



Universität  
Zürich <sup>UZH</sup>

Rechtswissenschaftliche Fakultät

# Handels- und Wirtschaftsrecht II

## HS25

Prof. Dr. Andreas Heinemann

Prof. Dr. Peter Picht

Prof. Dr. Florent Thouvenin



# 3. Teil: Immaterialgüterrecht

§ 12 Einführung in das Immaterialgüterrecht

§ 13 Patentrecht

§ 14 Urheberrecht

§ 15 Markenrecht

**§ 16 Lizenzvertragsrecht**

# §16 Lizenzvertragsrecht

I. Grundlagen

II. Form und Registrierung

III. Arten von Lizenzverträgen

IV. Pflichten der Vertragsparteien

V. Leistungsstörungen

VI. Beendigung

VII. Prozessuale Stellung des Lizenznehmers

# I. Grundlagen

## Begriff

- Lizenz, lat.: licentia = Freiheit, Erlaubnis; licere = erlaubt sein
- Durch den Lizenzvertrag ermächtigt die Lizenzgeberin (LG) die Lizenznehmerin (LN), ein immaterielles Gut im vereinbarten Umfang zu nutzen
  - Echter Lizenzvertrag: absolut-rechtlich geschütztes immaterielles Gut
  - Unechter Lizenzvertrag: nicht absolut-rechtlich geschütztes immaterielles Gut
  - Gemischter Lizenzvertrag: absolut-rechtlich geschützte und nicht absolut-rechtlich geschützte immaterielle Güter
- Gegenstand:
  - Immaterialgüterrechte im weitesten Sinne, bspw. auch Know-how, Namensrechte oder Daten

# I. Grundlagen

## Lizenzvertrag ≠ Übertragung

### — Übertragung

- Rechte gehen von A auf B über

  - A hat nach Übertragung keine Rechte mehr und B tritt in die Rechtsposition von A ein

- Wirkung gegenüber Dritten = absolute Wirkung (erga omnes)

### — Lizenzvertrag

- Blosser Einräumung von Rechten

- Alle Rechte verbleiben bei der LG: keine Änderung der Rechtsinhaberschaft

- LN erhält eigene, vertragliche Rechte gegenüber LG

- Keine (oder nur beschränkte) Wirkung gegenüber Dritten = relative Wirkung (inter partes)

# I. Grundlagen

## Rechtsgrundlagen

- Lizenzvertrag ist gesetzlich nicht geregelt
- Innominatkontrakt: „Vertrag sui generis“
- Immaterialgüterrechtsgesetze enthalten teilweise fragmentarische, aber keine zwingenden Normen
- Folge: maximale Freiheit bei Ausgestaltung durch Parteien

# I. Grundlagen

## Rechtsgrundlagen

—Anwendbare Normen

—Allgemeiner Teil des OR (OR AT)

—Analoge Anwendung gewisser Normen aus dem besonderen Teil des OR (OR BT), insb.:

— Kaufvertragsrecht (Art. 184 ff. OR)

— Werkvertragsrecht (Art. 363 ff. OR)

— Miete und Pacht (Art. 253 ff. OR)

— einfache Gesellschaft (Art. 530 ff. OR)

— Ergänzung des Vertrags nach dem hypothetischen Parteiwillen durch sachgerechte, generell-abstrakte Regeln

## II. Form und Registereintragung

- Form
  - Lizenzverträge können formfrei geschlossen werden (Art. 11 OR)
    - mündlich, schriftlich oder konkludent
- Registereintragung (betrifft Patente, Marken und Designs)
  - Lizenzverträge können im Register eingetragen werden, müssen aber nicht
  - Wirkung: Schutz des Bestandes des Lizenzvertrags gegenüber späteren Erwerbem des Schutzrechts (sog. Sukzessionsschutz)

### III. Arten von Lizenzverträgen

- Einfache Lizenz

- LG vergibt eine Vielzahl von Lizenzen
- Häufig Standardverträge (z.B. Softwarelizenzen)

- Ausschliessliche Lizenz (auch Alleinlizenz oder sole license)

- LG vergibt nur eine Lizenz und garantiert LN Ausschliesslichkeit
- LG bleibt selbst zur Nutzung des immateriellen Guts berechtigt

- Exklusivlizenz

- LG vergibt nur eine Lizenz und garantiert LN Exklusivität
- LG verpflichtet sich, das immaterielle Gut auch selbst nicht zu nutzen

