

Prof. Dr. Thomas Probst

## **Der Lizenzvertrag: Grundlagen und Einzelfragen**

---

Der Lizenzvertrag steht – dogmatisch gesehen – an der Schnittstelle zwischen Vertragsrecht und Immaterialgüterrecht und gehört – praktisch gesehen – zu den wirtschaftlich bedeutendsten Verträgen unserer Zeit. Angesichts der Vielfalt immaterieller Güter lässt sich nur beschränkt vom «Lizenzvertrag» schlechthin sprechen, da er – je nach Immaterialgut – in verschiedenen Typen vorkommt. Als Innominatvertrag stellt der Lizenzvertrag erhöhte Anforderungen sowohl an die anwaltliche Vertragsgestaltung als auch an richterliche Vertragsauslegung. Vor diesem Hintergrund stellt der Beitrag die Grundlagen des Lizenzvertrags dar und diskutiert verschiedene praxisrelevante Problemlagen.

---

Rechtsgebiet(e): Immaterialgüterrecht; Obligationenrecht; Wissenschaftliche Beiträge

Zitiervorschlag: Thomas Probst, Der Lizenzvertrag: Grundlagen und Einzelfragen, in: Jusletter 2. September 2013

## Inhaltsübersicht

- I. Einleitung
- II. Grundlagen des Lizenzvertrags
  - A. Begriff des Lizenzvertrags
  - B. Vielfalt immaterieller Objekte als Gegenstand eines Lizenzvertrags
    - 1. Allgemeines
    - 2. Enge Konzeption: Lizenzvertrag im eigentlichen Sinn
      - a. Erfindungspatent
      - b. Marken und Herkunftsangaben
      - c. Individuelle geistige Schöpfung (Werk)
      - d. Design
      - e. Pflanzenzüchtungen
      - f. Topographien von Halbleitererzeugnissen
    - 3. Weite Konzeption: Lizenzvertrag im uneigentlichen Sinn
      - a. Know how
      - b. Mit technischen und organisatorischen Mitteln schützbar Informationen
  - C. Arten von Lizenzen
    - 1. Ausschliessliche oder einfache Lizenz
    - 2. Hauptlizenz und Unterlizenz
    - 3. Konsensuale Lizenz und Zwangslizenz
      - a. Konsensuale Lizenz (Regel)
      - b. Zwangslizenz (Ausnahme)
  - D. Abschluss des Lizenzvertrags
  - E. Pflichten der Parteien des Lizenzvertrags
    - 1. Pflichten des Lizenzgebers
      - a. Überlassen des Immaterialgutes zu Gebrauch und Nutzung
      - b. Erhalten des Immaterialgutes im gebrauchsfähigen Zustand
    - 2. Pflichten des Lizenznehmers
      - a. Bezahlung der Lizenzgebühr
      - b. Pflicht, das Immaterialgut zu erhalten
      - c. Lizenzbenutzungspflicht
  - F. Rechtliche Qualifikation des Lizenzvertrags
  - G. Einige Abgrenzungen
    - 1. Pachtvertrag
    - 2. Verlagsvertrag
    - 3. Merchandising-Vertrag
  - H. Der internationale Lizenzvertrag
- III. Einzelfragen zum Lizenzvertrag
  - A. Inexistenz oder Untergang des lizenzierten Immaterialgüterrechts
    - 1. Inexistenz des lizenzierten Immaterialgüterrechts
      - a. Anfängliche Unmöglichkeit des Lizenzvertrags
      - b. Rechtsfolgen bei anfänglicher Unmöglichkeit des Lizenzvertrags
      - c. Kurzexkurs: Der Verkauf eines nichtigen Patents
    - 2. Untergang des lizenzierten Immaterialgüterrechts
  - B. Übertragung des lizenzierten Immaterialgüterrechts an einen Dritten
    - 1. Allgemeines
    - 2. Gesetzliche Sonderbestimmungen zum Schutze des Lizenznehmers
    - 3. Rechtslage bei Fehlen gesetzlicher Sonderbestimmungen
  - C. Verletzung des lizenzierten Immaterialgüterrechts durch Dritte
    - 1. Problemlage und Antwort des Gesetzgebers
    - 2. Hintergrund der Sonderbestimmungen
  - D. Beendigung des Lizenzvertrags
    - 1. Allgemeines
    - 2. Auf bestimmte Dauer abgeschlossene Lizenzverträge
      - a. Das Problem der (über)langen Vertragsdauer
      - b. Höchstdauervorschriften für gewisse Nominatverträge
      - c. Keine gesetzlichen Sonderbestimmungen für Innominatverträge
      - d. Kriterien für zulässige Höchstdauer eines Lizenzvertrags
        - aa. Beurteilungskriterien
        - bb. Anwendung auf den Lizenzvertrag

- e. Rechtsfolgen einer übermässigen (bestimmten) Vertragsdauer
- 3. Ordentliche Beendigung eines auf unbestimmte Dauer geschlossenen Lizenzvertrags
- 4. Ausserordentliche Beendigung eines auf (bestimmte oder unbestimmte) Dauer geschlossenen Lizenzvertrags
  - a. Kündigung aus wichtigem Grund
  - b. Weitere ausserordentliche Kündigungsgründe?
- IV. Schlussfolgerung
- V. Literatur

## I. Einleitung

[Rz 1] In der modernen Gesellschaft stellt der Zugang zu privilegierten Informationen, d.h. zu Informationen, die geheim, vertraulich oder aus anderen Gründen nur beschränkt zugänglich sind, eine ebenso bedeutende wie kostbare Ressource dar. Mehr denn je gilt im heutigen Zeitalter: «Wissen ist Macht». Wer über Informationen verfügt, die andere nicht haben, kann seinen Wissens- und Informationsvorsprung in verschiedenster Art und Weise zu seinem Vorteil ausnutzen, sei es zur Verfolgung technischer, wissenschaftlicher, wirtschaftlicher, politischer, militärischer oder anderer Ziele.

[Rz 2] Das Recht sieht sich durch diese Tatsache vor allem in zweierlei Hinsicht herausgefordert: Einerseits hat es Regeln aufzustellen, die privilegierte Informationen vor *unzulässigen Eingriffen Dritter schützen*, welche die Informationen unrechtmässig zu beschaffen und nutzen trachten. Andererseits hat es den Inhabern privilegierter Informationen *rechtliche Instrumente* zur Verfügung zu stellen, die ihnen erlauben, die Informationen wirtschaftlich zu nutzen, ohne durch die (selektive) Kundgabe der privilegierten Informationen deren künftige Nutzung zu kompromittieren. Der *Lizenzvertrag* befriedigt letzteres Bedürfnis. Er stellt ein Rechtsinstrument dar, welches erlaubt, den wirtschaftlichen Wert privilegierter Informationen in *kontrollierter Form zu nutzen*.

[Rz 3] Angesichts der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Tragweite des Lizenzvertrags<sup>1</sup> stellt der vorliegende Beitrag in einem ersten Teil (nachstehend Abschnitt II.) die *Grundlagen* dieses Vertrags dar, nämlich den *Begriff* und *Gegenstand*; die verschiedenen *Arten von Lizenzen*; den *Vertragsabschluss*; die *Verpflichtungen* der Parteien; die *rechtliche Qualifikation* des Vertrags; die *Abgrenzung* zu anderen Verträgen sowie den *internationalen* Lizenzvertrag. In einem zweiten Teil (nachstehend Abschnitt III.) werden dann vier *spezifische Aspekte* aufgegriffen, die in der Praxis zu Problemen Anlass geben können, nämlich die *Inexistenz* bzw. das *Erlöschen* des lizenzierten Immaterialgüterrechts; die *Übertragung* des lizenzierten Immaterialgüterrechts auf einen *Dritten*; die *Beeinträchtigung* des lizenzierten Immaterialgüterrechts durch Eingriffe Dritter sowie die *Beendigung*

<sup>1</sup> Vgl. z.B. AMSTUTZ/MORIN/SCHLUEP, Einleitung vor Art. 184 ff. N 240 («Der Lizenzvertrag gehört weltweit zu den wichtigsten privatrechtlichen Verträgen»).

des Lizenzvertrags. Kurze Schlussfolgerungen runden den Beitrag ab (nachstehend Abschnitt IV.).

## II. Grundlagen des Lizenzvertrags

### A. Begriff des Lizenzvertrags

[Rz 4] Durch den Lizenzvertrag verpflichtet sich der *Lizenzgeber* (*donneur de licence*), – meist (aber nicht unbedingt) gegen Bezahlung eines Entgelts *Lizenzgebühr* (*redevances*) – dem *Lizenznehmer* (*preneur de licence*) ein *Immaterialgut* zu Gebrauch und Nutzung zu überlassen<sup>2</sup>. Der Lizenzvertrag ist also typischerweise ein entgeltlicher Gebrauchsüberlassungsvertrag, welcher dem Lizenzgeber ermöglicht, ein ihm ausschliesslich zustehendes Immaterialgut zu vermarkten, indem er es dem Lizenznehmer für eine gewisse Zeit zur wirtschaftlichen Nutzung und Kommerzialisierung überlässt. Unentgeltliche Lizenzverträge sind möglich, stellen aber in der Praxis die Ausnahme dar<sup>3</sup>.

[Rz 5] Angesichts der *Vielfalt* von Immaterialgütern, lässt sich nur beschränkt von einem *vertragstypischen Inhalt* sprechen, welcher den Lizenzvertrag *per se* charakterisiert. So kann der Lizenzvertrag – je nach dem *konkreten Gegenstand* der Lizenz – ganz unterschiedliche Sachverhalte erfassen<sup>4</sup>. Es ist daher hilfreich, sich die verschiedenen Objekte einer Lizenz bzw. eines Lizenzvertrags kurz zu vergegenwärtigen.

### B. Vielfalt immaterieller Objekte als Gegenstand eines Lizenzvertrags

#### 1. Allgemeines

[Rz 6] Sowohl körperliche als auch immaterielle Gegenstände können der *tatsächlichen* oder *rechtlichen* Kontrolle des Menschen unterworfen werden. Bei *körperlichen* Gegenständen (= Sachen) spricht das positive Recht von *Besitz*, wenn es sich auf die *tatsächliche Herrschaft* einer (natürlichen oder juristischen) Person über eine Sache bezieht<sup>5</sup>, und von *Eigentum*, wenn es um das umfassende *Recht* einer Person an einer Sache geht<sup>6</sup>. Falls der Eigentümer einen körperlichen Gegenstand einem Dritten zum *Gebrauch* überlassen will, tut er dies in der Regel durch Abschluss eines (entgeltlichen) Miet- oder Pachtvertrags<sup>7</sup> oder in Form einer (unentgeltlichen) Leihe<sup>8</sup>.

[Rz 7] Bei den *immateriellen* Gegenständen ist die Situation weniger übersichtlich. Auf der einen Seite geniessen gewisse Immaterialgüter – aufgrund entsprechender *Spezialgesetze* (z.B. Patentgesetz [PatG]<sup>9</sup>; Markenschutzgesetz [MSchG]<sup>10</sup>) – den Status eines *absoluten Rechts*, so dass sie – in Analogie zum körperlichen Eigentum – als «geistiges Eigentum» bezeichnet werden. Der (sachenrechtliche) Begriff des «Eigentums» ist bei *Immaterialgüterrechten* allerdings wenig trefflich, da es richtigerweise um die *Inhaberschaft* bzw. *Trägerschaft* (*titularité*) des Rechts geht, d.h. darum, wer *berechtigter Träger* des Immaterialgüterrechts ist. Auch der klassische (sachenrechtliche) Begriff des «Besitzes» ergibt bei Immaterialgüterrechten wenig Sinn, da es schwierig ist, über ein immaterielles Gut als etwas Unkörperliches die tatsächliche Herrschaft auszuüben. Vorbehalten bleibt natürlich der Fall, bei welchem das (immaterielle) Recht in einem *Wertpapier* verkörpert ist, über das eine Person die tatsächliche Herrschaft ausüben kann<sup>11</sup>. In diesem Fall liegt ein «Werttitel» als der körperliche Ausdruck des immateriellen Rechts vor, wie dies für das Wertpapierrecht typisch ist.

[Rz 8] Auf der andern Seite gibt es diverse Immaterialgüter, die in der Rechtsordnung *nicht* als *absolute Rechte* ausgestaltet sind und daher *kein Ausschliesslichkeitsrecht* mit *erga omnes*-Wirkung für sich beanspruchen können. Auch sie können freilich insofern einen besonderen Rechtsschutz geniessen, als der Gesetzgeber spezifische Bestimmungen erlassen hat, welche ihre *geheime* oder *vertrauliche Natur* möglichst bewahren sollen (z.B. Bestimmungen zum Schutz von Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnissen<sup>12</sup>). Auch hier besteht das praktische Bedürfnis, solche privilegierten Informationen Dritten zum Gebrauch zu überlassen.

[Rz 9] Während das Obligationenrecht (OR) für die Überlassung des Gebrauchs bzw. der Nutzung an *körperlichen* Gütern (beweglichen und unbeweglichen Sachen) spezifische Verträge (Mietvertrag, Pachtvertrag, Gebrauchsleihe) zur Verfügung stellt, hat sich der Gesetzgeber um den Bereich der *immateriellen* Güter kaum gekümmert. Der Grund liegt ohne Zweifel darin, dass zu der Zeit, als das Obligationenrecht geschaffen wurde, der immateriellen Sphäre eine noch viel geringere Bedeutung zukam, als dies in der heutigen Wirtschaft und Gesellschaft der Fall ist. Es blieb daher der Praxis überlassen, diese Lücke im Obligationenrecht, in Anwendung der *Vertragsfreiheit*<sup>13</sup>, selber zu füllen. Dies ist mit der Schaffung des *Lizenzvertrags* geschehen, welcher

<sup>2</sup> Siehe z.B. AMSTUTZ/MORIN/SCHLUEP, Einleitung vor Art. 184 ff. N 238; ENGEL, 773; TERCIER/FAVRE, N 7950.

<sup>3</sup> TERCIER/FAVRE, N 7958.

<sup>4</sup> In gleichem Sinn: STIEGER, 3; TERCIER/FAVRE, N 7957; siehe auch HILTY, 16.

<sup>5</sup> Art. 919 Abs. 1 ZGB.

<sup>6</sup> Art. 641 ZGB.

<sup>7</sup> Art. 253, 275 OR.

<sup>8</sup> Art. 305 OR.

<sup>9</sup> Bundesgesetz über die Erfindungspatente (Patentgesetz) vom 25. Juni 1954 (SR 232.14).

<sup>10</sup> Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) vom 28. August 1992 (SR 232.11).

<sup>11</sup> Siehe z.B. Art. 967 Abs. 1 OR («Zur Übertragung des Wertpapiers zu Eigentum oder zu einem beschränkten dinglichen Recht bedarf es in allen Fällen der Übertragung des Besitzes an der Urkunde.»).

<sup>12</sup> Siehe Art. 162 StGB; Art. 4 lit. c und Art. 6 UWG.

<sup>13</sup> Siehe namentlich Art. 11 Abs. 1 und 19 Abs. 1 OR.

auf die Überlassung des Gebrauchs und der Nutzung von *Immaterialgütern* abzielt. Dabei kann der Lizenzvertrag enger oder weiter gefasst werden, je nachdem, ob nur die eigentlichen *Immaterialgüterrechte* oder auch andere *Immaterialgüter* darunter fallen. Es ist daher sinnvoll, zwischen dem *Lizenzvertrag im eigentlichen Sinn* und dem *Lizenzvertrag im uneigentlichen Sinn* zu unterscheiden.

## 2. Enge Konzeption: Lizenzvertrag im eigentlichen Sinn

[Rz 10] Gemäss einer *engen Konzeption* erfasst der Lizenzvertrag die Überlassung des Gebrauchs und der Nutzung von *Immaterialgüterrechten*, die vom Gesetzgeber als *absolute Rechte* mit *erga omnes*-Wirkung konzipiert worden sind. In diesem eigentlichen Sinn beschränkt sich der Anwendungsbereich des Lizenzvertrags auf folgende *Immaterialgüterrechte*: *Erfindungspatente*, *Marken*, *individuelle geistige Werke*, *Design*, *Pflanzenzüchtungen* und *Topographien von Halbleitererzeugnissen*<sup>14</sup>. In all diesen Fällen erhält der Lizenznehmer aufgrund des Lizenzvertrags Zugang zu einem *juristischen Monopol*, welches durch die Spezialgesetzgebung definiert und näher umschrieben wird. Folgende Spezialgesetze sind in diesem Zusammenhang von Bedeutung.

