrecht
    - ev. Grundlagenirrtum
  - vernichtetes Schutzrecht / offenkundiges Know-how
    - h.L.: Unmöglichkeit; differenzierter BGE 116 II 195 f.

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 4. Entstehung und Inhalt des Lizenzvertrags

#### 4.2 *Inhalt*

- keine* Unmöglichkeit:
- noch nicht bestehendes Schutzrecht
    - Mangel des Lizenzgegenstandes, Haftung LG
  - nicht erteiltes Schutzrecht
    - ev. Grundlagenirrtum
  - vernichtetes Schutzrecht / offenkundiges Know-how
    - h.L.: Unmöglichkeit; differenzierter BGE 116 II 195 f.
  - LG ist nicht Inhaber des Schutzrechts
    - Haftungsproblematik

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 4. Entstehung und Inhalt des Lizenzvertrags

#### 4.2 *Inhalt*

- keine* Unmöglichkeit:
- noch nicht bestehendes Schutzrecht
    - Mangel des Lizenzgegenstandes, Haftung LG
  - nicht erteiltes Schutzrecht
    - ev. Grundlagenirrtum
  - vernichtetes Schutzrecht / offenkundiges Know-how
    - h.L.: Unmöglichkeit; differenzierter BGE 116 II 195 f.
  - LG ist nicht Inhaber des Schutzrechts
    - Haftungsproblematik
  - fehlende Ausführbarkeit der Erfindung
    - Nicht-/Schlechterfüllung, Haftung LG



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 4. Entstehung und Inhalt des Lizenzvertrags

#### 4.2 *Inhalt*

Widerrechtlichkeit: Kartellrecht?

Ansatz: Verbotsgesetzgebung  $\leftrightarrow$  Missbrauchsgesetzgebung

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 4. Entstehung und Inhalt des Lizenzvertrags

#### 4.2 *Inhalt*

Widerrechtlichkeit: Kartellrecht?

Ansatz: Verbotsgesetzgebung  $\leftrightarrow$  Missbrauchsgesetzgebung

Irrlehre: „Nichtigkeit ex nunc“?

richtig: Nichtigkeit ist immer ex tunc



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 4. Entstehung und Inhalt des Lizenzvertrags

#### 4.2 *Inhalt*

Widerrechtlichkeit: Kartellrecht?

Tatbestände: KG 5 I: unzulässige Wettbewerbsabreden

KG 7 I: Missbrauch beherrschender Marktstellung



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 4. Entstehung und Inhalt des Lizenzvertrags

#### 4.2 *Inhalt*

Widerrechtlichkeit

Kartellrecht?

Tatbestände:

KG 5 I: unzulässige Wettbewerbsabreden

KG 7 I: Missbrauch beherrschender Marktstellung

Hürde:

KG 3 II: Ausnahme für Wettbewerbswirkungen aus dem IGR



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 4. Entstehung und Inhalt des Lizenzvertrags

#### 4.2 *Inhalt*

Widerrechtlichkeit

Kartellrecht?

Tatbestände:

KG 5 I: unzulässige Wettbewerbsabreden

KG 7 I: Missbrauch beherrschender Marktstellung

Hürde:

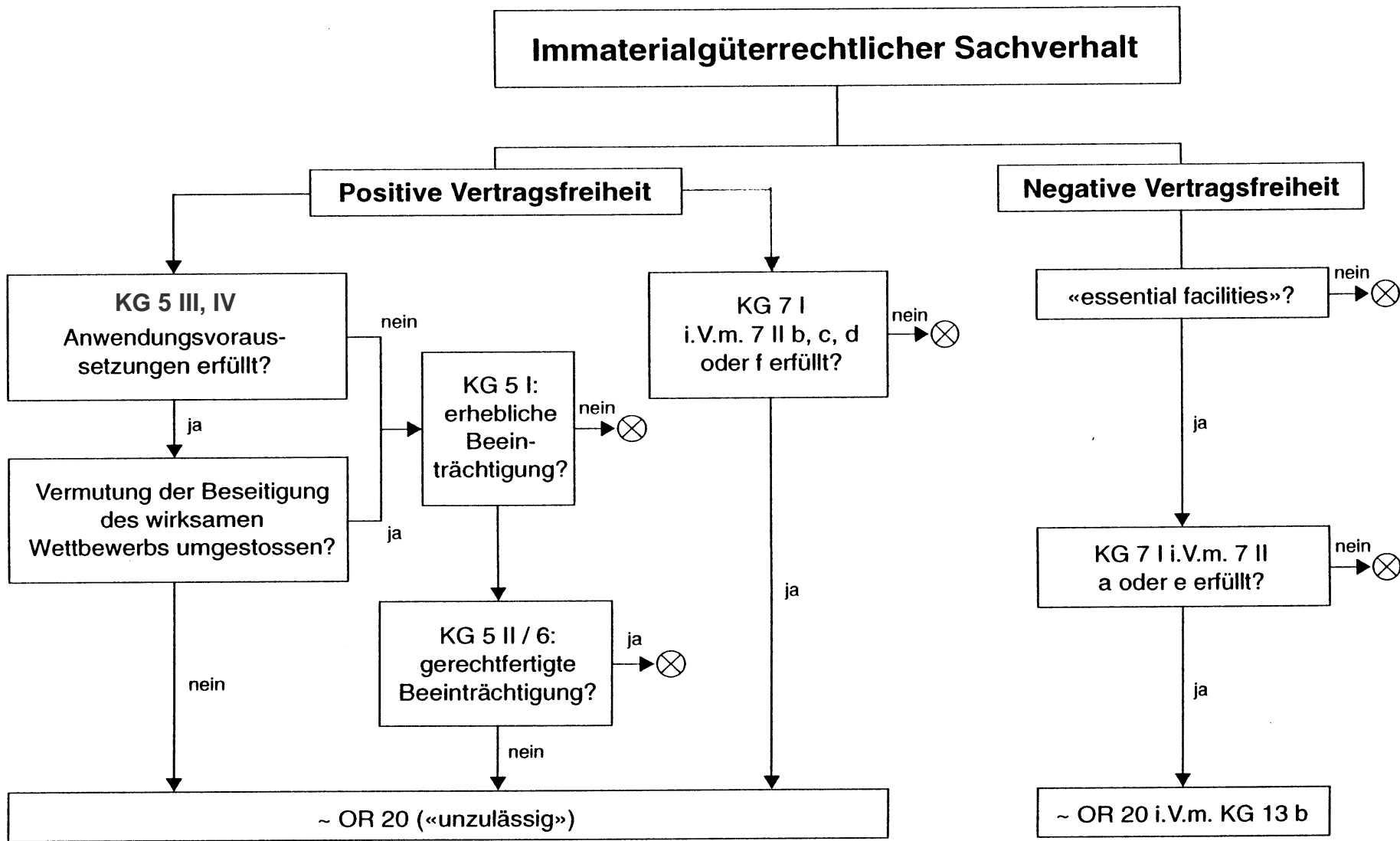
KG 3 II: Ausnahme für Wettbewerbswirkungen aus dem IGR

Lösung:

IGR schafft rechtliche Monopole, die für sich gewollt sind.