### III. Arten von Lizenzverträgen

- Gratis- oder Freilizenz
  - keine Lizenzgebühr
- Kreuzlizenz (cross-licence)
  - Mehrere (mindestens zwei) Lizenzverträge übers Kreuz
  - Beide Parteien sind sowohl LG als auch LN
  - Häufig bei Forschungs- und Entwicklungskooperationen
- Unterlizenz
  - LN erteilt, im Rahmen ihrer Berechtigung, selbst Lizenz an Dritte (Kaskade)
- Herstellungs-, Vertriebslizenz etc.
  - Erteilung einer sachlich beschränkten Lizenz, bspw. zur Herstellung, zum Vertrieb etc.

## IV. Pflichten der Vertragsparteien

### — Vertragstypische Pflichten der LG

- Negative Komponente: Verzicht auf Ausübung des Verbotsrechts
- Positive Komponenten
  - Genussverschaffungspflicht
    - LG muss LN die vertraglich vereinbarte Nutzung ermöglichen
  - Genusserhaltungspflicht
    - Anmeldung der Schutzrechte, soweit nicht bereits erfolgt
    - Erhaltung der Schutzrechte (Bezahlung von Gebühren)
    - Verteidigung gegen Nichtigkeitsklagen

### — Allfällige weitere Pflichten der LG, z.B.:

- Meistbegünstigungsklausel
- Garantien des Bestands des Schutzrechts oder der Berechtigung zur Lizenzierung

## IV. Pflichten der Vertragsparteien

### — Vertragstypische Pflicht der LN

- Bezahlung der Lizenzgebühr  
→ bei Gratlizenz entfällt selbst diese Pflicht

### — Allfällige weitere Pflichten der LN

- Benutzungspflicht (insb. bei Markenlizenz → Gebrauchsobliegenheit)
- Pflicht zur Bezahlung der Schutzrechtsgebühren
- Mitteilungspflicht bei Rechtsverletzungen
- Unterstützungspflicht im Prozess
- Anbringen von Lizenz- und Schutzrechtsvermerk
- Einhalten bestimmter Qualitätsstandards (insb. bei Markenlizenz)
- Bezugs- und Werbepflichten

# V. Leistungsstörungen

## Mängel

### — Sachmängelhaftung

— Bei tatsächlichen Mängeln des Vertragsgegenstands (z.B. Mängel des patentierten Verfahrens)

### — Rechtsmängelhaftung

— Bei rechtlichen Mängeln des Vertragsgegenstands (z.B. Nichtigkeit des Schutzrechts oder Drittrechte, die zu Verbot/Einschränkung der Nutzung des lizenzierten Schutzrechts führen)

### — Rechtsfolgen

— Nachbesserungsanspruch (nur bei Sachmängeln)

— Reduktion der Lizenzgebühr

— Aufhebung des Lizenzvertrags, wenn Aufrechterhaltung unzumutbar

— Ersatz des Schadens, der angesichts des Mangels vernünftigerweise zu erwarten war

→ bei Verschulden Ersatz des weiteren Schadens, wenn Mangel adäquat kausal für Schaden

# VI. Beendigung

## — Zeitablauf

- Lizenzvertrag endet automatisch, wenn auf bestimmte Zeit abgeschlossen
- Bei befristeten Lizenzverträgen i.d.R. keine ordentliche Kündigung, aber ausserordentliche Kündigung

## — Ordentliche Kündigung

- Wenn vertraglich vorgesehen, i.d.R. nur bei unbefristeten Lizenzverträgen
- Kündigung ohne Angabe von Gründen möglich
- Einhalten von Kündigungsfrist, allenfalls Kündigungstermin
- Fehlt vertragliche Regelung der Frist gelten sechs Monate als Richtwert

# VI. Beendigung

## — Ausserordentliche Kündigung

- Lizenzverträge können immer aus wichtigem Grund gekündigt werden (Art. 2 und Art. 27 ZGB)
- Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn die Aufrechterhaltung des Lizenzvertrags einer Partei nicht mehr zugemutet werden kann und sie den Grund nicht selbst zu vertreten hat
- Als wichtige Gründe gelten insbesondere:
  - Konkurs und Zahlungsunfähigkeit einer Partei
  - Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
- Kündigungen aus wichtigem Grund erfolgen i.d.R. fristlos
- Allfällige weitere Beendigungsgründe ergeben sich aus dem allgemeinen Vertragsrecht