### a. Erfindungspatent

[Rz 11] Wer eine *neue, gewerblich anwendbare Erfindung* macht und diese nach PatG patentieren lässt, erwirbt als Patentinhaber – auf dem Gebiet der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein<sup>15</sup> – «das Recht, anderen zu verbieten, die Erfindung gewerbmässig zu benutzen»<sup>16</sup>. Kraft seines Patents verfügt der Patentinhaber also über das *ausschliessliche Recht*, sein *Immaterialgüterrecht* zu kommerzialisieren, d.h. mit seiner Erfindung Produkte herzustellen und diese zu vertreiben<sup>17</sup>. Die Vermarktung einer patentierten Erfindung erfordert jedoch in aller Regel sowohl Kapital als auch industrielle und wirtschaftliche Kenntnisse, worüber der durchschnittliche Erfinder selber meist nicht verfügt. Art. 34 Abs. 1 PatG sieht daher ausdrücklich die *Lizenzerteilung* an einen Dritten<sup>18</sup> vor, welche es dem Erfinder und Patentinhaber ermöglicht, seine Erfindung mithilfe Dritter zu vermarkten.

### b. Marken und Herkunftsangaben

[Rz 12] Wer ein *Kennzeichen* – bestehend aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen oder

dreidimensionalen Formen<sup>19</sup> – schafft, das geeignet ist, die eigenen Produkte oder Dienstleistungen von den Produkten oder Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden<sup>20</sup>, kann dieses Zeichen als *Marke* eintragen lassen<sup>21</sup> und dadurch zum Inhaber einer registrierten Marke werden. Als Markeninhaber hat er das (ausschliessliche) *Immaterialgüterrecht*, «die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen.»<sup>22</sup>. Als absolutes Recht kann die Marke vom Markeninhaber ganz oder teilweise an einen Dritten übertragen werden<sup>23</sup>. Falls der Markeninhaber seine Marke als *Immaterialgüterrecht* zwar behalten, aber deren *Gebrauch und Nutzung* einem Dritten überlassen möchte, kann er dies durch den Abschluss eines *Lizenzvertrags* tun, denn das Markenschutzgesetz hält ausdrücklich fest, dass der Markeninhaber den Gebrauch seiner eingetragenen Marke für die massgeblichen Waren oder Dienstleistungen einem Dritten zum Gebrauch überlassen kann; sei es ganz oder teilweise, sei es für das ganze Gebiet der Schweiz oder nur für einen Teil davon<sup>24</sup>.

### c. Individuelle geistige Schöpfung (Werk)

[Rz 13] Jede natürliche Person<sup>25</sup>, die eine (literarische oder künstlerische) *geistige Schöpfung individueller Prägung* geschaffen hat<sup>26</sup>, gilt von Gesetzes wegen als deren Urheber, unabhängig vom Wert und Zweck des geschöpften Werks<sup>27</sup>. Als Urheberin hat die natürliche Person namentlich das *ausschliessliche Recht* zu bestimmen, wann und wie das Werk zu kommerziellen oder anderen Zwecken verwendet wird<sup>28</sup>.

[Rz 14] Gemäss Art. 16 Abs. 1 des Urheberrechtsgesetzes (URG) ist das Urheberrecht (grundsätzlich<sup>29</sup>) mittels Rechtsgeschäfts übertragbar und vererblich. Obwohl das URG – im Unterschied zum vorgenannten PatG und MSchG – die Überlassung von Gebrauch und Nutzung des Urheberrechts mittels eines Lizenzvertrags nicht spezifisch erwähnt<sup>30</sup>, setzen verschiedene Bestimmungen diese Möglichkeit, welche sich auch aus der Vertragsfreiheit ergibt, voraus<sup>31</sup>. Der Ur-

<sup>14</sup> Siehe auch HILTY, 16 ff., insb. Fn. 62.

<sup>15</sup> Vgl. Vertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über den Schutz der Erfindungspatente (Patentschutzvertrag) vom 22. Dezember 1978 (in Kraft seit 1. April 1980; SR 0.232.149.514).

<sup>16</sup> Art. 8 Abs. 1 PatG; BGE 126 III 129, 131 ff.; VON BÜREN/MARBACH/DUCREY, N 163.

<sup>17</sup> Für weitere Einzelheiten, siehe VON BÜREN/MARBACH/DUCREY, N 168 ff.

<sup>18</sup> Art. 34 Abs. 1 PatG lautet: «Der Patentbewerber oder Patentinhaber kann einen andern zur Benützung der Erfindung ermächtigen (Lizenzerteilung).».

<sup>19</sup> Art. 1 Abs. 2 MSchG.

<sup>20</sup> Vgl. Art. 1 Abs. 1 MSchG.

<sup>21</sup> Art. 5 MSchG («Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung im Register»).

<sup>22</sup> Art. 13 Abs. 1 MSchG; VON BÜREN/MARBACH/DUCREY, N 704 ff.

<sup>23</sup> Art. 17 MSchG. Der Vertrag zur Übertragung eine Marke bedarf der Schriftform.

<sup>24</sup> Art. 18 Abs. 1 MSchG.

<sup>25</sup> Art. 6 des Bundesgesetzes über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG) vom 9. Oktober 1992 (SR 231.1).

<sup>26</sup> Art. 2 Abs. 1 URG.

<sup>27</sup> Siehe auch VON BÜREN/MARBACH/DUCREY, N 277 ff.

<sup>28</sup> Art. 10 URG.

<sup>29</sup> Unter Vorbehalt der Rechte, die untrennbar mit der Person des Urhebers verbunden sind; siehe Art. 9 URG.

<sup>30</sup> Vgl. auch DESSEMONTET, N 86.1.

<sup>31</sup> Siehe Art. 62 Abs. 3, 76 Abs. 1, 81a URG.

heber eines Werkes kann daher mit einem Dritten einen Lizenzvertrag abschliessen und diesem dadurch ermöglichen, seine Urheberrechte zu benutzen.

#### d. Design

[Rz 15] *Design*, d.h. die *äussere Gestaltung* und *Erscheinung* eines Produktes (oder von Teilen davon), welche sich durch das verwendete Material oder die Anordnung von Linien, Flächen, Konturen oder Farben charakterisiert, ist schutzfähig, sofern sie *neu* und *originell* ist<sup>32</sup>. Das Recht an einem (neuen und originellen) Design entsteht durch Eintragung im Design-Register<sup>33</sup>. Mit der Eintragung erhält der Inhaber des Design rechtlichen Schutz für die Dauer von fünf Jahren, wobei diese Schutzperiode insgesamt viermal verlängert werden kann<sup>34</sup>.

[Rz 16] Der Inhaber eines Designs hat das *ausschliessliche Immaterialgüterrecht* «ändern zu verbieten, das Design zu gewerblichen Zwecken zu gebrauchen»<sup>35</sup> oder – positiv formuliert – es gewerblich zu verwerten<sup>36</sup>. Er kann das Designrecht in schriftlicher Form, sei es ganz oder teilweise, auf einen Dritten übertragen, kann es ihm aber auch – mittels einer (ausschliesslichen oder nicht ausschliesslichen) Lizenz, die im Register eingetragen werden kann – bloss zum Gebrauch überlassen<sup>37</sup>.

#### e. Pflanzenzüchtungen

[Rz 17] Der Züchter einer *neuen, unterscheidbaren, homogenen und beständigen Pflanzensorte*<sup>38</sup> ist – als Inhaber des ihm vom zuständigen Büro erteilten Sortenschutzrechts<sup>39</sup> – u.a. vor der Herstellung und vor dem Vertrieb von Vermehrungsmaterial dieser Pflanzensorte durch unbefugte Dritte geschützt<sup>40</sup>. Der Züchter hat also das (ausschliessliche) *Immaterialgüterrecht*, die neue Pflanzensorte zu erzeugen und zu vermarkten. Er kann sowohl das Recht auf Erteilung des Sortenschutzrechts (Recht auf Sortenschutz) als auch das Sortenschutzrecht als solches (Recht am Sortenschutz), sei es ganz oder teilweise, auf einen Dritten übertragen oder vererben<sup>41</sup>. Gemäss Art. 21 des Sortenschutzgesetzes kann der Inhaber des Sortenschutzrechts einem Dritten durch *Lizenzerteilung* die Nutzung der geschützten Pflanzensorte erlauben.

#### f. Topographien von Halbleitererzeugnissen

[Rz 18] Eine natürliche oder juristische Person, die als Herstellerin auf eigene Kosten und Gefahr<sup>42</sup> dreidimensionale Strukturen von Halbleitererzeugnissen (Topographien) nicht alltäglicher Art<sup>43</sup> entwickelt, hat das (ausschliessliche) *Immaterialgüterrecht*, diese Topographien zu verwenden, insbesondere sie nachzubilden, in Verkehr zu setzen, zu veräussern, zu vermieten oder sonst irgendwie zu verbreiten<sup>44</sup>. Dementsprechend kann der Hersteller sein Recht an den Topographien u.a. auch durch Rechtsgeschäft unter Lebenden einem Dritten *übertragen*<sup>45</sup> oder diesem daran eine *Lizenz* einräumen.

#### 3. Weite Konzeption: Lizenzvertrag im uneigentlichen Sinn

[Rz 19] Nicht alle *immateriellen Güter* haben die Qualität eines *Immaterialgüterrechts*, welches als absolutes Recht *erga omnes*-Wirkung entfaltet, da viele privilegierte Informationen durch *kein juristisches Monopol* geschützt sind. Dennoch können solche Informationen im Rahmen eines *faktischen* Monopols insoweit gesichert sein, als der Datenherr über die nötigen technischen, organisatorischen und anderweitigen Mittel verfügt, um den *Zugang* zu diesen Informationen *effektiv zu kontrollieren*. Damit stellt sich die Frage, ob der Gebrauch und die Nutzung in erster Linie *faktisch* geschützter Informationen Gegenstand eines Lizenzvertrags sein kann. Diese Frage ist zu *bejahen*<sup>46</sup>. Obwohl der Begriff der «Lizenz» – abgeleitet vom lateinischen Verb «*licere*» = «erlauben» – etymologisch gesehen bei dieser Sachlage nicht mehr gänzlich passt, da es an einem Ausschliesslichkeitsrecht gestützt auf ein absolutes Recht fehlt, dessen Gebrauch und Nutzen der Rechtsinhaber dem Dritten «erlauben» könnte, rechtfertigt es sich dennoch den Begriff und das Konzept des Lizenzvertrags auch auf diese Konstellation anzuwenden. Dogmatische und terminologische Subtilitäten haben vor der Realität der praktischen Bedürfnisse zu weichen. Allerdings sollte der Klarheit halber in diesen Fällen der Lizenzvertrag mit dem Attribut «im uneigentlichen Sinn» gekennzeichnet werden. Im Folgenden wird daher für diesen Bereich vom «*Lizenzvertrag im uneigentlichen Sinn*» gesprochen<sup>47</sup>.

<sup>32</sup> Siehe insb. Art. 1 und 2 des Bundesgesetzes über den Schutz von Design (Designgesetz, DesG) vom 5. Oktober 2001 (SR 232.12) sowie die Botschaft des Bundesrats, BBl. 2000, 2596.

<sup>33</sup> Art. 5 Abs. 1 DesG; von BÜREN/MARBACH/DUCREY, N 474.

<sup>34</sup> Art. 5 DesG.

<sup>35</sup> Art. 9 Abs. 1 DesG.

<sup>36</sup> Siehe von BÜREN/MARBACH/DUCREY, N 511.

<sup>37</sup> Art. 15 DesG.

<sup>38</sup> Siehe Art. 1, 2, 8b und 9 des Bundesgesetzes über den Schutz von Pflanzenzüchtungen (Sortenschutzgesetz) vom 20. März 1975 (SR 232.16).

<sup>39</sup> Siehe Art. 31 Sortenschutzgesetz.

<sup>40</sup> Art. 5 Sortenschutzgesetz.

<sup>41</sup> Art. 18 Abs. 1 Sortenschutzgesetz.

<sup>42</sup> Siehe Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Topographien von Halbleitererzeugnissen (Topographiengesetz, ToG) vom 9. Oktober 1992 (SR 231.2).

<sup>43</sup> Siehe Art. 1 Abs. 1 ToG.

<sup>44</sup> Art. 5 ToG.

<sup>45</sup> Art. 4 ToG («Die Rechte an der Topographie sind übertragbar und vererblich»).

<sup>46</sup> Siehe z.B. BGE 115 II 255, 257; HILTY, 36 ff.; MODIANO, 25 f.; HEUSLER/MATHYS, 37.

<sup>47</sup> Die teilweise in der Literatur anzutreffende Unterscheidung zwischen «*echtem*» und «*unechtem Lizenzvertrag*» (siehe z.B. KELLER, 6; HILTY, 14 f.), ist insofern nicht befriedigend, als nicht der *Vertrag* «echt» oder «unecht» ist, sondern – wenn überhaupt – die *Lizenz* bzw. deren *Gegenstand*. Die französische Bezeichnung als «*contrat de licence improprement dite*» ist

[Rz 20] Im Rahmen der Schranken des zwingenden Rechts kommen somit grundsätzlich alle privilegierten Informationen, die in den Augen eines Dritten einen hinreichenden wirtschaftlichen Wert darstellen, als Gegenstand eines Lizenzvertrags (im uneigentlichen Sinn) in Betracht. Obwohl infolge des Fehlens eines absoluten Rechts dem Inhaber *kein Ausschliesslichkeitsanspruch* mit *erga omnes*-Wirkung zusteht, geniessen privilegierte Informationen unter Umständen dennoch einen gewissen Rechtsschutz, namentlich aufgrund von Bestimmungen des Strafrechts<sup>48</sup> sowie des Rechts gegen den unlauteren Wettbewerb<sup>49</sup>, welche die Offenbarung privilegierter Informationen ohne Zustimmung des Berechtigten untersagen.

[Rz 21] Was den Gegenstand eines *Lizenzvertrags im uneigentlichen Sinn* anbelangt, ist es sinnvoll, das *Know-how* einerseits (nachstehend, lit. a) und die mit *technisch-organisatorischen Mitteln* geschützten Information andererseits (nachstehend, lit. b) getrennt zu betrachten.

#### a. Know how

[Rz 22] Es ist schwierig, eine präzise und zuverlässige Definition des Begriffs *Know-how* zu geben<sup>50</sup>. Allgemein gesagt, geht es um eine Verbindung theoretischen Wissens mit praktischem Können, die eine Person befähigt, eine bestimmte Aufgabe technischer, industrieller, organisatorischer oder anderer Natur zu erfüllen. Know-how stellt somit die besondere Expertise dar, die sich aus spezifischen Kenntnissen (Wissen, *savoir*) und praktischen Fähigkeiten (Können, *savoir-faire*) zusammensetzt und jemanden befähigt, Aufgaben einer gewissen Schwierigkeit und Komplexität zu erfüllen. Als Beispiel seien *Fabrikationsgeheimnisse* und *Geschäftsgeheimnisse* erwähnt.

[Rz 23] Die Zurverfügungstellung von Know-how stellt nicht unbedingt die *charakteristische Leistung* eines spezifischen Lizenzvertrags (im uneigentlichen Sinn) dar, sondern kann auch eine *Nebenleistung* in Ergänzung zur Gebrauchsüberlassung eines Immaterialgüterrechts als Hauptleistung eines Lizenzvertrags (im eigentlichen Sinn) sein<sup>51</sup>.

#### b. Mit technischen und organisatorischen Mitteln schützbarer Informationen

[Rz 24] Ein faktisches Monopol über privilegierte Informationen liegt auch dann vor, wenn mit *technischen* und *organisatorischen Mitteln* der Zugang zu einer Informationsquelle beschränkt und kontrolliert werden kann, *ohne* dass die geschützten Informationen ein *besonderes Wissen* oder

*Können* beinhalten. Heute erlaubt die moderne Informationstechnologie oft ohne grosse Schwierigkeiten, umfangreiche *Datenbanken* (z.B. Hunderttausende von Privatadressen) zu erstellen und deren Zugang und Benutzung durch Dritte dem Abschluss eines Lizenzvertrags (im uneigentlichen Sinn) zu unterwerfen, welcher insbesondere die *Zugangsmodalitäten* und das *Entgelt* für die Benutzung der Datenbank regelt<sup>52</sup>. Der Inhaber einer Datenbank hat daher oft die Möglichkeit, sich mit technischen und organisatorischen Massnahmen ein *faktisches Monopol* zu verschaffen, ohne dass ihm ein *juristisches Monopol* an der privilegierten Information zusteht<sup>53</sup>.

### C. Arten von Lizenzen

[Rz 25] Ein Lizenzvertrag kann verschiedene *Arten von Lizenzen* beinhalten, die im Folgenden kurz in Erinnerung gerufen seien.