Aber: Marktbeherrschung verleiht überschüssende Rechtsmacht.

→ KG ist auf *Verträge* über IGR anwendbar.





## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 4. Entstehung und Inhalt des Lizenzvertrags

#### 4.3 *Mängel des Vertragsschlusses*

Grundsatz: Anwendbarkeit OR AT (OR 21, 24, 28)



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 4. Entstehung und Inhalt des Lizenzvertrags

#### 4.3 *Mängel des Vertragsschlusses*

Grundsatz: Anwendbarkeit OR AT (OR 21, 24, 28)

Problem: Aufhebungswirkung ex tunc bei Dauerschuldverhältnissen unpassend, sobald Rückabwicklung nicht mehr möglich

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 4. Entstehung und Inhalt des Lizenzvertrags

#### 4.3 *Mängel des Vertragsschlusses*

Grundsatz: Anwendbarkeit OR AT (OR 21, 24, 28)

Problem: Aufhebungswirkung ex tunc bei Dauerschuldverhältnissen unpassend, sobald Rückabwicklung nicht mehr möglich

Notlösung: Ungültigkeit ex tunc, aber faktischer Vertrag

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 4. Entstehung und Inhalt des Lizenzvertrags

#### 4.3 *Mängel des Vertragsschlusses*

Grundsatz: Anwendbarkeit OR AT (OR 21, 24, 28)

Problem: Aufhebungswirkung ex tunc bei Dauerschuldverhältnissen unpassend, sobald Rückabwicklung nicht mehr möglich

Notlösung: Ungültigkeit ex tunc, aber faktischer Vertrag

sinnvoller:

- Rückabwicklung, soweit noch möglich (d.h. vor Aufnahme Dauerleistung)
- nachher nur noch Vertragsaufhebung ex nunc (d.h. Kündigung)



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

1. Einleitung
2. Grundlage, Inhalt und Umfang der Lizenz
3. Übertragung des Immaterialgutes
4. Entstehung und Inhalt des Lizenzvertrags
5. **Pflichten der Parteien des Lizenzvertrags**
6. Leistungsstörungen beim Lizenzvertrag
7. Rechtsstellung der Parteien des Lizenzvertrages im Verhältnis zu Dritten
8. Beendigung des Lizenzvertrags



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 5. Pflichten der Parteien des Lizenzvertrags

#### 5.1 *Vorbemerkungen*

#### 5.2 *Pflichten des Lizenzgebers*

#### 5.3 *Pflichten des Lizenznehmers*





## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 5. Pflichten der Parteien des Lizenzvertrags

#### 5.1 *Vorbemerkungen*

- a) Übliche Unterteilung: Haupt- und Nebenpflichten → Vertragspflicht erzwingbar oder nicht?
  - Realistischer (Innominatkontrakt!) - lizenzvertragstypische Pflichten
  - zusätzlich vereinbarte Pflichten

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 5. Pflichten der Parteien des Lizenzvertrags

#### 5.1 *Vorbemerkungen*

- a) Übliche Unterteilung: Haupt- und Nebenpflichten → Vertragspflicht erzwingbar oder nicht?  
Realistischer (Innominatkontrakt!) - lizenzvertragstypische Pflichten  
- zusätzlich vereinbarte Pflichten
  
- b) Bedürfnis nach „Anlehnung“ an Nominatkontrakte  
aber: ZGB 1 II  
allenfalls: Agenturvertragsrecht (OR 418c I, 418d I, 418f I)

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 5. Pflichten der Parteien des Lizenzvertrags

#### 5.1 Vorbemerkungen

- a) Übliche Unterteilung: Haupt- und Nebenpflichten → Vertragspflicht erzwingbar oder nicht?  
Realistischer (Innominatkontrakt!) - lizenzvertragstypische Pflichten  
- zusätzlich vereinbarte Pflichten
  
- b) Bedürfnis nach „Anlehnung“ an Nominatkontrakte  
aber: ZGB 1 II  
allenfalls: Agenturvertragsrecht (OR 418c I, 418d I, 418f I)
  
- c) Fokus: Vertragsfreiheit (←→ Kartellrecht)  
Was wird üblicherweise vereinbart?  
Was gilt, wenn eine Vereinbarung fehlt?

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 5. Pflichten der Parteien des Lizenzvertrags

#### 5.2 *Pflichten des Lizenzgebers*

##### 5.2.1 *Lizenzvertragstypische Pflichten*

- Genussverschaffungspflicht = Offenbarungspflicht  
→ insb. Unterlagen, Ratschläge, Auskünfte  
(Kostentragung?)

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 5. Pflichten der Parteien des Lizenzvertrags

#### 5.2 Pflichten des Lizenzgebers

##### 5.2.1 Lizenzvertragstypische Pflichten

- Genussverschaffungspflicht = Offenbarungspflicht  
→ insb. Unterlagen, Ratschläge, Auskünfte  
(Kostentragung?)
  