## VII. Prozessuale Stellung des Lizenznehmers

### — Grundsatz

- LN ist nicht Inhaberin des lizenzierten Schutzrechts und deshalb nicht aktivlegitimiert

### — Problem





- Häufig hat vor allem LN ein Interesse an Durchsetzung des Schutzrechts gegenüber Dritten, insb. bei ausschliesslichen und exklusiven Lizenzen

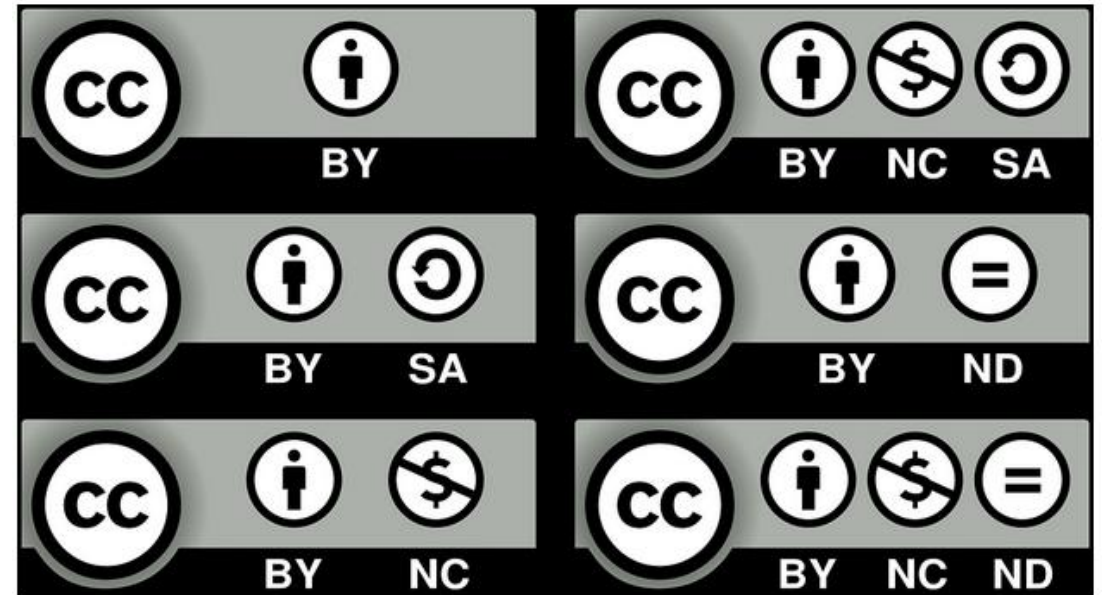
### — Lösung

- Aktivlegitimation der ausschliesslichen LN (Art. 75 PatG; Art. 62 Abs. 3 URG; Art. 55 Abs. 4 MSchG; Art. 35 Abs. 4 DesG), sofern im Lizenzvertrag nicht ausdrücklich ausgeschlossen
- Erteilung einer Prozessvollmacht durch LG an LN
- Prozessbeitritt der LN bei Prozess der LG

## VII. Creative Commons Lizenzen

- «Creative Commons»: gemeinnützige Organisation, die einfach zu verstehende, international anwendbare Standard-Lizenzverträge zur Verfügung stellt
- CC-Lizenzen sind auf Nutzung von urheberrechtlich geschützten Werken ausgerichtet
- 6 Arten von CC-Lizenzen: Hauptmerkmale werden allgemein verständlich durch Symbole vermittelt
- Für jede Variante gibt es einen ausformulierten Standard-Lizenzvertrag

Baustein	Auflage
	<b>BY – Namensnennung (Attribution)</b> Der Name des ursprünglichen Urhebers muss genannt werden (und zwar in der Weise, die der Urheber vorgibt).
	<b>ND – keine Bearbeitung (No Derivatives)</b> Das Werk muss vollständig und ohne Veränderungen bleiben.
	<b>SA – Weitergabe unter gleichen Bedingungen (Share Alike)</b> Bei einer Bearbeitung muss das neu entstandene Werk unter denselben Bedingungen veröffentlicht werden wie das ursprüngliche Werk.
	<b>NC – nicht-kommerziell (Non-Commercial)</b> Die Weiterverwendung darf nur nicht-kommerziellen Zwecken dienen.