#### 1. Ausschliessliche oder einfache Lizenz

[Rz 26] Bei der Gebrauchsüberlassung *körperlicher* Gegenstände ergibt sich die Ausschliesslichkeit des Gebrauchs weitgehend aus der Natur der Sache. Wenn z.B. ein Vermieter seine Wohnung einer andern Person (Mieter) zum Gebrauch überlässt, setzen die Parteien regelmässig als selbstverständlich voraus, dass der Mieter das *exklusive* vertragliche Recht erhält, die Mietwohnung während der vertraglichen Mietdauer zu benutzen. Die Pflicht des Vermieters zur *körperlichen Übergabe* der Mietsache<sup>54</sup> impliziert in aller Regel, dass er für die Mietdauer darauf verzichtet, die Mietwohnung *selber* zu benutzen<sup>55</sup>.

[Rz 27] Anders präsentiert sich die Lage, wenn der Gegenstand der Gebrauchsüberlassung ein *immaterieller* ist und daher die *gleichzeitige Nutzung* des Vertragsobjekts durch den *Eigentümer* (und/oder einen Dritten) einerseits, und den *Vertragspartner* andererseits, in der Regel ohne Weiteres möglich ist. Die Beantwortung der Frage, ob die Nutzung eines immateriellen Gutes durch den Vertragspartner eine ausschliessliche sein soll oder nicht, stellt daher einen wichtigen Aspekt dar, welcher im Gebrauchsüberlassungsvertrag

in dieser Hinsicht trefflicher.

<sup>48</sup> Siehe die Art. 162, 179 ff., 267, 273, 293, 320, 321 ff. 329 StGB.

<sup>49</sup> Siehe die Art. 4 lit. c und 6 UWG. Vgl. aber BGE 116 II 471 ff. sowie HILTY, 37 ff.

<sup>50</sup> Siehe etwa die verschiedenen Definitionen bei ENGEL, 780; vgl. auch SCHWA-AB, 2 ff.

<sup>51</sup> In gleichem Sinn: HILTY, 44; vgl. auch HONSELL, 443; STRAUB, 186.

<sup>52</sup> Siehe HILTY 44 ff. und 54 ff.

<sup>53</sup> Im Unterschied zur Europäischen Union (vgl. Richtlinie 96/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 1996 über den rechtlichen Schutz von Datenbanken), hat die Schweiz (noch) keine spezifische Gesetzgebung zum Schutze von *Datenbanken* erlassen. Das URG gewährt nur dann Schutz, wenn die Datenbank die Eigenschaft eines *Werkes* hat, d.h. wenn die Datenbank eine geistige Schöpfung individueller Prägung darstellt, was oft nicht der Fall ist (siehe BARRELET/EGLOFF, Art. 4 N 5a). Daneben erklärt Art. 5 UWG die Übernahme und Verwertung des Arbeitsergebnisses eines Dritten als unlauteren Wettbewerb, aber für Datenbanken bleibt der Schutz auch hier ziemlich beschränkt. Siehe BGE 131 III 384; BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, Art. 5 N 26.

<sup>54</sup> Siehe Art. 256 Abs. 1 OR.

<sup>55</sup> Als *Besitzer* des Mietobjekts kann der Mieter den *Besitzesschutz* (Art. 926 ff. OR) für sich in Anspruch nehmen und zwar auch gegenüber dem *Vermieter*. Vgl. LACHAT, 74.

geregelt werden sollte, um Missverständnisse und Streitigkeiten zu vermeiden. Dabei ist die Ausschliesslichkeit zugunsten des Vertragspartners lediglich eine *partielle*, wenn nur *Dritte* von der gleichzeitigen Nutzung des immateriellen Gutes ausgeschlossen sind, während die Ausschliesslichkeit eine *vollständige* ist, falls auch der *Inhaber* des Immaterialgüterrechts *selber* auf jede gleichzeitige Nutzung des immateriellen Gutes für die ganze Vertragsdauer verzichtet<sup>56</sup>.

[Rz 28] Diese Grundsätze gelten *mutatis mutandis* auch für den *Lizenzvertrag*. Wenn der Lizenzgeber dem Lizenznehmer eine *vollständig ausschliessliche Lizenz* gewährt, ist *einzig* der Lizenznehmer berechtigt, das lizenzierte Immaterialgut im vertraglich umschriebenen Territorium während der vereinbarten Dauer zu nutzen<sup>57</sup>. Wenn dagegen der Lizenzgeber sich das Recht vorbehält, das lizenzierte Immaterialgut – auf dem vertraglichen Gebiet und während der Dauer des Lizenzvertrags – *selber* zu nutzen, liegt bloss eine *teilweise ausschliessliche Lizenz* vor<sup>58</sup>, welche in der deutschsprachigen Literatur oft als *Alleinlizenz* bezeichnet wird<sup>59</sup>.

[Rz 29] Räumt der Lizenzvertrag dem Lizenznehmer *keine* – weder eine vollständige noch eine teilweise – *Ausschliesslichkeit* zum Gebrauch des lizenzierten Immaterialguts ein, handelt es sich um eine *einfache Lizenz*<sup>60</sup>, die es dem Lizenzgeber erlaubt, während der Vertragsdauer weiteren Drittpersonen eine Lizenz zu gewähren und/oder sein Immaterialgut selber zu nutzen.

[Rz 30] Wie verhält es sich, wenn ein Lizenzvertrag die vereinbarte Ausschliesslichkeit nicht näher spezifiziert und die Interpretation des Vertrags keine schlüssige Antwort auf die Frage ergibt, ob es um eine vollständige oder teilweise Ausschliesslichkeit geht? In diesem Fall ist von einer *teilweisen Ausschliesslichkeit* auszugehen. Da ein immaterieller Gegenstand – im Unterschied zu einem körperlichen Gegenstand – problemlos von *verschiedenen Personen gleichzeitig* und *unabhängig voneinander genutzt* werden kann, spricht eine *praesumptio hominis* dafür, dass der Lizenzgeber im Zweifelsfalle die Ausübung seines Immaterialgüterrechts *nur*

*soweit* beschränken will, wie es erforderlich ist, damit der Lizenznehmer das lizenzierte Immaterialgut nutzen kann. Diese Voraussetzung ist bei einer *teilweise* ausschliesslichen Lizenz erfüllt<sup>61</sup>. Falls ein Lizenznehmer zusätzlich die Nutzung durch den *Lizenzgeber* ausgeschlossen haben möchte, ist es ihm zuzumuten, dies im Lizenzvertrag ausdrücklich zu vereinbaren.

## 2. Hauptlizenz und Unterlizenz

[Rz 31] So wie der *Mieter* eines körperlichen Gegenstandes (z.B. einer Wohnung oder eines Geschäftsraums) ein legitimes Interesse an einer Untermiete haben kann<sup>62</sup>, kann auch der *Lizenznehmer* an der Gewährung einer Unterlizenz am lizenzierten Immaterialgut interessiert sein. Darf der Lizenznehmer eine Unterlizenzierung in eigener Regie vornehmen? Im *Mietrecht* hat sich der Gesetzgeber für eine relativ mieterfreundliche Lösung entschieden, welche dem Mieter den Abschluss eines *Untermietvertrags* grundsätzlich erlaubt, und dem Vermieter nur eine beschränkte Möglichkeit lässt, dagegen zu opponieren<sup>63</sup>. Gleich verhält es sich mit der *Unterpacht* beim Pachtvertrag<sup>64</sup>.

[Rz 32] Wie steht es aber mit der *Unterlizenz* beim Lizenzvertrag, wenn der Vertrag sich dazu nicht äussert? Die naheliegende Idee, die miet- und pachtrechtliche Regelung *analog* auf den Lizenzvertrag anzuwenden, erweist sich als *nicht sachgerecht*. Die Untermiete eines *körperlichen* Gegenstandes (= Sache) bedeutet für den Vermieter in der Regel keine relevante Erhöhung oder Intensivierung des Gebrauchs des Miet- oder Pachtobjekts, weil der Gebrauch des Untermieters meist nicht zum Gebrauch des (Haupt-)Mieters *hinzutritt*, sondern an *dessen Stelle* tritt, so dass am Ende des Mietvertrags das Mietobjekt dem Vermieter in jenem Zustand zurückgegeben ist, welcher der vertragskonformen Nutzung gemäss *Hauptmietvertrag* entspricht. Im Falle der Einräumung einer Unterlizenz an einem *immateriellen* Gut präsentiert sich die Lage dagegen *anders*. Hier können der *Hauptlizenznehmer* und der *Unterlizenznehmer* das lizenzierte Immaterialgut *gleichzeitig nebeneinander* benutzen, so dass daraus in der Regel eine *intensivere Benutzung* bzw. *Ausnutzung* des Immaterialguts resultiert, welche der Lizenzgeber vermuthungsweise nicht zu dulden bereit ist oder jedenfalls nicht ohne Entrichtung einer zusätzlichen Entschädigung.

[Rz 33] Anstatt eine allgemeine Analogie zum Miet- und

<sup>56</sup> Siehe VULLIÉTY, 228 f.

<sup>57</sup> Siehe auch ZENHÄUSERN, 3 f. – Meist wird der Begriff der *ausschliesslichen Lizenz* (ohne zusätzliche Qualifizierung) als *vollständig ausschliessliche Lizenz* verstanden bzw. interpretiert (vgl. z.B. Botschaft zur Änderung des Patentgesetzes und zum Bundesbeschluss über die Genehmigung des Patentrechtsvertrags und der Ausführungsordnung vom 23. November 2005, BBl 2006, 120 [«Vonnöten ist deshalb im Interesse der Rechtssicherheit eine Klärung des Begriffs «ausschliessliche Lizenznehmer». Eine ausschliessliche Lizenz berechtigt den Inhaber, das Schutzrecht unter Ausschluss aller anderen Personen einschliesslich des Schutzrechtinhabers zu nutzen.»] oder BGE 75 II 171).

<sup>58</sup> Siehe TERCIER/FAVRE, N 7953; VULLIÉTY, 228 f.

<sup>59</sup> Siehe z.B. KELLER, 20; SCHWAAB, 51; VON BÜREN/MARBACH/UCREY, N 873; JOLLER, 1246 N 0.9. – DESSEMONTET spricht ebenfalls von «licence unique» (DESSEMONTET, N 91).

<sup>60</sup> Siehe z.B. AMSTUTZ/MORIN/SCHLUEP, Einleitung vor Art. 184 ff. N 241; TERCIER/FAVRE, N 7953; ENGEL, 774; HILTY, 242 ff.

<sup>61</sup> Im gleichen Sinn: HILTY, 241 (mit weiteren Hinweisen); vgl. auch ENGEL, 786. – Anderer Meinung: TERCIER/FAVRE, N 7953.

<sup>62</sup> Siehe Art. 262 OR.

<sup>63</sup> Gemäss Art. 262 Abs. 2 OR kann der Vermieter seine Zustimmung zur Untermiete nur verweigern, wenn «a. der Mieter sich weigert, dem Vermieter die Bedingungen der Untermiete bekanntzugeben; b. die Bedingungen der Untermiete im Vergleich zu denjenigen des Hauptmietvertrags missbräuchlich sind; c. dem Vermieter aus der Untermiete wesentliche Nachteile entstehen.»

<sup>64</sup> Siehe Art. 291 OR.

Pachtrecht zu suchen, erscheint es daher adäquater, darauf abzustellen, ob aufgrund des *konkreten Inhalts* der Lizenz, welche der Lizenzgeber dem Lizenznehmer erteilt hat (z.B. einfache oder ausschliessliche Lizenz; Lizenz mit pauschaler Entschädigung oder mit Entschädigung nach Umsatz bzw. Gewinn), die Erteilung einer Unterlizenz durch den Lizenznehmer die *legitimen Interessen* des Lizenzgebers *beeinträchtigen* würde<sup>65</sup>. Falls dies zu bejahen ist, darf der Lizenznehmer eine Unterlizenzierung nur mit *Zustimmung des Lizenzgebers* vornehmen<sup>66</sup>. Bei Missachtung des Zustimmungserfordernisses verletzt der Lizenznehmer durch die Gewährung einer Unterlizenz an einen Dritten den (Haupt-)Lizenzvertrag, weshalb er dem Lizenzgeber für dessen allfälligen Schaden Ersatz leisten muss. Zudem kann der Lizenzgeber gestützt auf sein (ausschliessliches) Immaterialgüterrecht direkt gegen den Unterlizenznehmer vorgehen.

### 3. Konsensuale Lizenz und Zwangslizenz

#### a. Konsensuale Lizenz (Regel)

[Rz 34] Gemäss den Grundsätzen der Vertragsfreiheit und Privatautonomie kommt eine Lizenz in der Regel aufgrund eines *Konsenses* zwischen dem Lizenzgeber und dem Lizenznehmer zustande (*konsensuale Lizenz*). Diese Einigung widerspiegelt die Überzeugung jeder Vertragspartei, dass sie mithilfe der Lizenz ihre wirtschaftlichen (und allfälligen weiteren) Ziele am besten verwirklichen kann<sup>67</sup>. Von dieser Regel gibt es allerdings *Ausnahmen*: Gelegentlich ordnet das Gesetz die Gewährung einer Lizenz unabhängig, also unter Umständen sogar gegen den Willen des Lizenzgebers an. In dieser Situation spricht man von einer *Zwangslizenz*.

#### b. Zwangslizenz (Ausnahme)

[Rz 35] Bei den Zwangslizenzen sind *zwei Situationen* zu unterscheiden. Im ersten Fall entsteht das Recht auf bzw. an der Lizenz direkt kraft Gesetzes, also *ex lege*, sobald die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Es entsteht eine unmittelbar *gesetzliche Lizenz*. Als Beispiele sei bei

den Erfindungspatenten die *abhängige Lizenz* erwähnt, welche notwendigerweise die Benutzung eines früheren Patents bedingt<sup>68</sup>, sowie im Urheberrecht die Herstellung von Tonträgern<sup>69</sup>.

[Rz 36] Im zweiten Fall ist der *Richter* oder eine *Verwaltungsbehörde* ermächtigt, eine Lizenz durch *Urteil* oder *Verfügung zuzusprechen*, falls alle gesetzlichen Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Es liegt dann eine behördlich *zugesprochene Lizenz* vor. Als Beispiele seien bei den Erfindungspatenten die im öffentlichen Interesse zugesprochenen Lizenzen<sup>70</sup> sowie zwingende Lizenzen für den Export von pharmazeutischen Produkten angeführt<sup>71</sup>.

### D. Abschluss des Lizenzvertrags

[Rz 37] Der Abschluss eines Lizenzvertrags richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen des Obligationenrechts. Zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer bedarf es eines (tatsächlichen oder normativen) *Konsenses* über alle (objektiv und subjektiv) wesentlichen Vertragspunkte, d.h. mindestens über den *Gegenstand* der Lizenz (Erfindungspatent, Marke, Design etc.) sowie, im Fall einer entgeltlichen Lizenz (was der Regel entspricht), über die *Entschädigung*<sup>72</sup>.

[Rz 38] Wie andere Verträge kann grundsätzlich auch ein Lizenzvertrag durch *konkludentes Verhalten*<sup>73</sup> abgeschlossen werden, aber nach dem Vertrauensprinzip sollte dies nur mit Zurückhaltung angenommen werden. Die konkreten Umstände des Einzelfalles müssen klar ergeben, dass das Verhalten des Lizenzgebers nach *Treu und Glauben* vom Lizenznehmer nicht anders verstanden werden konnte denn als (normativer) Ausdruck seiner Zustimmung zu einer Lizenzerteilung. Anders als im *Mietrecht* und *Arbeitsrecht*, wo der Schutz der *schwächeren Partei* eine weitergehende Annahme von konkludenten Vertragsabschlüssen zu rechtfertigen vermag<sup>74</sup>, kann der Lizenznehmer – im Vergleich zum Lizenzgeber – nicht *per se* als schwache Partei angesehen

<sup>65</sup> Für einen ähnlichen Ansatz und weitere Einzelheiten: HILTY, 761 ff.; siehe auch: PEDRAZZINI, 143.

<sup>66</sup> So erklärt Art. 105 Abs. 4 der Verordnung über die Erfindungspatente (Patentverordnung, PatV) vom 19. Oktober 1977: «Eine Unterlizenz wird im Register vorgemerkt oder eingetragen, wenn sie durch eine schriftliche Erklärung des vorgemerkten oder eingetragenen Lizenznehmers oder durch eine andere genügende Beweisurkunde nachgewiesen wird. Zudem muss das Recht des Lizenznehmers zur Einräumung von Unterlizenzen nachgewiesen sein.»). Vgl. auch: KELLER, 22; TERCIER/FAVRE, N 7950. – Wenn der Lizenzgeber dem Lizenznehmer eine *vollständig ausschliessliche Lizenz* eingeräumt, und damit darauf verzichtet hat, während der Vertragsdauer das lizenzierte Immaterialgut selber zu nutzen, kann unter Umständen davon ausgegangen werden, dass der Lizenznehmer stillschweigend ermächtigt ist, einem Dritten eine Unterlizenz zu gewähren, insbesondere wenn das Entgelt (Lizenzgebühren) für den Lizenzgeber sich nach dem Umsatz oder Gewinn des Lizenznehmers bemisst, wozu auch der Umsatz bzw. Gewinn des Unterlizenznehmers gehört.