- Genusserhaltungspflicht =
  - formelle Aufrechterhaltung Schutzrecht
  - Rechtsverfolgung bei Schutzrechtsverletzung
  - Verteidigung des Schutzrechts

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 5. Pflichten der Parteien des Lizenzvertrags

#### 5.2 Pflichten des Lizenzgebers

##### 5.2.1 Lizenzvertragstypische Pflichten

- Genussverschaffungspflicht = Offenbarungspflicht  
→ insb. Unterlagen, Ratschläge, Auskünfte  
(Kostentragung?)
- Genusserhaltungspflicht =
  - formelle Aufrechterhaltung Schutzrecht
  - Rechtsverfolgung bei Schutzrechtsverletzung
  - Verteidigung des Schutzrechts
- Beschränkung weiterer Lizenzvergabe bei ausschliesslicher/qualifizierter Lizenz



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 5. Pflichten der Parteien des Lizenzvertrags

#### 5.2 *Pflichten des Lizenzgebers*

##### 5.2.2 *Zusätzlich vereinbarte Pflichten*

- Verbesserung/Weiterentwicklung des Lizenzgegenstandes
  - mit Vereinbarung
  - ohne Vereinbarung?
  - Entschädigung?



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 5. Pflichten der Parteien des Lizenzvertrags

#### 5.2 *Pflichten des Lizenzgebers*

##### 5.2.2 *Zusätzlich vereinbarte Pflichten*

- Verbesserung/Weiterentwicklung des Lizenzgegenstandes
  - mit Vereinbarung
  - ohne Vereinbarung?
  - Entschädigung?
  
- Meistbegünstigungsklausel



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 5. Pflichten der Parteien des Lizenzvertrags

#### 5.2 *Pflichten des Lizenzgebers*

##### 5.2.2 *Zusätzlich vereinbarte Pflichten*

- Verbesserung/Weiterentwicklung des Lizenzgegenstandes
  - mit Vereinbarung
  - ohne Vereinbarung?
  - Entschädigung?
  
- Meistbegünstigungsklausel
  
- weitere Pflichten
  - Eintragung der Lizenz im Register
  - Abnahmegarantie
  - Verzicht, Kunden des LN zu beliefern
  - Schranken bez. Veräusserung Lizenzgegenstand
  - Garantiepflichten des LG



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 5. Pflichten der Parteien des Lizenzvertrags

#### 5.3 *Pflichten des Lizenznehmers*

##### 5.3.1 *Lizenzvertragstypische Pflichten*

- Gegenleistung                      insb. Lizenzgebühr

Arten:

- Pauschallizenzgebühr
- erfolgsabhängige Lizenzgebühr
- gemischte Lizenzgebühr

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 5. Pflichten der Parteien des Lizenzvertrags

#### 5.3 *Pflichten des Lizenznehmers*

##### 5.3.1 *Lizenzvertragstypische Pflichten*

- Gegenleistung                      insb. Lizenzgebühr

Arten:

- Pauschallizenzgebühr
- erfolgsabhängige Lizenzgebühr
- gemischte Lizenzgebühr

Höhe:

- wesentl. Vertragspunkt
- Berechnung im Einzelfall
- z.T. übliche Streuwerte 2-5% des Umsatzes

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 5. Pflichten der Parteien des Lizenzvertrags

#### 5.3 Pflichten des Lizenznehmers

##### 5.3.1 Lizenzvertragstypische Pflichten

- Gegenleistung                      insb. Lizenzgebühr

- Reduktion/Wegfall:
- Änderung des Lizenzgegenstandes
  - Vorzeitige Beendigung des Lizenzvertrages
  - ev. Nichtbenutzung des Lizenzgegenstandes
  - Sonderfall: „package license“

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 5. Pflichten der Parteien des Lizenzvertrags

#### 5.3 *Pflichten des Lizenznehmers*

##### 5.3.1 *Lizenzvertragstypische Pflichten*

- Abrechnungspflicht      insb. bei umsatzabhängiger Lizenz

- Abrechnung

- Kontrolle

↔

Geschäftsgeheimnisse des LN

→ neutraler Sachverständiger

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 5. Pflichten der Parteien des Lizenzvertrags

#### 5.3 *Pflichten des Lizenznehmers*

##### 5.3.2 *Zusätzlich vereinbarte Pflichten*

- Benutzungspflicht      Motive:
  - Gegenleistung
  - Erzeugung von Goodwill beim Publikum
  - Erlangung von Bekanntheit
  - Erfahrung mit Lizenzgegenstand
  - ideelles Verbreitungsinteresse
  - Rechtsnachteile bei Nichtgebrauch (MSchG 12, 11 III)

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 5. Pflichten der Parteien des Lizenzvertrags

#### 5.3 *Pflichten des Lizenznehmers*

##### 5.3.2 *Zusätzlich vereinbarte Pflichten*

- Benutzungspflicht            ohne Vereinbarung?

- Indizien    pro:
- Ausschliesslichkeit
  - Investitionsverpflichtung LN
  - Lieferungspflicht LN an LG
  - Werbepflichten LN

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 5. Pflichten der Parteien des Lizenzvertrags

#### 5.3 *Pflichten des Lizenznehmers*

##### 5.3.2 *Zusätzlich vereinbarte Pflichten*

- Benutzungspflicht            ohne Vereinbarung?

Indizien    pro:

- Ausschliesslichkeit
- Investitionsverpflichtung LN
- Lieferungspflicht LN an LG
- Werbepflichten LN

contra:

- hohe Regelungsdichte Lizenzvertrag
- erfahrene Vertragsparteien
- dem LN auferlegte Beschränkungen
- kurze Kündigungsfrist des LN



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 5. Pflichten der Parteien des Lizenzvertrags

#### 5.3 *Pflichten des Lizenznehmers*

##### 5.3.2 *Zusätzlich vereinbarte Pflichten*

- Benutzungspflicht      Wegfall:
  - Unzumutbarkeit/Unmöglichkeit
  - wirtschaftliche Sinnlosigkeit
  - Nichtigkeit des Schutzrechts

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 5. Pflichten der Parteien des Lizenzvertrags

#### 5.3 *Pflichten des Lizenznehmers*

##### 5.3.2 *Zusätzlich vereinbarte Pflichten*

- Wahrung des Schutzrechts
- Pflichten:
- Übernahme der Gebührenzahlung durch LN
  - Mitteilung erkannter Rechtsverletzungen
  - Führung von Verletzungsprozessen
  - Geheimhaltungspflichten



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 5. Pflichten der Parteien des Lizenzvertrags