# IX. Beispiel eines Lizenzvertrags

## Lizenzvertrag

zwischen

**NN**,  
[Adresse] vertreten durch [NN]

(«NN»; Lizenznehmerin)

und

**NN**,  
[Adresse] vertreten durch [NN]

(«NN»; Lizenzgeberin)

### Präambel

Die NN betreibt eine Online-Mediathek und Filmplattform für Bildungsinstitutionen. Über diese Plattform können Lehrpersonen und Schüler:innen in der Schweiz auf eine kuratierte Video- und Filmsammlung zugreifen und Videos aus Internet und Fernsehen selbst sammeln, organisieren und bearbeiten sowie in Gruppen oder innerhalb einer Schule speichern und für den Unterricht nutzen.

[NN] ist Inhaberin der schweizerischen Urheberrechte am Film [XY] («Film»). Sie beabsichtigt, NN eine Lizenz für das Vervielfältigen und Zugänglichmachen des Filmes auf der Plattform zu erteilen.

### 1. Lizenzerteilung

Die Lizenzgeberin räumt der Lizenznehmerin das Recht ein, den Film auf der Plattform zugänglich zu machen und die dafür erforderlichen Vervielfältigungen zu erstellen. Diese Lizenz gilt für die gesamte Schutzdauer der Urheberrechte und der verwandten Schutzrechte für das Gebiet der Schweiz und Liechtenstein.

Die Lizenzgeberin ist berechtigt, Dritten identische oder ähnliche Lizenzen zu erteilen.

### 2. Übertragung der Lizenz und Erteilung von Unterlizenzen

Die Lizenznehmerin darf die Lizenz nur mit Zustimmung der Lizenzgeberin auf einen Dritten übertragen. Die Lizenzgeberin darf die Zustimmung nicht ohne triftigen Grund verweigern.

Die Lizenznehmerin ist berechtigt, Dritten Unterlizenzen zu erteilen.

# X. Beispiel eines Lizenzvertrags

## 3. Bearbeitung

Die Nutzerinnen und Nutzer der Plattform sind berechtigt, den Film für die Zwecke und im Rahmen des Unterrichts zu kürzen, zu kommentieren, zu bearbeiten oder anderweitig zu verändern. Die gekürzte, kommentierte, bearbeitete oder anderweitig veränderte Version des Filmes darf Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

## 4. Lizenzgebühr

Die Lizenznehmerin bezahlt der Lizenzgeberin für die Erteilung der Lizenz eine einmalige Gebühr von CHF [XZ].  
Die Lizenzgebühr ist 30 Tage nach Unterzeichnung dieses Lizenzvertrags fällig.

## 5. Überlassen eines Werkexemplars

Die Lizenzgeberin stellt der Lizenznehmerin innert 30 Tagen nach Unterzeichnung dieses Lizenzvertrags ein digitales Werkexemplar im Format [ZZ] zur Verfügung.

## 6. Kündigung

Dieser Lizenzvertrag kann nur aus ausserordentlichen Gründen gekündigt werden. Solche Gründe liegen namentlich vor, wenn eine Partei eine wesentliche Vertragspflicht verletzt.

## 7. Änderungen

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform.

## 8. Teilnichtigkeitsklausel

Sollten Bestimmungen dieses Vertrags nichtig oder unwirksam sein, gelten die übrigen Bestimmungen weiter. Nichtige oder unwirksame Bestimmungen sind durch andere Bestimmungen zu ersetzen, die in ihren Wirkungen den entfallenen Bestimmungen möglichst nahekommen.

## 9. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Dieser Vertrag untersteht schweizerischem Recht.  
Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Zürich.

[NN]  
[Ort], .....

\_\_\_\_\_

[NN]

[NN]  
[Ort], .....

\_\_\_\_\_

[NN]



**Universität  
Zürich** <sup>UZH</sup>



**Homepage**



**Publikationen**

---

Vielen Dank!

Prof. Dr. Florent Thouvenin

Universität Zürich  
Rechtswissenschaftliche Fakultät  
Lehrstuhl für Informations- und Kommunikationsrecht  
Rämistrasse 74/49  
8001 Zürich

Email: [florent.thouvenin@ius.uzh.ch](mailto:florent.thouvenin@ius.uzh.ch)

URL: [www.ius.uzh.ch/thouvenin](http://www.ius.uzh.ch/thouvenin)