<sup>67</sup> Siehe auch HILTY, 193 ff.

<sup>68</sup> Z.B. Art. 36, 37 PatG. Siehe auch HILTY, 202 ff.. – Im gleichen Sinn: Art. 22a Sortenschutzgesetz. – Siehe auch Art. 29 Abs. 3 PatG; Art. 53 Abs. 3 MSchG.

<sup>69</sup> Art. 23 Abs. 1 URG: «Ist ein Werk der Musik mit oder ohne Text im In- oder Ausland auf Tonträger aufgenommen und in dieser Form mit der Zustimmung des Urhebers oder Urheberin angeboten, veräussert oder sonst wie verbreitet worden, so können alle Hersteller und Herstellerinnen von Tonträgern mit einer gewerblichen Niederlassung im Inland vom Inhaber oder von der Inhaberin des Urheberrechts gegen Entgelt die gleiche Erlaubnis für die Schweiz ebenfalls beanspruchen».

<sup>70</sup> Art. 37, 40 PatG.

<sup>71</sup> Art. 40d PatG; siehe ausserdem Art. 40a PatG (Zwangslizenz auf dem Gebiet der Halbleitertechnik), Art. 40b PatG (Zwangslizenz als Forschungswerkzeug in der Biotechnologie); Art. 40c PatG (Zwangslizenz für Diagnostika).

<sup>72</sup> Art. 1 und 2 OR; ENGEL, 775; HILTY, 275 ff.

<sup>73</sup> Siehe BGE 101 II 293, 299; TERCIER/FAVRE, N 7970.

<sup>74</sup> Vgl. Art. 320 Abs. 3 OR und BGE 132 III 753, 757 (Lehrvertrag); BGE 119 II 441 (Mietvertrag).

werden. Aus der blossen Tatsache, dass es der Inhaber eines Immaterialguts während einiger Zeit *unterlassen* hat, gegen die unzulässige *Gebrauchsanmassung* eines Dritten zu *intervenieren*, darf daher nicht abgeleitet werden, der Rechtsinhaber habe dem Dritten durch konkludentes Verhalten eine Lizenz am Immaterialgut einräumen wollen bzw. normativ eingeräumt<sup>75</sup>.

[Rz 39] Gemäss Art. 11 Abs. 1 OR unterliegt der Lizenzvertrag *keiner Formvorschrift*, weshalb er auch *mündlich* abgeschlossen werden kann<sup>76</sup>. In der Praxis stellt die Schriftform allerdings die Regel dar, was angesichts der wirtschaftlichen Tragweite einer Lizenz naheliegt<sup>77</sup>.

[Rz 40] Falls ein Immaterialgut *mehreren Personen gemeinsam* zusteht, setzt die gültige Lizenzerteilung an den Lizenznehmer die *Zustimmung aller Berechtigten* voraus. Dieser Grundsatz, welcher in Art. 34 Abs. 2 PatG<sup>78</sup> und Art. 21 Abs. 1 Sortenschutzgesetz<sup>79</sup> ausdrücklich erwähnt wird, entspricht dem sachenrechtlichen Konzept des Gesamteigentums<sup>80</sup> und gilt für alle Lizenzen über Immaterialgüter, die mehreren Personen gemeinsam gehören (*Gesamtinhaberschaft*)<sup>81</sup>.

[Rz 41] Der *Inhalt* eines Lizenzvertrags kann von den Parteien im Rahmen des zwingenden Rechts *frei* bestimmt werden, darf aber keine *unmöglichen, rechtswidrigen* oder *sittenwidrigen* Bestimmungen<sup>82</sup> beinhalten. Die Nichteinhaltung der zwingenden gesetzlichen Schranken führt zur Nichtigkeit der unzulässigen Bestimmungen.

## E. Pflichten der Parteien des Lizenzvertrags

[Rz 42] Obwohl das Gesetz keine Definition des Lizenzvertrags (= Innominatvertrag) enthält, lassen sich die *typischen Pflichten* des Lizenzgebers und des Lizenznehmers wie folgt zusammenfassen:

### 1. Pflichten des Lizenzgebers

[Rz 43] Als Inhaber des Immaterialgutes, das Gegenstand

des Lizenzvertrags ist, hat der Lizenzgeber üblicherweise zwei vertragliche Hauptpflichten, nämlich die Pflicht, dem Lizenznehmer das Immaterialgut zu *Gebrauch und Nutzung zu überlassen* (nachstehend, Abschnitt a.) sowie die Pflicht, das Immaterialgut in *gebrauchs- und nutzungsfähigem Zustand zu erhalten* (nachstehend, Abschnitt b.).

#### a. Überlassen des Immaterialgutes zu Gebrauch und Nutzung

[Rz 44] Gleich wie ein Vermieter, der dem Mieter die körperliche Mietsache in gebrauchsfähigem Zustand zu übergeben hat<sup>83</sup>, muss der Lizenzgeber dem Lizenznehmer das Immaterialgut in *gebrauchs- und nutzungsfähigem* Zustand zum vereinbarten oder vorgesehenen Gebrauch überlassen<sup>84</sup>. Da ein Immaterialgut – im Unterschied zu einem körperlichen Gegenstand – nicht im eigentlichen Sinn «übergeben» werden kann, beinhaltet dessen Gebrauchs- oder Nutzenüberlassung sowohl ein *negatives* als auch ein *positives* Element:

[Rz 45] In *negativer* Hinsicht hat der Lizenzgeber als Rechtsinhaber des Immaterialgutes zu *dulden*, dass der Lizenznehmer das Immaterialgut gebraucht und nutzt. Für die Dauer des Lizenzvertrags *verzichtet* der Lizenzgeber also darauf, das Ausschliesslichkeitsrecht an seinem Immaterialgut gegenüber dem Lizenznehmer geltend zu machen<sup>85</sup>. In *positiver* Hinsicht hat der Lizenzgeber dafür zu sorgen, dass das Immaterialgut dem Lizenznehmer in einem *gebrauchs- und nutzungsfähigen Zustand* zur Verfügung gestellt wird. So wird er z.B. dem Lizenznehmer die zur Nutzung des Immaterialgutes bzw. der Lizenz erforderlichen *Informationen* und *Instruktionen* zu geben und eine allenfalls erforderliche *Registereintragung* zu veranlassen haben<sup>86</sup>.

#### b. Erhalten des Immaterialgutes im gebrauchsfähigen Zustand

[Rz 46] Gleich wie ein Vermieter<sup>87</sup> kann der Lizenzgeber sich nicht darauf beschränken, dem Lizenznehmer ein gebrauchsfähiges Immaterialgut zu *überlassen*. Vielmehr ist er gehalten, das Immaterialgut auch in diesem *Zustand zu erhalten*, da der Lizenznehmer während der ganzen Vertragsdauer die Möglichkeit haben muss, die Lizenz vertragskonform zu gebrauchen und zu nutzen. Dementsprechend muss der Lizenzgeber alle erforderlichen Massnahmen ergreifen (z.B. Bezahlung von Gebühren, Erneuerung

<sup>75</sup> Vgl. auch AMSTUTZ/MORIN/SCHLUEP, Einleitung vor Art. 184 ff. N 245; ENGEL, 775.

<sup>76</sup> BGE 125 III 263, 266. Auch für die Eintragung einer Lizenz ins Patentregister genügt eine schriftliche Erklärung, ohne dass der Lizenzvertrag selber schriftlich abgeschlossen zu sein braucht. Vgl. Art. 105 Abs. 2 PatV; AMSTUTZ/MORIN/SCHLUEP, Einleitung vor Art. 184 ff. N 244.

<sup>77</sup> Siehe HILTY, 300.

<sup>78</sup> Art. 34 Abs. 2 PatG («Steht das Patentgesuch oder das Patent im Eigentum mehrerer, so kann eine Lizenz nur mit Zustimmung aller Berechtigten erteilt werden.»).

<sup>79</sup> Art. 21 Abs. 1 Sortenschutzgesetz («...Gehört die Sorte mehreren gemeinsam, so kann eine Lizenz nur mit Zustimmung aller Beteiligten erteilt werden.»).

<sup>80</sup> Art. 652 und 653 ZGB.

<sup>81</sup> Siehe auch Art. 7 Abs. 1 URG («Haben mehrere Personen als Urheber oder Urheberinnen an der Schaffung eines Werks mitgewirkt, so steht ihnen das Urheberrecht gemeinschaftlich zu.»); Art. 34 Abs. 1 URG.

<sup>82</sup> Art. 19 und 20 OR; für weitere Einzelheiten: HILTY, 341 ff.

<sup>83</sup> Art. 256 Abs. 1 OR.

<sup>84</sup> Siehe z.B. HILTY, 456 ff.

<sup>85</sup> AMSTUTZ/MORIN/SCHLUEP, Einleitung vor Art. 184 ff. N 250; HILTY, 456 f.; TERCIER/FAVRE, N 7981.

<sup>86</sup> Vgl. BGE 115 II 255, 257 («Im Lizenzverhältnis, insbesondere im entgeltlichen, hat der Lizenzgeber für die technische Ausführbarkeit und Brauchbarkeit seiner Anweisung zum technischen Handeln einzustehen.»); AMSTUTZ/MORIN/SCHLUEP, Einleitung vor Art. 184 ff. N 250; HILTY, 457 ff.; TERCIER/FAVRE, N 7981.

<sup>87</sup> Vgl. Art. 256 Abs. 1 OR.

der Registrierung), um das lizenzierte Immaterialgut in vertragskonformem Zustand zu erhalten<sup>88</sup>.

[Rz 47] Ohne anderslautende vertragliche Vereinbarung hat der Lizenzgeber dagegen weder die Pflicht, das lizenzierte Immaterialgut zu *verbessern* oder *weiterzuentwickeln* noch – falls eine Verbesserung oder Weiterentwicklung tatsächlich erfolgt ist – die Lizenz auf das verbesserte oder weiterentwickelte Immaterialgut zu *erweitern*<sup>89</sup>.

## 2. Pflichten des Lizenznehmers

### a. Bezahlung der Lizenzgebühr

[Rz 48] Als Gegenleistung für die Überlassung des lizenzierten Immaterialgutes zu Gebrauch und Nutzung hat der Lizenznehmer regelmässig<sup>90</sup> eine *Lizenzgebühr* zu entrichten. Die *Höhe* dieser Lizenzgebühr kann auf unterschiedliche Art und Weise bestimmt werden. So können die Vertragsparteien einen *fixen* Betrag (z.B. pro Monat oder Quartal) vereinbaren. Sie können aber auch vorsehen, dass die Lizenzgebühr sich nach der Anzahl produzierter oder verkaufter *Produkt-einheiten* oder als *Prozentsatz* des Umsatzes oder Gewinns berechnet<sup>91</sup>.

[Rz 49] Ein Entgelt kann auch dann geschuldet sein, wenn der Lizenznehmer – aus Gründen, die nicht dem Lizenzgeber zuzurechnen sind – das Immaterialgut *nicht nutzt*<sup>92</sup>. Dies ist namentlich der Fall, wenn die Parteien eine *fixe* Lizenzgebühr vereinbart haben, die unabhängig von der effektiven Nutzung des lizenzierten Immaterialguts ist<sup>93</sup>. Gleich verhält es sich, wenn die Nichtbenutzung der Lizenz bzw. des lizenzierten Immaterialguts die vertragliche *Pflicht* des Lizenznehmers zur *Nutzung* der Lizenz verletzt<sup>94</sup>. Falls jedoch die Lizenzgebühr sich nach dem *erzielten Umsatz* oder *Gewinn* bestimmt, entfällt die Pflicht zur Bezahlung der Gebühr, wenn der Lizenznehmer die Lizenz nicht gebraucht bzw. nicht

benutzt hat, ohne durch sein Verhalten den Lizenzvertrag zu verletzen<sup>95</sup>.

[Rz 50] Was die *Verjährung* der Pflicht des Lizenznehmers zur Bezahlung der Lizenzgebühr anbelangt, richtet sich diese nach den allgemeinen Regeln von Art. 127 ff. OR und zwar unabhängig davon, ob es sich um eine vertragliche (konsensuale) Lizenz oder um eine gesetzliche Zwangslizenz (*ex lege* oder kraft Urteils bzw. Verfügung) handelt<sup>96</sup>. Da die Lizenzgebühren regelmässig als «periodische Leistungen» im Sinne von Art. 128 Ziff. 1 OR zu betrachten sind, gelangt die Verjährungsfrist von fünf Jahren zur Anwendung<sup>97</sup>.

### b. Pflicht, das Immaterialgut zu erhalten

[Rz 51] Aufgrund des Lizenzvertrags schulden sich Lizenzgeber und Lizenznehmer gegenseitig *loyales Verhalten*. Der Lizenznehmer hat daher insbesondere alles zu *unterlassen*, was das lizenzierte Immaterialgut beeinträchtigen könnte (z.B. die Weitergabe von lizenziertem Know-how oder von Geschäftsgeheimnissen an Dritte oder die gerichtliche Bestreitung der Existenz des lizenzierten Immaterialgutes) sowie alles zu *tun*, was man vernünftigerweise von ihm verlangen kann, um das Immaterialgut zu bewahren und zu schützen (z.B. den Lizenzgeber über allfällige Verletzungen des Immaterialgutes durch Dritte zu informieren)<sup>98</sup>.

### c. Lizenzbenutzungspflicht

[Rz 52] Aufgrund der Vertragsfreiheit steht es den Vertragsparteien frei zu vereinbaren, dass der Lizenznehmer die *Pflicht* hat, das *Immaterialgut zu nutzen*, d.h. die Lizenz zu gebrauchen, handle es sich um eine ausschliessliche oder um eine einfache Lizenz<sup>99</sup>. Wie aber steht es, wenn der Lizenzvertrag dazu *nichts* sagt? Im Falle einer (vollständig) *ausschliesslichen Lizenz*, wo während der Dauer des Lizenzvertrags nur der Lizenznehmer selber das Recht hat, das Immaterialgut zu nutzen, ist zu *vermuten*, dass der Lizenznehmer einer *Benutzungspflicht* unterliegt, namentlich dann, wenn die Nichtbenutzung der Lizenz das Immaterialgut beeinträchtigen würde<sup>100</sup>. Im Falle einer *nicht ausschliesslichen* Lizenz ist hingegen das *Gegenteil* zu vermuten, d.h. dass der

<sup>88</sup> Im gleichen Sinn: AMSTUTZ/MORIN/SCHLUEP, Einleitung vor Art. 184 ff. N 250; TERCIER/FAVRE, N 7983; HILTY, 461 ff.; VON BÜREN/MARBACH/DUCREY, N 867.

<sup>89</sup> Siehe auch: HILTY, 473 ff.; TERCIER/FAVRE, N 7984.

<sup>90</sup> *Unentgeltliche* Lizenzen sind selbstverständlich möglich, aber nicht zu vermuten und finden sich in der Praxis eher selten. Siehe auch HILTY, 485.

<sup>91</sup> Siehe auch AMSTUTZ/MORIN/SCHLUEP, Einleitung vor Art. 184 ff. N 251; HILTY, 486 ff.

<sup>92</sup> Vgl. BGE 96 II 154, 157 (« Le titulaire du brevet, en exécutant son obligation, cède une valeur économique qui justifie une prestation en retour, indépendamment de toute exploitation effective. En principe donc, le droit aux redevances n'est pas subordonné à l'usage de la faculté concédée. »).

<sup>93</sup> Siehe BGE 96 II 154, 158 (« Il suit de là ... que, s'agissant d'un contrat de licence non exclusif et sans obligation d'exploiter, les redevances fixes restent dues, en principe, même si le titulaire de la licence cesse de l'utiliser. »).

<sup>94</sup> Siehe BGE 96 II 154, 157 (« Même dans le cas d'une licence non exclusive, les redevances continueront d'être dues s'il y a obligation d'exploiter et si le licencié viole cet engagement. La solution pourrait être différente lorsque la licence non exclusive ne comporterait pas d'obligation d'exploiter. »).

<sup>95</sup> Eine solche Verletzung kann sich namentlich aus der Missachtung der vertraglichen Lizenzbenutzungspflicht ergeben.

<sup>96</sup> BGE 124 III 370, 373; TERCIER/FAVRE, N 7986.