#### 5.3 *Pflichten des Lizenznehmers*

##### 5.3.2 *Zusätzlich vereinbarte Pflichten*

- Wahrung des Schutzrechts                      ohne Vereinbarung:
  - ev. Mitteilungspflicht erkannter Verletzungen
  - ev. Unterstützungspflichten im Prozess
  - ev. Geheimhaltungspflicht bei Know-how



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 5. Pflichten der Parteien des Lizenzvertrags

#### 5.3 *Pflichten des Lizenznehmers*

##### 5.3.2 *Zusätzlich vereinbarte Pflichten*

- Wahrung des Schutzrechts

Enthaltungspflicht im Besonderen:

- Pflicht LN, das Schutzrecht nicht anzugreifen

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 5. Pflichten der Parteien des Lizenzvertrags

#### 5.3 *Pflichten des Lizenznehmers*

##### 5.3.2 *Zusätzlich vereinbarte Pflichten*

- Wahrung des Schutzrechts

Enthaltungspflicht im Besonderen:

- Pflicht LN, das Schutzrecht nicht anzugreifen

Zulässigkeit?

CH: zulässig?? (BGE 95 II 274)

EU: nicht freigestellt (TTV 5 I c)

→ Klausel i.d.R. nichtig



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 5. Pflichten der Parteien des Lizenzvertrags

#### 5.3 *Pflichten des Lizenznehmers*

##### 5.3.2 *Zusätzlich vereinbarte Pflichten*

- Verbesserung des Lizenzgegenstandes - Mitteilungspflicht des LN

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 5. Pflichten der Parteien des Lizenzvertrags

#### 5.3 *Pflichten des Lizenznehmers*

##### 5.3.2 *Zusätzlich vereinbarte Pflichten*

- Verbesserung des Lizenzgegenstandes

- Mitteilungspflicht des LN

CH: zulässig

EU: freigestellt bei Marktanteil  
unter 20 bzw. 30 %

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 5. Pflichten der Parteien des Lizenzvertrags

#### 5.3 *Pflichten des Lizenznehmers*

##### 5.3.2 *Zusätzlich vereinbarte Pflichten*

- Verbesserung des Lizenzgegenstandes

- Mitteilungspflicht des LN

CH: zulässig

EU: freigestellt bei Marktanteil  
unter 20 bzw. 30 %

- ausschl. Rücklizenzierung / Übertragung an LG



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 5. Pflichten der Parteien des Lizenzvertrags

#### 5.3 Pflichten des Lizenznehmers

##### 5.3.2 Zusätzlich vereinbarte Pflichten

- Verbesserung des Lizenzgegenstandes

- Mitteilungspflicht des LN

CH: zulässig

EU: freigestellt bei Marktanteil  
unter 20 bzw. 30 %

- ausschl. Rücklizenzierung / Übertragung an LG

CH: unzul. Wettbewerbsbeschränkung?  
(KG 5 I)

EU: nicht freigestellt (TTV 5 I a/b → EGV 81)  
→ Klausel i.d.R. nichtig

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 5. Pflichten der Parteien des Lizenzvertrags

#### 5.3 Pflichten des Lizenznehmers

##### 5.3.2 Zusätzlich vereinbarte Pflichten

- weitere mögliche Pflichten:
  - Besondere Kennzeichnung in Lizenz produzierter Ware (PatG 11 II; ®, ™, ©)
  - Werbepflichten
  - Preisbindung
    - CH: gesetzliche Vermutung der Wettbewerbsbeseitigung (KG 5 III a)
    - EU: nicht freigestellte Kernbeschränkung (TTV 4 I a)
  - Vertrag i.d.R. nichtig
  - Bezugspflichten
  - Dulden von Kontrollen



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

1. Einleitung
2. Grundlage, Inhalt und Umfang der Lizenz
3. Übertragung des Immaterialgutes
4. Entstehung und Inhalt des Lizenzvertrags
5. Pflichten der Parteien des Lizenzvertrags
- 6. Leistungsstörungen beim Lizenzvertrag**
7. Rechtsstellung der Parteien des Lizenzvertrages im Verhältnis zu Dritten
8. Beendigung des Lizenzvertrags



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 6. Leistungsstörungen beim Lizenzvertrag

#### 6.1 *Vorbemerkung*

#### 6.2 *Kategorien von Leistungsstörungen - Überblick*

#### 6.3 *Pflichtverletzungen (Auswahl)*

#### 6.4 *Gewährleistung*



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 6. Leistungsstörungen beim Lizenzvertrag

#### 6.1 *Vorbemerkung*

Grundsatz: allgemeine Regeln über Leistungsstörungen

Problematik: oft unpassend bei LV-Interessenlage



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 6. Leistungsstörungen beim Lizenzvertrag

#### 6.2 *Kategorien von Leistungsstörungen - Überblick*

- Vorvertragliche Haftung                      culpa in contrahendo (OR 11, 21, 26; ZGB 2)

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 6. Leistungsstörungen beim Lizenzvertrag

#### 6.2 *Kategorien von Leistungsstörungen - Überblick*

- Vorvertragliche Haftung                      culpa in contrahendo (OR 11, 21, 26; ZGB 2)
  - Führen von Vertragsverhandlungen ohne Abschlusswillen
  - Verletzung vorvertraglicher Auskunft- und Aufklärungspflichten
  - Verstoss gegen Geheimhaltungspflicht



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 6. Leistungsstörungen beim Lizenzvertrag

#### 6.2 *Kategorien von Leistungsstörungen - Überblick*

- Mangelhafte Vertragserfüllung      Haftung für Pflichtverletzung (vgl. 6.3)



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 6. Leistungsstörungen beim Lizenzvertrag

#### 6.2 *Kategorien von Leistungsstörungen - Überblick*

- Mangelhafte Vertragserfüllung      Haftung für Pflichtverletzung (vgl. 6.3)
  - Fehlverhalten des Schuldners:
    - Schlecht-/Nichterfüllung (OR 97 ff.)
    - Leistungsverzögerung (102 ff.)
  - Fehlverhalten des Gläubigers:
    - Gläubigerverzug (OR 91 ff.)
  - ohne Fehlverhalten:
    - nachträgliche Unmöglichkeit (OR 119)



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 6. Leistungsstörungen beim Lizenzvertrag

#### 6.2 *Kategorien von Leistungsstörungen - Überblick*

- Mangelhafter Vertragsgegenstand Haftung aus Gewährleistung (vgl. 6.4)

OR AT: OR 97?

OR BT: Kaufrecht?

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 6. Leistungsstörungen beim Lizenzvertrag

#### 6.3 *Pflichtverletzungen (Auswahl)*

##### 6.3.1 *Typische Pflichten des Lizenzgebers*

- Genussverschaffung

Charakteristik:

- Beginn der Vertragserfüllung
- Rückabwicklung noch möglich

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 6. Leistungsstörungen beim Lizenzvertrag

#### 6.3 *Pflichtverletzungen (Auswahl)*

##### 6.3.1 *Typische Pflichten des Lizenzgebers*

- Genussverschaffung
- Charakteristik:
- Beginn der Vertragserfüllung
  - Rückabwicklung noch möglich

Normen:

OR 102  
OR 97



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 6. Leistungsstörungen beim Lizenzvertrag

#### 6.3 *Pflichtverletzungen (Auswahl)*

##### 6.3.1 *Typische Pflichten des Lizenzgebers*

- Genusserhaltung

Charakteristik:

- Dauerschuldproblematik



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 6. Leistungsstörungen beim Lizenzvertrag

#### 6.3 *Pflichtverletzungen (Auswahl)*

##### 6.3.1 *Typische Pflichten des Lizenzgebers*

- Genusserhaltung

Charakteristik:

- Dauerschuldproblematik

Beispiele:

- Dahinfall des Lizenzgegenstandes
- keine Verfolgung bei Drittverletzung
- Übertragung des Schutzrechts ohne Überbindung der Vertragspflichten

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 6. Leistungsstörungen beim Lizenzvertrag

#### 6.3 *Pflichtverletzungen (Auswahl)*

##### 6.3.1 *Typische Pflichten des Lizenzgebers*

- Genusserhaltung

Charakteristik:

- Dauerschuldproblematik

Beispiele:

- Dahinfall des Lizenzgegenstandes
- keine Verfolgung bei Drittverletzung
- Übertragung des Schutzrechts ohne Überbindung der Vertragspflichten

Normen:

- Gewährleistung (vgl. 6.4)
- Verschuldenshaftung (OR 97)
- Verzug (OR 107)



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 6. Leistungsstörungen beim Lizenzvertrag

#### 6.3 *Pflichtverletzungen (Auswahl)*

##### 6.3.1 *Typische Pflichten des Lizenzgebers*

- Genusserhaltung

Ansprüche:

- Schadenersatz
- Rücktritt (bzw. Kündigung)



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 6. Leistungsstörungen beim Lizenzvertrag

#### 6.3 *Pflichtverletzungen (Auswahl)*

##### 6.3.1 *Typische Pflichten des Lizenzgebers*

- Genusserhaltung

Ansprüche:

- Schadenersatz
- Rücktritt (bzw. Kündigung)

Interessenlage:

- Realerfüllung

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 6. Leistungsstörungen beim Lizenzvertrag

#### 6.3 *Pflichtverletzungen (Auswahl)*

##### 6.3.1 *Typische Pflichten des Lizenzgebers*

- Genusserhaltung
  - Ansprüche:
    - Schadenersatz
    - Rücktritt (bzw. Kündigung)
  - Interessenlage:
    - Realerfüllung
  - Druckmittel:
    - OR 82 ??
  - besser:
    - Minderung der Gegenleistung während der Störung (ähnlich: OR 259d)

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 6. Leistungsstörungen beim Lizenzvertrag

#### 6.3 *Pflichtverletzungen (Auswahl)*

##### 6.3.1 *Typische Pflichten des Lizenzgebers*

#### **BGE 110 II 239:**

In Abwesenheit einer Garantie (s. Art. 192 Abs. 2 OR a.E.) gehört die Patentnichtigkeit (z.B. mangels Neuheit) zum allgemeinen Risiko.

**Aber:** Ansprüche aus culpa in contrahendo, „lorsque le vendeur a intentionnellement dissimulé à son cocontractant des vices du brevet“.



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 6. Leistungsstörungen beim Lizenzvertrag

#### 6.3 *Pflichtverletzungen (Auswahl)*

##### 6.3.2 *Typische Pflichten des Lizenznehmers*

- Gegenleistung

Geldschuld:

Verzug (OR 102 ff.)



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 6. Leistungsstörungen beim Lizenzvertrag

#### 6.3 *Pflichtverletzungen (Auswahl)*

##### 6.3.2 *Typische Pflichten des Lizenznehmers*

- Gegenleistung

Geldschuld:

Verzug (OR 102 ff.)

Nichtangriffspflicht (z.B. vergleichsweise Lizenz):

- Schadenersatz (OR 97)?
- Vertragsauflösung?



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 6. Leistungsstörungen beim Lizenzvertrag

#### 6.3 *Pflichtverletzungen (Auswahl)*

##### 6.3.3 *Weitere Pflichten des Lizenznehmers*

- Benutzungspflicht

Charakteristik:

- immaterielles Interesse des LG
- nicht nachholbar
- ausschliessliche Lizenz  
(unter Ausschluss des LG)

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 6. Leistungsstörungen beim Lizenzvertrag

#### 6.3 *Pflichtverletzungen (Auswahl)*

##### 6.3.3 *Weitere Pflichten des Lizenznehmers*

- Benutzungspflicht

Charakteristik:

- immaterielles Interesse des LG
- nicht nachholbar
- ausschliessliche Lizenz  
(unter Ausschluss des LG)

Normen:

OR 97?

OR 98 II?

OR BT?

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 6. Leistungsstörungen beim Lizenzvertrag

#### 6.3 *Pflichtverletzungen (Auswahl)*

##### 6.3.3 *Weitere Pflichten des Lizenznehmers*

- Benutzungspflicht

Charakteristik:

- immaterielles Interesse des LG
- nicht nachholbar
- ausschliessliche Lizenz  
(unter Ausschluss des LG)

Normen:

OR 97?

OR 98 II?

OR BT?