<sup>97</sup> BGE 124 III 370, 373 f.

<sup>98</sup> Siehe AMSTUTZ/MORIN/SCHLUEP, Einleitung vor Art. 184 ff. N 251; HILTY, 522 ff.; TERCIER/FAVRE, N 7988.

<sup>99</sup> Siehe BGE 96 II 154, 156 (« En principe, toute licence, exclusive ou non, peut être assortie ou non d'une obligation d'exploiter, à savoir de produire selon le procédé breveté. L'existence ou l'inexistence d'une obligation d'exploiter ne dépend pas nécessairement de l'exclusivité ou de la non-exclusivité de la licence. »).

<sup>100</sup> Vgl. Art. 12 MSchG über die Folgen des Nichtgebrauchs einer Marke; von BÜREN/MARBACH/DUCREY, N 743 ff. – Siehe für den Pachtvertrag: TERCIER/FAVRE, N 2835.

Lizenznehmer keiner Lizenzbenutzungspflicht unterliegt<sup>101</sup>. Trotz der Plausibilität dieser Vermutungen sind stets die *konkreten Umstände* des Einzelfalls genau zu prüfen.

## F. Rechtliche Qualifikation des Lizenzvertrags

[Rz 53] Obwohl einige Spezialgesetze das Erteilen einer Lizenz ausdrücklich vorsehen<sup>102</sup>, hat der Gesetzgeber keine eigenständige gesetzliche Regelung für den Lizenzvertrag geschaffen. Es liegt daher ein *Innominatvertrag* vor. Meist wird es sich um einen *Vertrag sui generis* handeln, aber – je nach den konkreten Umständen des Einzelfalls – kommt auch ein *gemischter Vertrag* in Betracht<sup>103</sup>.

[Rz 54] Der Lizenzvertrag ist ein Gebrauchsüberlassungsvertrag, welcher – im Unterschied zu einem Veräusserungsvertrag (wie z.B. dem Kaufvertrag<sup>104</sup>) – nicht auf die Veräusserung, sondern lediglich auf den *Gebrauch* und die *Nutzung* eines Immaterialgutes gerichtet ist<sup>105</sup>. Dementsprechend handelt es sich regelmässig um einen *Dauervertrag*<sup>106</sup>, der gewisse Parallelen zur Gebrauchsüberlassung eines *körperlichen* Objekts im Rahmen eines Miet- oder Pachtvertrags aufweist.

[Rz 55] Als Innominatvertrag unterliegt der Lizenzvertrag mangels besonderer Gesetzbestimmungen in erster Linie den von den Parteien stipulierten *Vertragsbestimmungen* (inkl. allfälliger AGB<sup>107</sup>) sowie den (zwingenden und dispo-

sitiven) *allgemeinen Bestimmungen* des Obligationenrechts. Die *analoge Anwendung* einzelner Bestimmungen des *besonderen Teils* des Obligationenrechts, namentlich des Miet- oder Pachtvertrags, kann – je nach den konkreten Umständen des Einzelfalls – ebenfalls in Betracht kommen, sollte aber nur mit einer gewissen Zurückhaltung erfolgen, da in den meisten Fällen die Füllung einer Vertragslücke nach dem *hypothetischen Parteiwillen* eine sachadäquatere Lösung darstellt als einer (mehr oder weniger) gesuchte Analogie zu einem *Nominatvertrag*.

## G. Einige Abgrenzungen

[Rz 56] Der Lizenzvertrag weist gewisse Affinitäten mit einzelnen andern Verträgen auf, die nachstehend kurz erwähnt seien:

### 1. Pachtvertrag

[Rz 57] Der Pachtvertrag beinhaltet die Überlassung des Gebrauchs und der Nutzung «einer nutzbaren Sache oder eines nutzbaren Rechts»<sup>108</sup>. Diese gesetzliche Umschreibung ist weit genug, um auch *Immaterialgüter* zu erfassen. Insoweit ist es möglich, den Lizenzvertrag als Anwendungsfall des Pachtvertrags zu sehen. Dennoch ist diese Betrachtungsweise mindestens aus zwei Gründen nicht überzeugend: Erstens zeigt eine Durchsicht der einschlägigen Gesetzesbestimmungen, dass der Gesetzgeber in erster Linie *körperliche* Objekte als Gegenstand des Pachtvertrags im Auge hatte, da zahlreiche Gesetzesbestimmungen für Immaterialgüter wenig oder gar nicht passend sind<sup>109</sup>. Zweitens verfolgt das Pachtrecht insbesondere den sozialen Zweck, den *Pächter als schwächere Vertragspartei zu schützen*<sup>110</sup>. Als Beispiel seien die Bestimmungen über den Kündigungsschutz bei der Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen genannt<sup>111</sup>. Diese Zielsetzung entspricht jedoch nicht der Realität des Lizenzvertrags, wo der Lizenzgeber keineswegs stets die stärkere Partei und der Lizenznehmer die schwächere Partei ist. Oft sind die Kräfteverhältnisse zwischen den Lizenzvertragsparteien gerade umgekehrt<sup>112</sup>. Daraus ist zu folgern, dass die gesetzliche Regelung des Pachtvertrags auf Grundlagen und Voraussetzungen beruht, die nicht unbesehen auf den Lizenzvertrag übertragen werden können.

### 2. Verlagsvertrag

[Rz 58] Anders als der Lizenzvertrag, welcher dem

---

Lizenzgeber regelmässig AGB.

<sup>108</sup> Art. 275 OR.

<sup>109</sup> Als Beispiele seien angeführt die Art. 276, 276a, 277, 279, 284, 286 OR.

<sup>110</sup> AMSTUTZ/MORIN/SCHLUEP, Einleitung vor Art. 184 ff. N 243; HILTY 159, 967.

<sup>111</sup> Art. 300 Abs. 1 OR.

<sup>112</sup> So ist der Urheber eines künstlerischen oder literarischen Werkes oft in einer relativ schwachen Position gegenüber dem Unternehmen, welches das Werk kommerziell verwerten will.

---

<sup>101</sup> Vgl. BGE 96 II 154, 157 («Il est vrai que..., dans le cas de la licence exclusive, s'il y a doute sur l'obligation d'exploiter, on aura tendance à présumer cette obligation, tandis que la présomption sera inverse pour la licence non exclusive.»).

<sup>102</sup> Siehe insbesondere Art. 18 Abs. 1 MSchG («Der Markeninhaber kann die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, ganz oder teilweise und für das gesamte Gebiet oder einen Teil der Schweiz anderen zum Gebrauch überlassen.»); Art. 34 Abs. 1 PatG («Der Patentbewerber oder Patentinhaber kann einen andern zur Benützung der Erfindung ermächtigen (Lizenzerteilung).»); Art. 21 Abs. 1 Sortenschutzgesetz («Der Schutzinhaber kann einen andern zur Nutzung der geschützten Sorte ermächtigen (Lizenzerteilung).»); Art. 15 Abs. 1 DesG («Die Rechtsinhaberin kann das Designrecht oder einzelne Befugnisse daraus Dritten ausschliesslich oder nicht ausschliesslich zum Gebrauch überlassen.»); siehe auch Art. 35 Abs. 4, 47 Abs. 1 DesG.

<sup>103</sup> Siehe BGE 115 II 255, 257; BGE 96 II 154, 156; AMSTUTZ/MORIN/SCHLUEP, Einleitung vor Art. 184 ff. N 242; HILTY, 158 ff.

<sup>104</sup> Ein Immaterialgut (z.B. ein Erfindungspatent oder eine Marke) kann nicht nur Gegenstand eines Gebrauchsüberlassungsvertrags (Lizenzvertrag), sondern natürlich auch eines Veräusserungsvertrags (z.B. Kaufvertrag) sein. Im vorliegenden Fall ist die erste Option von Interesse.

<sup>105</sup> Siehe z.B. PEDRAZZINI, 126.

<sup>106</sup> Ebenso z.B. AMSTUTZ/MORIN/SCHLUEP, Einleitung vor Art. 184 ff. N 242.

<sup>107</sup> Im Vergleich zu vielen anderen Innominatverträgen (z.B. Leasingvertrag) sind für den Lizenzvertrag AGB in der Praxis eher wenig verbreitet. Dies hängt u.a. wohl damit zusammen, dass Lizenzverträge öfters zwischen Unternehmen und weniger zwischen einem Unternehmer und einem Endverbraucher abgeschlossen werden. Wo dagegen letzteres zutrifft (z.B. Lizenzverträge über die Benutzung von Standardsoftware), verwendet der

Lizenznehmer ein Immaterialgut (z.B. die Urheberrechte) zu *Gebrauch und Nutzung* überlässt, bewirkt der *Verlagsvertrag* für die Dauer des Vertrags die *Übertragung* der Urheberrechte am betroffenen Werk auf den Verleger<sup>113</sup>. Mit andern Worten, beim Verlagsvertrag überträgt der Urheber eines literarischen oder künstlerischen Werks sein *absolutes Recht* für die beschränkte Zeit der Vertragsdauer an den Verleger, während beim Lizenzvertrag der Lizenzgeber dem Lizenznehmer ein *relatives Recht* einräumt, das Werk zu gebrauchen und zu nutzen. Dementsprechend ist der Verlagsvertrag ein (zeitlich beschränkter) *Veräusserungsvertrag*, während der Lizenzvertrag einen *Gebrauchsüberlassungsvertrag* darstellt.

### 3. Merchandising-Vertrag

[Rz 59] Auf den ersten Blick erscheint der *Merchandising-Vertrag* als blosser Anwendungsfall eines Marken-Lizenzvertrags. In der Tat räumt durch den Merchandising-Vertrag der *Merchandisor* dem *Merchandisee* das Recht ein, seine Marke als unterscheidungskräftiges Kennzeichen zu gebrauchen. Dennoch besteht ein deutlicher und wichtiger *Unterschied* zwischen beiden Vertragstypen: Während der Lizenznehmer berechtigt ist, die Marke des Lizenzgebers für jene Produkte und Dienstleistungen zu gebrauchen, *für die sie geschaffen und registriert* worden ist, gebraucht der *Merchandisee* die Marke für *anderweitige* Produkte und Dienstleistungen<sup>114</sup>. Um ein hypothetisches Beispiel zu machen: Ein *Lizenznehmer* von «Coca Cola» benutzt die lizenzierte Marke für den Verkauf von Coca Cola-Getränken, wogegen der *Merchandisee* die Marke «Coca Cola» für den Verkauf von Sportbekleidungsartikeln verwendet.

### H. Der internationale Lizenzvertrag

[Rz 60] Wenn die Parteien eines Lizenzvertrags ihren Sitz oder Wohnsitz in verschiedenen Staaten haben, stellt sich die Frage des *anwendbaren Rechts*. Mangels einer Rechtswahl durch die Parteien<sup>115</sup> bestimmt sich das anwendbare Recht für einen Vertrag über Immaterialgüterrechte nach Art. 122 des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (IPRG). Gemäss dieser Bestimmung ist das Recht jenes Staates anwendbar, in welchem die Partei, die das Immaterialgüterrecht *überträgt* oder zur *Benutzung überlässt* ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Für den Lizenzvertrag ist somit der gewöhnliche Aufenthalt des *Lizenzgebers* für die Bestimmung des anwendbaren Rechts massgeblich<sup>116</sup>. Diese gesetzliche Lösung entspricht dem Kriterium der charak-

teristischen Leistung, auf welches das Bundesgericht bereits in seiner früheren Rechtsprechung abgestellte hatte<sup>117</sup>.

## III. Einzelfragen zum Lizenzvertrag

[Rz 61] Im Lichte der vorstehenden Erörterung der Grundlagen des Lizenzvertrags sollen nun einige *praxisrelevante Einzelfragen* aufgegriffen werden. Es handelt sich um das Problem der *Inexistenz* bzw. des *Untergangs* des lizenzierten Immaterialgüterrechts (nachstehend, Abschnitt A.); die *Übertragung* des lizenzierten Immaterialgüterrechts auf einen Dritten (nachstehend, Abschnitt B.); die *Verletzung* des lizenzierten Immaterialgüterrechts durch *Dritte* (nachstehend, Abschnitt C.) sowie die *Beendigung* des Lizenzvertrags (nachstehend, Abschnitt D.).

### A. Inexistenz oder Untergang des lizenzierten Immaterialgüterrechts

[Rz 62] Es kommt vor, dass der Gegenstand des Lizenzvertrags sich als *inexistent* erweist (nachstehend, Abschnitt 1) oder während der Dauer des Vertrags *untergeht* (nachstehend, Abschnitt 2). In beiden Fällen stellt sich die Frage, ob bzw. inwieweit der Lizenzvertrag davon berührt wird.

#### 1. Inexistenz des lizenzierten Immaterialgüterrechts

##### a. Anfängliche Unmöglichkeit des Lizenzvertrags

[Rz 63] Bei einem *körperlichen* Objekt setzt ein Gebrauchsüberlassungsvertrag (z.B. über eine Wohnung oder einen Geschäftsraum) die *physische Existenz* des Vertragsgegenstandes voraus, welcher dem Mieter, Pächter oder Entlehner übergeben werden muss, damit dieser in der Lage ist, das Objekt zu gebrauchen bzw. nutzen. Demzufolge schliesst die *Inexistenz* des vermieteten, verpachteten oder auszuleihenden Gegenstandes den vertragsgemässen Gebrauch und die Nutzung des Vertragsgegenstandes aus, weshalb der Vertrag aus *praktischer* Sicht inoperabel und aus *juristischer* Sicht wegen anfänglicher Unmöglichkeit *nichtig* ist<sup>118</sup>.

[Rz 64] Grundsätzlich müsste bei Gebrauchsüberlassungsverträgen, die ein *Immaterialgüterrecht* zum Gegenstand haben, das der Rechtsinhaber dem Vertragspartner zu Gebrauch und Nutzung zu überlassen hat, dasselbe gelten. Falls also das Patent, die Marke, das Design oder das geistige Werk als Gegenstand eines Lizenzvertrags sich als *inexistent* erweist, kann der Lizenznehmer das betreffende

<sup>113</sup> Art. 381 Abs. 1 OR («Die Rechte des Urhebers werden insoweit und auf so lange dem Verleger übertragen, als es für die Ausführung des Vertrags erforderlich ist.»); AMSTUTZ/MORIN/SCHLUEP, Einleitung vor Art. 184 ff. N 243; HOCHREUTENER, Art. 380 N 30 ff.

<sup>114</sup> Siehe auch CAVADINI, 177 f.

<sup>115</sup> Vgl. Art. 122 Abs. 2 IPRG.

<sup>116</sup> TERCIER/FAVRE, N 7960; für weitere Einzelheiten, ZENHÄUSERN, 84 ff.

<sup>117</sup> BGE 101 II 293, 298 («Mangels einer von den Vertragsschliessenden getroffenen Rechtswahl ist auf Schuldverträge das Recht jenes Staates anzuwenden, mit dem das Rechtsverhältnis räumlich am engsten zusammenhängt. Den engsten Zusammenhang schafft die für das Verhältnis charakteristische Leistung (BGE 94 II 360, BGE 96 II 89, BGE 99 II 318). Das ist beim Lizenzvertrag die Leistung des Lizenzgebers (BGE 94 II 362; Schnitzer, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. II S. 597)»).

<sup>118</sup> Art. 20 OR.

Immaterialgüterrecht nicht gebrauchen bzw. nutzen und der Vertrag ist als nichtig zu betrachten. Dennoch präsentiert sich die Lage bei Immaterialgüterrechten etwas anders: Da es bei Immaterialgüterrechten keine Besitzesübertragung im eigentlichen Sinn gibt, ist die *Inexistenz* eines Immaterialgutes viel *weniger evident* als dies bei körperlichen Gegenständen der Fall ist. Es ist daher durchaus möglich, dass z.B. ein Patent, welches juristisch als inexistent und daher nichtig zu betrachten ist, im Geschäftsverkehr solange als gültiges Patent betrachtet und behandelt wird, bis es eines Tages durch richterliches Urteil für nichtig erklärt wird. Diese *virtuelle Existenz* eines Immaterialgüterrechts während einer mehr oder weniger langen Zeitperiode kann bei der Beurteilung der Rechtsfolgen eines anfänglich unmöglichen Lizenzvertrags nicht ausgeblendet werden. Es überrascht daher nicht, dass das Bundesgericht in seiner Rechtsprechung zu Lizenzverträgen der virtuellen Existenz eines Immaterialgüterrechts Rechnung getragen hat<sup>119</sup>.

#### b. Rechtsfolgen bei anfänglicher Unmöglichkeit des Lizenzvertrags

[Rz 65] In BGE 75 II 166 ff. hatte das Bundesgericht den Fall eines nichtigen Erfindungspatents zu beurteilen, das die Nichtigkeit des darauf basierenden Patent-Lizenzvertrags zur Folge hatte. Das Bundesgericht erkannte (zu Recht), dass – obwohl die Nichtigkeit des Patents erst *nach* Abschluss des Lizenzvertrags festgestellt worden war – der Lizenzvertrag von einer *ursprünglichen* Unmöglichkeit im Sinne von Art. 20 OR und nicht von einer nachträglichen Unmöglichkeit (Art. 119 OR) betroffen war<sup>120</sup>. Dennoch erachtete es den Lizenzvertrag *nicht* als *nichtig ex tunc*, da das nichtige Patent, welches *notabene* vom Staat erteilt worden war, den *Anschein* eines (gültigen) Patents geschaffen hatte, welches praktisch dieselben Wirkungen entfaltete wie ein *gültiges* Patent. Nach Auffassung des Bundesgerichts dürfen diese *faktischen Wirkungen* eines nichtigen Patents nicht ignoriert werden<sup>121</sup>. Konsequenterweise sprach es dem Lizenzgeber das Recht auf Lizenzgebühren für die Dauer der *virtuellen Existenz* des Patents zu<sup>122</sup> und zwar unabhängig davon, ob der Lizenznehmer das Patent tatsächlich kommerziell nutzte oder nicht<sup>123</sup>.

[Rz 66] In der Folge bestätigte das Bundesgericht in BGE

85 II 38 ff. diese Betrachtungsweise, wobei es präzisierend ergänzte, dass die *faktischen Wirkungen* eines nichtigen Patents selbst dann massgeblich seien, wenn die Parteien des Lizenzvertrags die Gültigkeit des Patents als *notwendige Voraussetzung* für den Vertragsabschluss betrachtet hätten<sup>124</sup>. In BGE 116 II 191 ff. bekräftigte das Bundesgericht seine Rechtsprechung für den Fall eines nichtigen *Modells*. Das Gericht stellte fest, die tatsächlichen Wirkungen eines registrierten Modells, das sich später als nichtig erwies, rechtfertigten es, den Lizenznehmer zur Zahlung von Lizenzgebühren für jene Zeitperiode zu verpflichten, während der ihm das nichtige Modell ähnliche Verwertungsmöglichkeiten geboten hatte, wie ein gültiges Modell<sup>125</sup>.

[Rz 67] Aus dieser Rechtsprechung lässt sich im Ergebnis folgern, dass ein registriertes Immaterialgüterrecht, das sich später als nichtig erweist, die «Nichtigkeit» des darauf basierenden Lizenzvertrags zur Folge hat. Diese «Nichtigkeit» weist jedoch die Besonderheit auf, dass sie *keine Wirkung ex tunc* entfaltet<sup>126</sup>, sondern – wie eine Kündigung – nur *ex nunc* wirkt. Demzufolge hat der Lizenznehmer die Lizenzgebühren für die ganze Dauer zu entrichten, während der er die Möglichkeit hatte, das (nichtige) Immaterialgüterrecht faktisch zu nutzen, wie wenn es gültig gewesen wäre<sup>127</sup>.

#### c. Kurzexkurs: Der Verkauf eines nichtigen Patents

[Rz 68] Das Bundesgericht rechtfertigt seine Rechtsprechung zu Lizenzverträgen über ein im Register eingetragenes, aber nichtiges Immaterialgüterrecht u.a. mit dem Hinweis auf seine Rechtsprechung zum *Verkauf* eines *nichtigen Patents*<sup>128</sup>. Gemäss dieser Rechtsprechung ist beim Verkauf eines nichtigen Patents der Kaufvertrag nicht wegen ursprünglicher Unmöglichkeit nichtig<sup>129</sup>, sondern der Käufer kann sich auf *Rechtsgewährleistung* berufen, obwohl keine Intervention eines Dritten vorliegt, welcher ein besseres Recht geltend macht<sup>130</sup>. Analog zu Art. 192 Abs. 2 OR setzt das Bundesge-

<sup>119</sup> Siehe dazu der sogleich nachfolgende Abschnitt b.

<sup>120</sup> BGE 75 II 166, 169.

<sup>121</sup> BGE 75 II 166, 170 f.

<sup>122</sup> Nach Auffassung des Bundesgerichts waren die Lizenzgebühren allerdings nicht bis zum Zeitpunkt der Nichtigklärung des Patents geschuldet, sondern nur bis zu jenem Moment, wo der Lizenznehmer ernsthaft mit einer Nichtigklärung des Patents rechnen musste. In BGE 116 II 196 setzte das Bundesgericht das Ende der Lizenzgebührenpflicht des Lizenznehmers sodann auf jenen Zeitpunkt fest, wo das virtuelle Patent *nicht mehr ähnliche Wirkung wie ein gültiges Patent entfaltete*, da die Konkurrenten das Patent nicht mehr beachteten.

<sup>123</sup> BGE 75 II 166, 172; auch BGE 85 II 38, 42 f.

<sup>124</sup> BGE 85 II 38, 41 f.

<sup>125</sup> BGE 116 II 195 f.

<sup>126</sup> In BGE 116 II 195 erwähnt das Bundesgericht neben der Nichtigkeit des Lizenzvertrags infolge *anfänglicher Unmöglichkeit* (Art. 20 OR) als mögliche Rechtsgrundlagen die Unverbindlichkeit wegen *Grundlagenirrtums* (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR) und die *Kündigung aus wichtigem Grund*.

<sup>127</sup> Siehe auch HILTY, 371 f.

<sup>128</sup> Vgl. BGE 75 II 166, 173 f.

<sup>129</sup> Art. 20 OR.

<sup>130</sup> Art. 192 ff. OR, BGE 57 II 403, 407; BGE 110 II 239, 243 («Le Tribunal fédéral admet que la déclaration de nullité d'un brevet n'entraîne pas la nullité de la vente de ce brevet et qu'il s'agit d'un cas de garantie pour éviction bien que, lorsque le brevet est déclaré nul, par exemple pour défaut de nouveauté ou absence du niveau nécessaire de l'invention, aucun tiers ne fasse valoir un droit préférable au sens de l'art. 192 CO (ATF 57 II 403 ss). Certes, a-t-il concédé, en règle générale l'art. 192 CO ne peut pas trouver son application en cas de vente d'une chose inexistante ab ovo; mais une exception doit être faite, en vertu de l'art. 171 CO, en cas de vente d'une créance, et rien ne devrait s'opposer à une application analogique de cette disposition à la vente d'un brevet (ATF 75 II 173 consid. 3c).»).

richt hierfür jedoch ein *ausdrückliches Garantieverprechen* des Verkäufers voraus. Dies bedeutet, dass der Käufer das Risiko der Nichtigkeit des Patentes trägt, falls der Verkäufer ihm kein ausdrückliches Garantieverprechen über die Gültigkeit des Patents abgegeben hat<sup>131</sup>.

## 2. Untergang des lizenzierten Immaterialgüterrechts

[Rz 69] Falls das lizenzierte Immaterialgüterrecht *während der Dauer* des Lizenzvertrags *untergeht* und die Parteien diese Eventualität vertraglich nicht geregelt haben<sup>132</sup>, stellt sich die Frage, welche Auswirkungen der Untergang des Immaterialgüterrechts auf den Lizenzvertrag hat. Auf der Grundlage der konkreten Umstände des Einzelfalls richtet sich die Antwort nach den (direkt anwendbaren) *allgemeinen* Bestimmungen des OR, den möglicherweise analog anwendbaren *besonderen* Bestimmungen des OR oder nach dem *hypothetischen Parteiwillen* der Vertragsparteien.

[Rz 70] Falls das lizenzierte Immaterialgüterrecht *nicht definitiv* untergegangen ist, weil der Lizenzgeber über die Mittel verfügt, um es wieder «aufleben» zu lassen (z.B. durch ein Gesuch um Verlängerung der eingetragenen Marke), liegt im Ergebnis ein Fall von *Verzug* des Lizenzgebers nach Art. 102 ff. OR, wenn er den vertragsgemässen Zustand nicht umgehend wieder herstellt<sup>133</sup>. Ist dagegen der Untergang des lizenzierten Immaterialgüterrechts *definitiv*, so liegt *nachträgliche objektive Unmöglichkeit* vor, die sich im Falle eines *Verschuldens* des Lizenzgebers nach Art. 97 OR und bei *keinem Verschulden* des Lizenzgebers nach Art. 119 OR richtet<sup>134</sup>.

## B. Übertragung des lizenzierten Immaterialgüterrechts an einen Dritten

### 1. Allgemeines

[Rz 71] Es kommt vor, dass der Lizenzgeber sein lizenziertes Immaterialgüterrecht an einen Dritten *überträgt*. In diesem Fall stellt sich die Frage, inwieweit der Lizenznehmer von diesem Rechtsgeschäft, an dem er selber nicht beteiligt ist, berührt wird.

[Rz 72] Bei der analogen Situation im *Mietrecht*, falls also der Vermieter eines Wohn- oder Geschäftsraums das Mietobjekt an einen Dritten verkauft, sieht das Gesetz zum Schutz des Mieters vor, dass der Mietvertrag *ex lege* auf den Käufer der

Mietsache übergeht<sup>135</sup>. Mit andern Worten, der Mietvertrag lastet (ähnlich wie z.B. eine Grunddienstbarkeit) auf dem Eigentum des Erwerbers, welcher freilich die Möglichkeit hat, den Mietvertrag auf den nächsten gesetzlichen Termin unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist zu kündigen, falls er einen *dringenden Eigenbedarf* am Mietobjekt geltend machen kann<sup>136</sup>.

### 2. Gesetzliche Sonderbestimmungen zum Schutze des Lizenznehmers

[Rz 73] Wie verhält es sich in dieser Hinsicht beim *Lizenzvertrag* im Immaterialgüterrecht? Geniesst der Lizenznehmer denselben Sozialschutz wie ein Mieter? Diese Frage ist insofern zu *verneinen*, als das *Gesetz nicht* vorsieht, dass der Lizenzvertrag *von Gesetzes wegen* auf den Erwerber des Immaterialgüterrechts übergeht. Dagegen kann sich der Lizenznehmer gegen die negativen Konsequenzen einer allfälligen Übertragung des lizenzierten Immaterialgüterrechts auf einen Dritten durch den *Registereintrag* seiner Lizenz schützen. Mit andern Worten, eine im Register *eingetragene* Lizenz kann dem *Dritterwerber* des lizenzierten Immaterialgüterrechts *entgegen gehalten* werden<sup>137</sup>. Diese Lösung erinnert an jene im Immobiliarsachenrecht, wo eine Eintragung im Grundbuch ebenfalls Wirkung gegenüber Dritten entfaltet<sup>138</sup>.

### 3. Rechtslage bei Fehlen gesetzlicher Sonderbestimmungen

[Rz 74] Die vorgenannten Sonderbestimmungen zur Registereintragung eines Lizenzvertrags wirft die Anschlussfrage auf, wie sich die Rechtslage präsentiert, wenn *kein Register* vorliegt, in das ein Lizenzvertrag eingetragen werden könnte. Dies trifft namentlich für das *Urheberrecht* zu. Angesichts

<sup>131</sup> BGE 110 II 243 f.; siehe auch BGE 111 II 455 ff.

<sup>132</sup> So können die Parteien etwa (ausdrücklich oder konkludent) vereinbaren, dass der Lizenzvertrag automatisch beendet wird, falls das lizenzierte Immaterialgüterrecht untergeht.

<sup>133</sup> In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass Rechtsprechung und Lehre bei Dauerverträgen die *Vertragsauflösung ex tunc* durch die *Kündigung ex nunc* ersetzen. Vgl. BGE 123 III 127; 92 II 300 f.; WEBER, Nichterfüllung, Art. 107 N 236 ff.

<sup>134</sup> Vgl. auch HILTY, 581.

<sup>135</sup> Art. 261 Abs. 1 OR («Veräussert der Vermieter die Sache nach Abschluss des Mietvertrags oder wird sie ihm in einem Schuldbetreibungs- oder Konkursverfahren entzogen, so geht das Mietverhältnis mit dem Eigentum an der Sache auf den Erwerber über.»). – Diese Bestimmung gilt sinngemäss für den Pachtvertrag; vgl. Art. 290 OR.

<sup>136</sup> Art. 261 Abs. 2 OR. Die Rechtsprechung des Bundesgerichts erlaubt allerdings – *contra legem* –, dass der Erwerber den Mietvertrag selbst dann vorzeitig auflösen kann, wenn er keinen dringenden Eigenbedarf geltend machen kann. Siehe BGE 124 III 37; 125 III 123; 126 III 290, 291.

<sup>137</sup> Folgende einschlägigen Bestimmungen sind zu beachten: Art. 34 Abs. 3 PatG («Gegenüber einem gutgläubigen Erwerber von Rechten am Patent sind entgegenstehende Lizenzen unwirksam, die im Patentregister nicht eingetragen sind.»); Art. 18 Abs. 2 MSchG («Die Lizenz wird auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen. Sie erhält damit Wirkung gegenüber einem später erworbenen Recht an der Marke.»); Art. 14 Abs. 2 DesG («Die Übertragung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form, nicht aber der Eintragung im Register. Sie ist gegenüber gutgläubigen Dritten erst wirksam, wenn sie im Register eingetragen ist.»); Art. 21 Abs. 2 Sortenschutzgesetz («Gegenüber einem gutgläubigen Erwerber von Rechten am Sortenschutz sind entgegenstehende Lizenzen nur wirksam, wenn sie im Sortenschutzregister eingetragen sind.»). – Für weitere Einzelheiten, siehe HILTY, 314 ff.

<sup>138</sup> Vgl. Art. 960 Abs. 2, 973 ZGB.

der ausdrücklichen Gesetzesbestimmungen für Erfindungspatente, Marken, Design und Pflanzenzüchtungen, fällt es schwer, eine gesetzliche Lücke anzunehmen mit dem Argument, der Gesetzgeber habe die entsprechende Problematik beim Urheberrecht übersehen und die sich daraus ergebende Lücke sei durch eine analoge Anwendung der Bestimmungen in den erwähnten Immaterialgüterrechtsgesetzen zu füllen. Zwei Argumente stehen dieser Betrachtungsweise entgegen:

- Erstens, hat der Gesetzgeber bei Annahme des MSchG im August 1992 die Bestimmung von Art. 18 Abs. 2 MSchG, welche ausdrücklich die *Registereintragung von Marken-Lizenzverträgen* vorsieht, diskutiert und akzeptiert. Einige Wochen später, im Oktober 1992, hat der Gesetzgeber dann das URG angenommen, welches *keine* entsprechende Bestimmung enthält. Angesichts dieser offensichtlichen *zeitlichen Nähe* der parlamentarischen Beratung beider Gesetze (MSchG und URG) lässt sich nicht ernsthaft der Standpunkt vertreten, der Gesetzgeber habe bei der Annahme des URG die Problematik vollständig übersehen. Stattdessen drängt sich der Schluss auf, dass das Schweigen des Gesetzgebers zu dieser Frage als *qualifiziertes Schweigen* zu verstehen ist.
- Zweitens, selbst wenn man eine Gesetzeslücke annehmen wollte, könnte der Richter *keinen Analogieschluss* vornehmen und dem Lizenznehmer den Schutz der Eintragung in ein Register gewähren, welches für das Urheberrecht gar *nicht* existiert. Es dürfte daher dem Willen des Gesetzgebers entsprechen, dass die Übertragung des Urheberrechts an einen Dritterwerber (Veräusserungsvertrag), nachdem der Lizenzgeber zuvor dem Lizenznehmer eine Lizenz am Urheberrecht eingeräumt hatte (Gebrauchsüberlassungsvertrag), vom Lizenzvertrag nicht berührt wird, da dieser Vertrag mangels entsprechender gesetzlicher Grundlage dem Dritterwerber des Urheberrechts nicht entgegen gehalten werden kann. Der Lizenznehmer wird sich daher an seinen Vertragspartner, d.h. den Lizenzgeber halten müssen, welcher durch die Übertragung des Urheberrechts an einen Dritten seine vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem Lizenznehmer verletzt und daraus schadenersatzpflichtig wird<sup>139</sup>.