→

ZGB 1 II: (befristeter) Wegfall der  
Ausschliesslichkeit



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 6. Leistungsstörungen beim Lizenzvertrag

#### 6.4 Gewährleistung

##### 6.4.1 Rechtliche Mängel

Begriff:

- fehlender Rechtsbestand des Lizenzgegenstandes
- Belastung des Lizenzgegenstandes durch Drittrechte
- nur bei absoluten Rechten möglich

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 6. Leistungsstörungen beim Lizenzvertrag

#### 6.4 Gewährleistung

##### 6.4.1 Rechtliche Mängel

Begriff:

- fehlender Rechtsbestand des Lizenzgegenstandes
- Belastung des Lizenzgegenstandes durch Drittrechte
- nur bei absoluten Rechten möglich

Normen:

OR AT, insb. OR 97:	verschuldensabhängig
OR BT, insb. OR 192 ff.:	zu undifferenziert; mittelbarer Schaden? → Verschulden

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 6. Leistungsstörungen beim Lizenzvertrag

#### 6.4 Gewährleistung

##### 6.4.1 Rechtliche Mängel

Lösungsansatz:

*verschuldensunabhängige Haftung*

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

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 6. Leistungsstörungen beim Lizenzvertrag

#### 6.4 Gewährleistung

##### 6.4.1 Rechtliche Mängel

Lösungsansatz:

*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“



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 6. Leistungsstörungen beim Lizenzvertrag

#### 6.4 Gewährleistung

##### 6.4.2 *Tatsächliche Mängel*

Begriff: Tatsächliche Gründe erschweren oder verunmöglichen den vorgesehenen Gebrauch des Lizenzgegenstandes

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 6. Leistungsstörungen beim Lizenzvertrag

#### 6.4 Gewährleistung

##### 6.4.2 Tatsächliche Mängel

Begriff: Tatsächliche Gründe erschweren oder verunmöglichen den vorgesehenen Gebrauch des Lizenzgegenstandes

Beispiele:

- technische Brauchbarkeit der einer Erfindung
- unkorrekt vermittelte technische Werte
- offenkundiges Know-how
- ev. falsche Angaben über Marktverhältnisse (str.)

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 6. Leistungsstörungen beim Lizenzvertrag

#### 6.4 Gewährleistung

##### 6.4.2 Tatsächliche Mängel

Begriff: Tatsächliche Gründe erschweren oder verunmöglichen den vorgesehenen Gebrauch des Lizenzgegenstandes

Beispiele:

- technische Brauchbarkeit der einer Erfindung
- unkorrekt vermittelte technische Werte
- offenkundiges Know-how
- ev. falsche Angaben über Marktverhältnisse (str.)

Normen: OR AT?  
Kaufrecht? → vgl. 6.4.1

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 6. Leistungsstörungen beim Lizenzvertrag

#### 6.4 Gewährleistung

##### 6.4.2 Tatsächliche Mängel

Lösungsansatz:

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



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 6. Leistungsstörungen beim Lizenzvertrag

#### 6.4 Gewährleistung

##### 6.4.2 Tatsächliche Mängel

Lösungsansatz:

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

Geltendmachung:

- während der gesamten Vertragsdauer möglich
- Mängelrüge innerhalb angemessener Frist seit tatsächlicher bzw. zumutbarer Entdeckung



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

1. Einleitung
2. Grundlage, Inhalt und Umfang der Lizenz
3. Übertragung des Immaterialgutes
4. Entstehung und Inhalt des Lizenzvertrags
5. Pflichten der Parteien des Lizenzvertrags
6. Leistungsstörungen beim Lizenzvertrag
7. **Rechtsstellung der Parteien des Lizenzvertrages im Verhältnis zu Dritten**
8. Beendigung des Lizenzvertrags



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 7. Rechtsstellung der Parteien des Lizenzvertrages im Verhältnis zu Dritten

#### 7.1 *Absolutrechtliche Ebene*

#### 7.2 *Schuldrechtliche Ebene*

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 7. Rechtsstellung der Parteien des Lizenzvertrages im Verhältnis zu Dritten

#### 7.1 *Absolutrechtliche Ebene*

##### 7.1.1 *Übertragung des Schutzrechts auf einen Dritten*

Problem:

- LV bleibt zwischen urspr. Parteien zwar bestehen
- LV kann seitens LG aber nicht mehr erfüllt werden
- mit Schadenersatz ist dem LN nicht gedient
- Übertragungsverbot im LV hindert (absolutrechtlich) die Übertragung nicht!

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 7. Rechtsstellung der Parteien des Lizenzvertrages im Verhältnis zu Dritten

#### 7.1 *Absolutrechtliche Ebene*

##### 7.1.1 *Übertragung des Schutzrechts auf einen Dritten*

Problem:

- LV bleibt zwischen urspr. Parteien zwar bestehen
- LV kann seitens LG aber nicht mehr erfüllt werden
- mit Schadenersatz ist dem LN nicht gedient
- Übertragungsverbot im LV hindert (absolutrechtlich) die Übertragung nicht!

Lösung:

D: absolute Wirkung der – ausschliesslichen – Lizenz  
(+ gesetzliche Regelung)

CH et al.: gesetzliche Regelung

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 7. Rechtsstellung der Parteien des Lizenzvertrages im Verhältnis zu Dritten

#### 7.1 *Absolutrechtliche Ebene*

##### 7.1.1 *Übertragung des Schutzrechts auf einen Dritten*

Lösung (CH):

Registerrechte

PatG 34 III

MSchG 18 II

DesG 15 II

→ Registereintrag der Lizenz wirkt gegen Erwerber

→ gesetzliche Realobligation

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 7. Rechtsstellung der Parteien des Lizenzvertrages im Verhältnis zu Dritten

#### 7.1 *Absolutrechtliche Ebene*

##### 7.1.1 *Übertragung des Schutzrechts auf einen Dritten*

Lösung (CH):

Registerrechte

PatG 34 III

MSchG 18 II

DesG 15 II

→ Registereintrag der Lizenz wirkt gegen Erwerber

→ gesetzliche Realobligation

Urheberrecht?