## C. Verletzung des lizenzierten Immaterialgüterrechts durch Dritte

### 1. Problemlage und Antwort des Gesetzgebers

[Rz 75] Es kann vorkommen, dass ein Dritter durch sein Verhalten das Immaterialgüterrecht beeinträchtigt, an welchem

der Lizenznehmer gemäss Lizenzvertrag ein Gebrauchs- und Nutzungsrecht hat. Dies ist etwa der Fall, wenn der Dritte, ohne dazu berechtigt zu sein, das Lizenzobjekt (z.B. Patent, Marke, Design) missbräuchlich benutzt und dadurch die Interessen des Lizenznehmers an der wirtschaftlichen Nutzung des Immaterialguts schädigt. Kann in diesem Fall der Lizenznehmer, obwohl er über *kein absolutes Recht* am Immaterialgut verfügt, welches Wirkung gegenüber Dritten entfalten würde, gegen den Drittverletzer vorgehen, oder hat er sich gestützt auf sein vertragliches (relatives) Recht ausschliesslich an den Lizenzgeber zu halten, welcher alleine berechtigt ist, gegen den Drittverletzer kraft seines (*erga omnes* wirkenden) Immaterialgüterrechts vorzugehen?

[Rz 76] Während in der analogen Situation im Mietrecht der Mieter als Benutzer eines *körperlichen* Objekts, das in seinem *Besitz* ist, Besitzerschutz genießt<sup>140</sup> und daher gegen Drittstörer wegen Besitzesstörung vorgehen und unerwünschte Eingriffe auf diese Weise unterbinden kann<sup>141</sup>, steht dem Lizenznehmer dieser Weg *nicht* offen, da er *keinen Besitz* am lizenzierten *Immaterialgüterrecht* hat, welchen er sachenrechtlich gegenüber Dritten verteidigen könnte. Diese *Schutzlücke* hat der Gesetzgeber nach langem Zögern anerkannt und *Sonderregeln* für das Immaterialgüterrecht erlassen<sup>142</sup>. So gibt nun Art. 75 PatG dem Inhaber einer *ausschliesslichen* Lizenz das (dispositive) Recht, *in eigenem Namen* gegen einen Drittstörer vorzugehen<sup>143</sup>. Entsprechende Bestimmungen finden sich für das Urheberrecht<sup>144</sup>, das Design<sup>145</sup> und das Markenrecht<sup>146</sup>. Diese Bestimmungen sind am 1. Juli 2008 in Kraft getreten.

<sup>140</sup> Art. 926 ZGB.

<sup>141</sup> Art. 928 ZGB.

<sup>142</sup> Vgl. auch HÄUSLER/MATHYS, 38.

<sup>143</sup> Art. 75 Abs. 1 PatG («Wer über eine ausschliessliche Lizenz verfügt, ist unabhängig von der Eintragung der Lizenz im Register selbständig zur Klage nach Artikel 72 oder 73 berechtigt, sofern dies im Lizenzvertrag nicht ausdrücklich ausgeschlossen worden ist.»). Siehe auch TERCIER/FAVRE, N 7989.

<sup>144</sup> Art. 62 Abs. 3 URG («Wer über eine ausschliessliche Lizenz verfügt, ist selbständig zur Klage berechtigt, sofern dies im Lizenzvertrag nicht ausdrücklich ausgeschlossen worden ist. Alle Lizenznehmer und Lizenznehmerinnen können einer Verletzungsklage beitreten, um ihren eigenen Schaden geltend zu machen.»). Vgl. auch Art. 65 Abs. 5 URG (nunmehr Art. 261 ff. ZPO) und 81a URG.

<sup>145</sup> Art. 35 Abs. 4 DesG («Wer über eine ausschliessliche Lizenz verfügt, ist unabhängig von der Eintragung der Lizenz im Register selbständig zur Klage berechtigt, sofern dies im Lizenzvertrag nicht ausdrücklich ausgeschlossen worden ist. Alle Lizenznehmerinnen und Lizenznehmer können einer Verletzungsklage beitreten, um ihren eigenen Schaden geltend zu machen.»).

<sup>146</sup> Art. 55 Abs. 4 MSchG («Wer über eine ausschliessliche Lizenz verfügt, ist unabhängig von der Eintragung der Lizenz im Register selbständig zur Klage berechtigt, sofern dies im Lizenzvertrag nicht ausdrücklich ausgeschlossen worden ist. Alle Lizenznehmer können einer Verletzungsklage beitreten, um ihren eigenen Schaden geltend zu machen.»).

<sup>139</sup> Offenbar anderer Meinung: HILTY, 746.

## 2. Hintergrund der Sonderbestimmungen

[Rz 77] Das Einschreiten des Gesetzgebers stellt die Antwort auf eine unbefriedigende Rechtslage in der (früheren) Praxis dar. Die Beantwortung der Frage, ob der Lizenznehmer legitimiert war (oder nicht), rechtlich gegen einen Dritten vorzugehen, der das lizenzierte Immaterialgüterrecht verletzte, hing weitgehend von der *Interpretation* des spezifischen Lizenzvertrags und den *konkreten Umständen des Einzelfalls* ab. Dies führte zu Rechtsunsicherheit. Typischerweise lag die Schwierigkeit darin zu bestimmen, ob der Lizenzgeber mit dem Lizenzvertrag dem Lizenznehmer nicht nur das (relative) Recht eingeräumt hatte, das Immaterialgut zu *gebrauchen und nutzen*, sondern ihm zusätzlich einen Teil seines *absoluten Immaterialgüterrechts übertragen* hatte, namentlich das Recht, die *actio negatoria* gegen einen Drittsörer auszuüben. Bei Rechtsstreitigkeiten erwies sich die Interpretation des Lizenzvertrags regelmässig als heikel<sup>147</sup>. So bejahete das Bundesgericht in BGE 113 II 190 ff. die Legitimation des Lizenznehmers gegen einen Dritten zu klagen, welchem die Verletzung des lizenzierten Immaterialgüterrechts vorgeworfen wurde, indem es sich auf eine Vertragsbestimmung stützte, wonach der Lizenznehmer die Pflicht hatte, gegen jede Nachahmung der lizenzierten Möbel zu intervenieren. Das Bundesgericht leitete aus dieser Vertragsbestimmung ab, dass der Lizenznehmer das Recht hatte, *in eigenem Namen* gegen Drittkonkurrenten gerichtlich vorzugehen<sup>148</sup>. Auch wenn in diesem Fall die Betrachtungsweise des Bundesgerichts richtig gewesen sein dürfte, ist bei solchen Vertragsinterpretationen Vorsicht geboten. Es ist nämlich *eine Sache*, dem Lizenznehmer aufgrund eines *Gebrauchsüberlassungsvertrags* das (relative) Recht einzuräumen, ein Immaterialgüterrecht zu *gebrauchen* und zu *nutzen*, aber es ist *eine ganz andere Sache* anzunehmen, der Lizenzgeber habe darüber hinaus – im Sinne eines *Veräusserungsvertrags*<sup>149</sup>

<sup>147</sup> Siehe BGE 75 II 166 ff. zur Frage der Legitimation des Lizenznehmers gegen den Patentinhaber Klage auf Nichtigerklärung des Patents anzustrengen; vgl. auch Entscheid des Obergerichts Luzern vom 6. Mai 1997, sic! 1997, 458 ff.

<sup>148</sup> BGE 113 II 195.

<sup>149</sup> Die Unterscheidung zwischen der *Übertragung* eines Rechts und der *Überlassung des Gebrauchs* an einem Recht ist im *Immaterialgüterrecht* ebenso elementar wie im *Sachenrecht*. Selbstverständlich erlaubt es die *unkörperliche* Natur eines Immaterialgüterrechts, dessen Gebrauch gleichzeitig *mehreren Benutzern je individuell* zu überlassen (z.B. mehreren Lizenznehmern dieselbe Marke für unterschiedliche geographische Gebiete), so dass jeder Berechtigte das Immaterialgüterrecht unabhängig von den andern *benutzen* kann. Dagegen ist es m.E. – jedenfalls im schweizerischen Recht – nicht möglich, dieselbe Logik auf die *Übertragung* (Veräusserung) eines Immaterialgüterrechts anzuwenden und anzunehmen, der Inhaber («Eigentümer») eines Immaterialgüterrechts könne sein *absolutes Recht* (oder Teile davon) auf einen *andern übertragen* und dennoch sein absolutes Immaterialgüterrecht *vollständig behalten* (so aber offenbar Hilty, Remarques, 466). Man kann weder eine *Forderung* noch ein *anderes subjektives Recht* – sei es materieller (= sachenrechtlicher) oder immaterieller (= immaterialgüterrechtlicher) Natur –, auf einen andern *übertragen* und dennoch dieses Recht *integral* (mit all seinen Prärogativen) *behalten*.

– dem Lizenznehmer einen Teil seines *absoluten Immaterialgüterrechts* (als Teilrecht<sup>150</sup>) *übertragen* wollen. Es darf daher nicht ohne klare vertragliche Grundlage vom Ersteren auf Letzteres geschlossen werden.

[Rz 78] Vor diesem Hintergrund hat der Gesetzgeber sowohl im Interesse der Rechtssicherheit als auch im Interesse einer einheitlichen Lösung für das Immaterialgüterrecht folgende Regelung eingeführt: Der Inhaber einer *ausschliesslichen Lizenz* hat das Recht, gegen *Dritte vorzugehen*, die das lizenzierte Immaterialgüterrecht verletzen oder beeinträchtigen, dessen Gebrauch und Nutzung ihm vom Lizenzgeber eingeräumt worden ist, sofern der Lizenzvertrag dies nicht ausdrücklich ausschliesst<sup>151</sup>. Mit andern Worten das *dispositive* Recht gewährt dem Lizenznehmer die *Legitimation*, um gegen Dritte (gerichtlich) vorzugehen, aber die Parteien können diese durch *ausdrückliche Abrede ausschliessen*. Eine konkludente Abrede, welche zur Quelle von Rechtsunsicherheit werden würde, genügt dagegen nicht. Mit der Beschränkung der Legitimation auf die Inhaber einer *ausschliesslichen Lizenz* wollte der Gesetzgeber potentielle Interessenkonflikte zwischen mehreren Inhabern einfacher Lizenzen vermeiden, von denen jeder für sich das Recht beanspruchen würde, gegen den Dritten vorzugehen<sup>152</sup>.

## D. Beendigung des Lizenzvertrags

### 1. Allgemeines

[Rz 79] Die Beendigung des Lizenzvertrags, welcher regelmässig die Charakteristika eines *Dauervertrags* aufweist, richtet sich nach den üblichen Regeln für Dauerverträge. Falls der Lizenzvertrag für eine *bestimmte* Dauer (z.B. fünf Jahre) geschlossen worden ist, endet er ohne Weiteres durch *Ablauf* der vereinbarten Dauer<sup>153</sup>. In dieser Hinsicht interessiert namentlich die Frage, ob für den Lizenzvertrag eine *Maximaldauer* zu beachten ist, welche die Parteien nicht überschreiten dürfen bzw. können (nachstehend, Abschnitt 2). Falls der Lizenzvertrag für eine *unbestimmte* Dauer<sup>154</sup> ge-

– Vgl. in diesem Zusammenhang auch BGE 132 III 155, 160, E. 6, wo das Bundesgericht – trotz § 931 BGB des deutschen Rechts, welcher die Abtretung des *Vindikationsrechts* zulässt – eine *Lücke* im schweizerischen ZGB *verneint* und eine Zession des Vindikationsrechts *abgelehnt* hat, unabhängig davon, ob diese autonom (ohne gleichzeitige Übertragung des Eigentums an der Sache) oder heteronom (mit gleichzeitiger Übertragung des Eigentums an der Sache) erfolgt. Nach Auffassung des Bundesgerichts genügen die Regeln der (direkten) Stellvertretung, um die Bedürfnisse der Praxis zu befriedigen. Diesem Standpunkt kann nur zugestimmt werden. Siehe auch BGE 130 III 417, 427, E. 3.4.

<sup>150</sup> Vgl. auch von Büren/MARBACH/DUCREY, N 850 ff.

<sup>151</sup> Art. 75 Abs. 1 PatG; Art. 62 Abs. 3 URG; Art. 35 Abs. 4 DesG; Art. 55 Abs. 4 MSchG.

<sup>152</sup> Siehe Botschaft des Bundesrats, BBl. 2006, 126 f.

<sup>153</sup> Vgl. art. 266 Abs. 1 OR; Art. 334 Abs. 1 OR.

<sup>154</sup> «Unbestimmte» Dauer heisst nicht etwa «unendliche» Dauer ■ da diese auf einen «ewigen» oder «zeitlosen» Vertrag hinauslaufen würde, welcher

geschlossen worden ist, bedarf es einer *Willenserklärung* einer Partei (einseitige Kündigung) oder beider Parteien (gemeinsame Auflösung), um das vertragliche Verhältnis zu beenden. Bei einer einseitigen Beendigung durch Kündigung sind allfällige Kündigungsfristen und Kündigungstermine zu beachten (nachstehend, Abschnitt 3). Für alle Lizenzverträge, ob auf bestimmte oder unbestimmte Dauer geschlossen, stellt sich sodann die Frage, ob bzw. wann eine Partei den Vertrag *ausserordentlich* beenden kann (nachstehend, Abschnitt 4).

## 2. Auf bestimmte Dauer abgeschlossene Lizenzverträge

### a. Das Problem der (über)langen Vertragsdauer

[Rz 80] Je nach der konkreten Interessenlage sind die Parteien eines Dauervertrags allenfalls gewillt, ihr Vertragsverhältnis auf eine möglichst *lange, bestimmte Dauer* einzugehen. Dieses Bedürfnis besteht nicht zuletzt bei Lizenzverträgen, welche für die kommerzielle Nutzung des lizenzierten Immaterialgüterrechts (z.B. Patent) umfangreiche Investitionen erfordern, deren Amortisation und Rentabilität eine entsprechend lange Dauer des Lizenzverhältnisses voraussetzen. Es stellt sich daher die Frage, ob bei Lizenzverträgen eine *Höchstdauer* zu beachten ist, die von den Parteien nicht überschritten werden kann. Kann z.B. ein Marken-Lizenzvertrag für eine bestimmte Dauer von 25 oder gar 50 Jahren geschlossen werden? Kann ein Schriftsteller die Nutzung seiner Urheberrechte am verfassten Roman, einem Verlag für die ganze Dauer seines Lebens überlassen?

### b. Höchstdauervorschriften für gewisse Nominatverträge

[Rz 81] Für gewisse *Nominatverträge* hat der Gesetzgeber Sondervorschriften über die maximale (feste) Vertragsdauer vorgesehen. Folgende Bestimmungen seien erwähnt:

- Im Arbeitsrecht ist ein z.B. für zwanzig Jahre abgeschlossener *Arbeitsvertrag* gültig, aber nach Ablauf von *zehn* Jahren hat jede Partei das (unverzichtbare) Recht, den Vertrag unter Einhaltung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist auf das Ende eines Monats zu kündigen<sup>155</sup>. Dies bedeutet, dass die Parteien sich nicht für eine feste Dauer des Arbeitsvertrags von mehr als *zehneinhalb* Jahren gültig binden bzw. verpflichten können<sup>156</sup>.

im schweizerischen Recht gemäss Art. 27 ZGB nicht zulässig wäre (BGE 125 III 364; 113 II 209)  $\square$  sondern bedeutet nur (aber immerhin), dass der *Moment* der Beendigung des Vertrags von den Parteien nicht bereits im Voraus festgelegt worden ist.

<sup>155</sup> Art. 334 Abs. 3 OR («Nach Ablauf von zehn Jahren kann jede Vertragspartei ein auf längere Dauer abgeschlossenes befristetes Arbeitsverhältnis jederzeit mit einer Kündigungsfrist von sechs Monaten auf das Ende eines Monats kündigen.»); BGE 130 III 495, 503 f.

<sup>156</sup> Vgl. auch STREIFF/VON KAENEL, Art. 334 N 9.

- Bei einer auf *Lebenszeit* eines Gesellschafters geschlossenen *einfachen Gesellschaft* behandelt das Gesetz die vereinbarte *bestimmte* Dauer wie eine *unbestimmte*<sup>157</sup> und erlaubt jedem Gesellschafter, den Gesellschaftsvertrag unter Einhaltung einer Frist von *sechs Monaten* zu *kündigen*<sup>158</sup>. Es ist demnach möglich, eine einfache Gesellschaft für eine – formell bestimmte – Dauer von bis zu rund *siebzig Jahren*<sup>159</sup> zu vereinbaren, aber der Gesellschaftsvertrag untersteht der ordentlichen Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten sowie, gegebenenfalls, unter Beachtung des Endes des Geschäftsjahres als Kündigungstermin<sup>160</sup>.
- Bei der *Bürgschaft* erlöscht die Verpflichtung einer sich verbürgenden *natürlichen* Person *ex lege* nach *zwanzig Jahren* seit Eingehen der Bürgschaft<sup>161</sup>. Eine schriftliche Verlängerung der Bürgschaft um *weitere zehn Jahre* ist möglich, kann aber frühestens ein Jahr vor Ablauf der ursprünglichen Dauer erfolgen<sup>162</sup>. Gewisse Bürgschaften sind von diesen (zwingenden) zeitlichen Beschränkungen *ausgenommen*. So etwa Bürgschaften, die eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung zugunsten einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft oder Anstalt garantieren sowie Bürgschaften für periodische Leistungen<sup>163</sup>.
- Durch ein *Wohnrecht* kann ein Hauseigentümer der begünstigten Person das Recht einräumen, auf *Lebenszeit* in seinem Haus zu wohnen<sup>164</sup>. Dies bedeutet, dass ein Hauseigentümer sich verpflichten kann, für eine Dauer von rund *achtzig bis hundert Jahren* auf die Ausübung seines Eigentumsrechts gegenüber dem Wohnberechtigten zu verzichten. Dem entspricht die gesetzliche Bestimmung, wonach die Nutzniessung zugunsten einer juristischen Person für maximal *hundert Jahre* eingeräumt werden kann<sup>165</sup>.
- Durch die Gewährung eines *Baurechts* kann der

<sup>157</sup> Siehe PROBST, 63; TERCIER/FAVRE N 7709; CR CO II-CHAIX, Art. 545–547 N 24.