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 7. Rechtsstellung der Parteien des Lizenzvertrages im Verhältnis zu Dritten

#### 7.1 *Absolutrechtliche Ebene*

##### 7.1.2. *Verletzung des Schutzrechts durch einen Dritten*

Problem: LN ist nicht Inhaber des Schutzrechts;  
obligatorische Wirkung der Lizenz  
→ fehlende Aktivlegitimation



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 7. Rechtsstellung der Parteien des Lizenzvertrages im Verhältnis zu Dritten

#### 7.1 *Absolutrechtliche Ebene*

##### 7.1.2. *Verletzung des Schutzrechts durch einen Dritten*

Problem: LN ist nicht Inhaber des Schutzrechts;  
obligatorische Wirkung der Lizenz  
→ fehlende Aktivlegitimation

Vorbehalt: Lauterkeitsrecht



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 7. Rechtsstellung der Parteien des Lizenzvertrages im Verhältnis zu Dritten

#### 7.1 *Absolutrechtliche Ebene*

##### 7.1.2. *Verletzung des Schutzrechts durch einen Dritten*

Lösungen:

1. Prozessvollmacht

2. Prozessstandschaft

a) gesetzlich (DesG 35 IV)

b) gewillkürt

3. (Teil)rechtsübertragung

a) quantitative Teilung

b) qualitative Teilung

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 7. Rechtsstellung der Parteien des Lizenzvertrages im Verhältnis zu Dritten

#### 7.1 Absolutrechtliche Ebene

##### 7.1.2. Verletzung des Schutzrechts durch einen Dritten

Lösungen:

1. Prozessvollmacht
2. Prozessstandschaft
  - a) gesetzlich (DesG 35 IV)
  - b) gewillkürt
3. (Teil)rechtsübertragung
  - a) quantitative Teilung
  - b) qualitative Teilung

Probleme der Lösungen:

- Schaden LN  $\leftrightarrow$  Schaden LG
- Passivlegitimation LN/mat. Rechtskraft bei Prozessstandschaft
- Streitgenossenschaft bei quantitativer Teilung
- Formvorschriften bei der Übertragung (PatG 33 II<sup>bis</sup>; MSchG 17 II; DesG 14 II)



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 7. Rechtsstellung der Parteien des Lizenzvertrages im Verhältnis zu Dritten

#### 7.2 *Schuldrechtliche Ebene*

##### 7.2.1 *Wechsel der Lizenzgebereigenschaft*

Problem: Kann sich LN gegen Übertragung des Schutzrechts wehren?

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 7. Rechtsstellung der Parteien des Lizenzvertrages im Verhältnis zu Dritten

#### 7.2 *Schuldrechtliche Ebene*

##### 7.2.1 *Wechsel der Lizenzgebereigenschaft*

Problem: Kann sich LN gegen Übertragung des Schutzrechts wehren?

Normen: OR 181 – passt nicht genau  
OR 261 II, 333 – zu spezifisch

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 7. Rechtsstellung der Parteien des Lizenzvertrages im Verhältnis zu Dritten

#### 7.2 *Schuldrechtliche Ebene*

##### 7.2.1 *Wechsel der Lizenzgebereigenschaft*

Problem: Kann sich LN gegen Übertragung des Schutzrechts wehren?

Normen: OR 181 – passt nicht genau  
OR 261 II, 333 – zu spezifisch

Lösungsansatz: Frage der Zumutbarkeit

- ja, solange Genusserhaltung sichergestellt
- falls nein: Grund für fristlose Kündigung und Schadenersatz

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 7. Rechtsstellung der Parteien des Lizenzvertrages im Verhältnis zu Dritten

#### 7.2 *Schuldrechtliche Ebene*

##### 7.2.1 *Wechsel der Lizenzgebereigenschaft*

Problem: Kann sich LN gegen Übertragung des Schutzrechts wehren?

Normen: OR 181 – passt nicht genau  
OR 261 II, 333 – zu spezifisch

Lösungsansatz: Frage der Zumutbarkeit

- ja, solange Genusserhaltung sichergestellt
- falls nein: Grund für fristlose Kündigung und Schadenersatz

Beweislast: Vermutung der Zumutbarkeit



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 7. Rechtsstellung der Parteien des Lizenzvertrages im Verhältnis zu Dritten

#### 7.2 *Schuldrechtliche Ebene*

##### 7.2.2 *Wechsel der Lizenznehmereigenschaft*

Problem: Kann der Lizenznehmer seine Stellung einem Dritten einräumen?



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 7. Rechtsstellung der Parteien des Lizenzvertrages im Verhältnis zu Dritten

#### 7.2 *Schuldrechtliche Ebene*

##### 7.2.2 *Wechsel der Lizenznehmereigenschaft*

Problem: Kann der Lizenznehmer seine Stellung einem Dritten einräumen?

Normen: OR 263, 292 – Wertungsgehalt passend:  
- Zustimmungsbedürftigkeit  
- Ablehnung nur aus wichtigen Gründen

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 7. Rechtsstellung der Parteien des Lizenzvertrages im Verhältnis zu Dritten

#### 7.2 *Schuldrechtliche Ebene*

##### 7.2.2 *Wechsel der Lizenznehmereigenschaft*

Problem: Kann der Lizenznehmer seine Stellung einem Dritten einräumen?

Normen: OR 263, 292 – Wertungsgehalt passend:

- Zustimmungsbedürftigkeit
- Ablehnung nur aus wichtigen Gründen

Lösungsansatz: Frage der Zumutbarkeit

- ja, solange Pflichten erfüllt werden
- falls nein: Grund für fristlose Kündigung und Schadenersatz mit Solidarhaftung

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 7. Rechtsstellung der Parteien des Lizenzvertrages im Verhältnis zu Dritten

#### 7.2 *Schuldrechtliche Ebene*

##### 7.2.2 *Wechsel der Lizenznehmereigenschaft*

Problem:	Kann der Lizenznehmer seine Stellung einem Dritten einräumen?	
Normen:	OR 263, 292 – Wertungsgehalt passend: - Zustimmungsbedürftigkeit - Ablehnung nur aus wichtigen Gründen	
Lösungsansatz:	Frage der Zumutbarkeit	- ja, solange Pflichten erfüllt werden - falls nein: Grund für fristlose Kündigung und Schadenersatz mit Solidarhaftung
Beweislast:	Vermutung der Unzumutbarkeit	

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 7. Rechtsstellung der Parteien des Lizenzvertrages im Verhältnis zu Dritten

#### 7.2 *Schuldrechtliche Ebene*

##### 7.2.3 *Unterlizenz*

Problem:

Darf der Lizenznehmer Dritten die Nutzung des Lizenzgegenstandes gestatten und ihn selbst ebenfalls nutzen?

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 7. Rechtsstellung der Parteien des Lizenzvertrages im Verhältnis zu Dritten

#### 7.2 *Schuldrechtliche Ebene*

##### 7.2.3 *Unterlizenz*

Problem: Darf der Lizenznehmer Dritten die Nutzung des Lizenzgegenstandes gestatten und ihn selbst ebenfalls nutzen?

Normen: OR 262 passt nicht (sozialrelevante Motivation)

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 7. Rechtsstellung der Parteien des Lizenzvertrages im Verhältnis zu Dritten

#### 7.2 *Schuldrechtliche Ebene*

##### 7.2.3 *Unterlizenz*

Problem:	Darf der Lizenznehmer Dritten die Nutzung des Lizenzgegenstandes gestatten und ihn selbst ebenfalls nutzen?
Normen:	OR 262 passt nicht (sozialrelevante Motivation)
Lösungsansatz:	Interessen des LG überwiegen aber: keine Verweigerung ohne schützenswerte Interessen (Loyalität)

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 7. Rechtsstellung der Parteien des Lizenzvertrages im Verhältnis zu Dritten

#### 7.2 *Schuldrechtliche Ebene*

##### 7.2.3 *Unterlizenz*

Problem:	Darf der Lizenznehmer Dritten die Nutzung des Lizenzgegenstandes gestatten und ihn selbst ebenfalls nutzen?
Normen:	OR 262 passt nicht (sozialrelevante Motivation)
Lösungsansatz:	Interessen des LG überwiegen aber: keine Verweigerung ohne schützenswerte Interessen (Loyalität)
Beweislast:	Vermutung der Unzulässigkeit



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

1. Einleitung
2. Grundlage, Inhalt und Umfang der Lizenz
3. Übertragung des Immaterialgutes
4. Entstehung und Inhalt des Lizenzvertrags
5. Pflichten der Parteien des Lizenzvertrags
6. Leistungsstörungen beim Lizenzvertrag
7. Rechtsstellung der Parteien des Lizenzvertrages im Verhältnis zu Dritten
8. **Beendigung des Lizenzvertrags**





## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 8. Beendigung des Lizenzvertrags

#### **8.1 Rücktritt**

#### **8.2 Kündigung**

#### **8.3 Folgen der Vertragsbeendigung**



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 8. Beendigung des Lizenzvertrags

#### 8.1 *Rücktritt*

Gründe:

OR 24, 107



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 8. Beendigung des Lizenzvertrags

#### 8.1 *Rücktritt*

Gründe: OR 24, 107

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



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 8. Beendigung des Lizenzvertrags

#### 8.1 *Rücktritt*

Gründe: OR 24, 107

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

Lösung: Kündigungsrecht an Stelle des Rücktrittsrechts



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 8. Beendigung des Lizenzvertrags

#### 8.2 Kündigung

##### 8.2.1 Abgrenzung

befristetes Vertragsverhältnis:

- Ablauf der Vertragsdauer  
(z.B. Bindung an Dauer Schutzrecht)
- übermässige Bindung (OR 20) durch lange Vertragsdauer

unbefristetes Vertragsverhältnis:

- ausserordentliche Kündigung
- ordentliche Kündigung

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 8. Beendigung des Lizenzvertrags

#### 8.2 Kündigung

##### 8.2.2 Ausserordentliche Kündigung

Normen:	OR 545 I Ziff. 7	- unpassend
	OR 266g, 297, 337	- wertungsmässig passend aber: Anlehnung erforderlich?
	ZGB 2 I, II	- genügt



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 8. Beendigung des Lizenzvertrags

#### 8.2 *Kündigung*

##### 8.2.3 *Ordentliche Kündigung*

Problem: Interessenausgleich erforderlich  
→ Kündigungsfrist nicht ohne weiteres ausreichend

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 8. Beendigung des Lizenzvertrags

#### 8.2 Kündigung

##### 8.2.3 Ordentliche Kündigung

Lösungsansatz:

Kündigung durch den *Lizenznehmer*:

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

→ (angemessene) Kündigungsfrist kann reichen



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 8. Beendigung des Lizenzvertrags

#### 8.2 Kündigung

##### 8.2.3 Ordentliche Kündigung

Lösungsansatz:

Kündigung durch den *Lizenzgeber*:

Möglichkeit zum Ersatz des Lizenzgebers abhängig von  
Substituierbarkeit des Lizenzgegenstandes

→ Kündigungsfrist allein reicht oft nicht

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 8. Beendigung des Lizenzvertrags

#### 8.2 Kündigung

##### 8.2.3 Ordentliche Kündigung

Lösungsansatz:

Kündigung durch den *Lizenzgeber*:

Möglichkeit zum Ersatz des Lizenzgebers abhängig von  
Substituierbarkeit des Lizenzgegenstandes

→ Kündigungsfrist allein reicht oft nicht

Folge: - angemessene Kündigungsfristen können u.U.  
unterschiedlich sein

- ev. Investitionsersatz

→ ZGB 1 II (Wertungsgehalt: OR 377)



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 8. Beendigung des Lizenzvertrags

#### 8.2 *Kündigung*

##### 8.2.4 *Änderungskündigung*

Konstellation: Parteien wollen LV beibehalten, können sich aber nicht auf Änderung einigen

## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 8. Beendigung des Lizenzvertrags

#### 8.2 Kündigung

##### 8.2.4 Änderungskündigung

Konstellation: Parteien wollen LV beibehalten, können sich aber nicht auf Änderung einigen

Lösung:

- clausula rebus sic stantibus?
- nur unter den Voraussetzungen der ausserordentlichen Kündigung!
- weitere ???



## VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR

### 8. Beendigung des Lizenzvertrags

#### 8.3 *Folgen der Vertragsbeendigung*

Ausverkaufsrecht?

Rückgabepflichten

Enthaltungspflicht



- I. EINLEITUNG
- II. SCHUTZGEGENSTAND
- III. SCHUTZVORAUSSETZUNGEN
- IV. ERWERB DER SCHUTZRECHTE
- V. SCHUTZWIRKUNG
- VI. PROZESSE ÜBER SCHUTZRECHTE
- VII. SCHUTZRECHTE IM RECHTSVERKEHR
- VIII. VERWERTUNGSRECHT**