<sup>158</sup> Art. 546 Abs. 1 OR. Siehe auch PROBST, 63; TERCIER/FAVRE N 7709; CR CO II-CHAIX, Art. 545–547 N 24.

<sup>159</sup> Falls z.B. die einfache Gesellschaft für die Lebensdauer eines achtzehnjährigen Gesellschafters (= Volljährigkeitsalter, Art. 14 ZGB) geschlossen wird, kann im Ergebnis die vereinbarte (bestimmte) Dauer der Gesellschaft durchaus 60 bis 70 Jahre betragen.

<sup>160</sup> Art. 546 Abs. 2 OR.

<sup>161</sup> Art. 509 Abs. 3 OR; TERCIER/FAVRE, N 7126.

<sup>162</sup> Art. 509 Abs. 5 OR.

<sup>163</sup> Art. 509 Abs. 3 OR.

<sup>164</sup> Vgl. Art. 776 Abs. 3 ZGB, der auf die Bestimmungen der Nutzniessung verweist. Gemäss Art. 749 Abs. 1 ZGB endet die Nutzniessung und damit das Wohnrecht (, welches unübertragbar und unvererblich ist, vgl. Art. 776 Abs. 2 ZGB) mit dem Tod des Nutzniessers. STEINAUER III, N 2464.

<sup>165</sup> Art. 749 Abs. 2 CC; STEINAUER III, N 2465.

Grundstückeigentümer<sup>166</sup> dem Begünstigten das Recht einräumen, auf oder unter dem belasteten Grundstück ein Bauwerk zu errichten<sup>167</sup>. Ein solches Baurecht kann als selbständiges und dauerndes Recht für eine maximale Dauer von *hundert Jahren* gewährt werden<sup>168</sup>, wobei die Möglichkeit besteht, diese Dauer um maximal *hundert Jahre zu verlängern*<sup>169</sup>. Mit andern Worten, der Eigentümer eines Grundstücks kann sich für die Dauer von jeweils maximal hundert Jahren gültig verpflichten, sein Eigentumsrecht gegenüber dem Bauberechtigten nicht auszuüben.

- Bei *Grundlasten*, die für mehr als dreissig Jahre eingegangen oder als unablösbar vereinbart worden sind, hat der Schuldner nach Ablauf von *dreissig Jahren* seit Errichtung der Grundlast das (zwingende) Recht, unter Einhaltung einer einjährigen Kündigungsfrist die Ablösung der Grundlast zu verlangen, sofern die Grundlast nicht mit einer unablösbaren Grunddienstbarkeit verbunden ist<sup>170</sup>. Nach Auffassung des Gesetzgebers soll also der Schuldner einer langjährigen Grundlast diese spätestens nach dreissig Jahren durch Bezahlung ihres Gesamtwertes ablösen können<sup>171</sup>. Das Bundesgericht wendet die Bestimmung von Art. 788 Abs. 1 und 2 des Zivilgesetzbuches (ZGB) analog auf *rein obligatorische* Verpflichtungen an, wenn deren *Inhalt* demjenigen einer Grundlast entspricht<sup>172</sup>.
- Gemäss Art. 216a OR können das *Vorkaufsrecht* und das *Rückkaufsrecht* für höchstens 25 Jahre vereinbart werden. Obwohl es sich dabei nicht um einen eigentlichen Dauervertrag handelt, der im Laufe der Zeit neue Rechte und Pflichten entstehen lässt, begründet er zwischen den Parteien doch ein Rechtsverhältnis von gewisser Dauer aufgrund der Tatsache, dass die Ausübung des Optionsrechts und die sich daraus ergebenden Verpflichtungen an eine längere *Suspensivbedingung* gebunden sind<sup>173</sup>. Die Höchstdauer von 25 Jahren gemäss Art. 216a OR gilt nicht nur für die *sachenrechtliche* Wirkung

des Vorkaufsrechts und Rückkaufsrechts, sondern auch für die *obligationenrechtliche* Wirkung. Der Grundstückeigentümer kann sich daher nicht gültig verpflichten, ein Vorkaufsrechts und Rückkaufsrechts für eine Dauer von mehr als 25 Jahren einzuräumen. Eine Ausnahme gilt allerdings für das Vorkaufsrecht an *Stockwerkeigentum*<sup>174</sup>, für welches diese Beschränkung nicht gilt<sup>175</sup>.

### c. Keine gesetzlichen Sonderbestimmungen für Innominatverträge

[Rz 82] Für Innominatverträge wie den Lizenzvertrag fehlt es naturgemäss an gesetzlichen Sondervorschriften über die maximal zulässige Vertragsdauer. Daher muss für die Beantwortung der Frage, ob die vereinbarte Dauer eines Lizenzvertrags (für die eine oder andere Partei) eine *übermässige Bindung* beinhaltet, auf die allgemeine Bestimmung von Art. 27 ZGB zurückgegriffen werden. In dieser Hinsicht ist allgemein anerkannt, dass ein Vertrag nicht für die «Ewigkeit»<sup>176</sup> geschlossen werden kann und ein auf eine

<sup>174</sup> Art. 712c Abs. 1 ZGB.

<sup>175</sup> BGE 126 III 421, 426; STEINAUER I, N 1220.

<sup>176</sup> Der oft verwendete Begriff des «ewigen» Vertrags ist – jedenfalls bei natürlichen Personen – weder klar noch aussagekräftig oder hilfreich. Eine natürliche Person kann sich *unter Lebenden nicht verpflichten, nach ihrem Ableben* eine (persönliche) Leistung zu erbringen, da sie im Moment, in dem die persönliche Leistung fällig wird, gar nicht mehr existieren wird (Art. 31 ZGB; siehe auch Art. 245 Abs. 2 OR) und daher die Leistung objektiv unmöglich geworden sein wird (vgl. WEBER, Erfüllung, Art. 68 N 33). Dagegen kann eine Person über ihr *Vermögen* für die *Zeit nach ihrem Tod* durch eine Verfügung von Todes wegen (Testament, Erbvertrag) *verfügen*. Ein solcher Verfügungsakt beinhaltet jedoch *keine Beschränkung* der Freiheit *unter Lebenden* über das Vermögen zu verfügen oder sich zu verpflichten, darüber zu verfügen (z.B. eine Schenkung zu machen oder ein Schenkungsversprechen abzugeben; vgl. Art. 494 Abs. 2 ZGB, STEINAUER, successions, N 630). Aus der Sicht des *Vertrags-* und *Obligationenrechts* ist die relevante Frage daher nicht, ob eine Partei einen «ewigen» Vertrag abschliessen, sondern, ob sie sich *unter Lebenden für die Dauer ihres Lebens verpflichten* kann. Obwohl nämlich die im Moment des Todes des Schuldners noch *unerfüllten* Schulden auf die Erben übergehen, sind diese nur verpflichtet, wenn sie das Erbe antreten bzw. die Erbschaft nicht ausschlagen (Art. 566 ZGB). Ihre Verpflichtung ist also *nicht* durch den Willen des verstorbenen Erblassers diktiert, sondern beruht massgeblich auf ihrem *eigenen Willen*. Im Falle der Ausschlagung der Erbschaft durch *alle Erben*, fällt die Erbschaft an den *Kanton* des letzten Wohnsitzes des Erblassers (Art. 466 ZGB) und wird durch das *Konkursamt* liquidiert (Art. 573 Abs. 1 ZGB). Vorbehalten sind gewisse Verpflichtungen des Schuldners, die *nicht* auf die Erben *übergehen*, sondern mit dem *Tod des Schuldners untergehen*. Das trifft insbesondere auf einige Obligationen aus *Dauerverträgen* zu (z.B. Leihe [Art. 311 OR], Arbeitsvertrag [Art. 338 OR], Werkvertrag [Art. 379 OR], Auftrag [Art. 405 OR]; siehe auch die ausserordentliche Kündigung des Miet- und Pachtvertrags [Art. 266i und 297b OR]). – Bei *juristischen* Personen entfällt das «Ableben» als natürliche Zeitgrenze, so dass deren «Lebensdauer» mit Blick auf die Zukunft grundsätzlich offen ist. In der Praxis führt die Dynamik des Wirtschaftslebens allerdings oft dazu, dass juristische Personen als Träger von Unternehmen durch Übernahmen und Zusammenschlüsse schon nach eher kurzer Zeit aufgelöst und deren Pflichten von einem neuen Rechtsträger übernommen werden. Über viele Jahrzehnte hinweg laufende Verträge zwischen

<sup>166</sup> Vgl. STEINAUER III, N 2523.

<sup>167</sup> Art. 779 ZGB.

<sup>168</sup> Art. 779I Abs. 1 ZGB.

<sup>169</sup> Art. 779I Abs. 2 ZGB. Die Verpflichtung, das Baurecht über die ursprünglich vereinbarte Dauer von 100 Jahren hinaus zu verlängern, kann nicht im Voraus eingegangen werden; Art. 779I Abs. 2 ZGB; STEINAUER III, N 2522.

<sup>170</sup> Art. 788 ZGB; STEINAUER III, N 2614 ff.

<sup>171</sup> Art. 789 ZGB. Dem Schuldner steht der Nachweis offen, dass die Grundlast in Wirklichkeit einen geringeren Wert hat, was erlaubt, die bis zur Ablösung erbrachten Leistungen des Schuldner grundsätzlich vom Gesamtwert abzuziehen.

<sup>172</sup> BGE 131 I 321, 329.

<sup>173</sup> Vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A\_189/2012 vom 2. Oktober 2012, E. 3.4.

sehr lange (bestimmte) Dauer geschlossener Vertrag nach einer gewissen Zeit der einseitigen Kündigung unterliegt<sup>177</sup>. Fraglich ist aber, nach welcher *Zeitperiode* dies der Fall ist? Obwohl angesichts der *grossen Vielfalt* von Vertragsverhältnissen *keine allgemeingültige Höchstdauer* identifiziert werden kann<sup>178</sup>, ergeben sich aus der Rechtsprechung gewisse *Anhaltspunkte*:

- In BGE 40 II 233 entschied das Bundesgericht, dass die Verpflichtung eines Wirtes, das Bier für sein Restaurant während einer Dauer von *fünfzehn* Jahren ausschliesslich bei einer bestimmten deutschen Bierbrauerei zu beziehen, *nicht übermässig* im Sinn von Art. 27 ZGB war<sup>179</sup>. Das Gericht lehnte es insbesondere ab, eine Regel aufzustellen, wonach jede Verpflichtung für eine Dauer von mehr als zehn Jahren als sittenwidrig zu vermuten sei<sup>180</sup>. In einem späteren Urteil führte das Bundesgericht dazu präzisierend aus, dass bei einer Vertragsdauer von wesentlich mehr als fünfzehn Jahren der Schuldner nicht mehr gebunden gewesen wäre<sup>181</sup>.
- In BGE 56 II 189 war das Bundesgericht mit einem Mietvertrag befasst, welcher für den Vermieter *jegliche Kündigung ausschloss*, während der Mieter den Vertrag nach einer Dauer von zehn Jahren kündigen konnte. Das Gericht erkannte, dass es sich nicht um einen «ewigen» Vertrag handle, sondern um einen Mietvertrag, dessen maximale Dauer durch die *Lebenszeit* des Vermieters begrenzt war. Eine solche Verpflichtung sei *zulässig*, da der Vermieter sich nur in seiner *Vermögenssphäre* binde<sup>182</sup>. Dies etwa im Unterschied zu einem Gesellschafter einer einfachen Gesellschaft oder einem Arbeitnehmer beim Arbeitsvertrag, bei welchem der *persönlichen* Beziehung eine besondere Bedeutung zukomme<sup>183</sup>.

- Einige Jahre später entschied das Bundesgericht in BGE 62 II 32, dass die Verpflichtung eines Tabakwarenhändlers, beim Wiederverkauf von Tabakwaren die von den Zigarettenproduzenten vorgeschriebenen Detailverkaufspreise einzuhalten, eine übermässige Beschränkung seiner «gesamten Lebensbetätigung auf wirtschaftlichem Gebiete»<sup>184</sup> darstelle. Dies könne nicht mit der Situation des Vermieters verglichen werden, welcher für seine ganze Lebenszeit (gültig) darauf verzichtet habe, über das Mietobjekt zu verfügen<sup>185</sup>. Dementsprechend räumte das Gericht dem Tabakwarenhändler das Recht ein, den Vertrag *ohne wichtigen Grund* zu kündigen<sup>186</sup>.
- Rund fünfzehn Jahre später betrachtete das Bundesgericht in BGE 76 II 144 ein *Darlehen*, welches «sobald [als] nach dem Geschäftsergebnis möglich» zurückzuzahlen war, nicht als ein Darlehen ohne Rückzahlungsvereinbarung im Sinne von Art. 318 OR, weshalb es vom *Darlehensgeber nicht* gestützt auf diese Bestimmung zurückgefordert werden konnte. Während der Ausschluss der Kündigung für den *Darlehensnehmer* eine übermässige, sittenwidrige Bindung darstelle, sei dies für den *Darlehensgeber* nicht der Fall, da es für ihn beim Darlehen um ein «blosses Geldgeschäft» gehe<sup>187</sup>. Wenn der Darlehensgeber eine Geldsumme *verschenken* kann, muss er in der Tat das Geld konsequenterweise auch als (für ihn) *unkündbares Darlehen* gewähren können. In BGE 100 II 345 bestätigte das Bundesgericht sodann, dass ein mit 4% p.a. zu verzinsendes und auf *Lebenszeit* des *Darlehensgebers* gewährtes Darlehen gültig sei, wobei eine allfällige Anwendung der *clausula rebus sic stantibus* vorbehalten bleibe<sup>188</sup>.
- In BGE 93 II 290 führte das Bundesgericht – nach

denselben Vertragspartnern bilden daher selbst bei juristischen Personen die Ausnahme.

<sup>177</sup> Siehe namentlich BGE 113 II 209, 210 f. (Wasserlieferungsvertrag); BGE 97 II 390, 399 (Energiefieferungsvertrag); BGE 93 II 290, 300 (Wasserlieferungsvertrag).

<sup>178</sup> Vgl. auch BGE 40 III 233, 239; BGE 114 II 159, 162.

<sup>179</sup> BGE 40 II 233, 241 ff.

<sup>180</sup> BGE 40 II 233, 239.

<sup>181</sup> BGE 93 II 290, 300.

<sup>182</sup> Siehe auch BGE 111 II 330, 337.

<sup>183</sup> BGE 56 II 189, 191 f. – Vgl. auch im *deutschen* Recht § 544 BGB, welcher die Kündbarkeit eines auf mehr als dreissig Jahre abgeschlossenen Mietvertrags ausschliesst, wenn der Vertrag auf *Lebenszeit* einer Partei geschlossen worden ist («Wird ein Mietvertrag für eine längere Zeit als 30 Jahre geschlossen, so kann jede Vertragspartei nach Ablauf von 30 Jahren nach Überlassung der Mietsache das Mietverhältnis ausserordentlich mit der gesetzlichen Frist kündigen. Die Kündigung ist unzulässig, wenn der Vertrag für die Lebenszeit des Vermieters oder des Mieters geschlossen worden ist.»). – Im *italienischen* Recht kann gemäss Art. 1607 Codice civile ein Mietvertrag über ein Wohnhaus auf *Lebenszeit* des Mieters plus zwei Jahre über seinen Tod hinaus geschlossen werden («La locazione di

*una casa per abitazione può essere convenuta per tutta la durata della vita dell'inquilino e per due anni successivi alla sua morte.»).*

<sup>184</sup> BGE 62 II 23, 36.

<sup>185</sup> Ibidem.

<sup>186</sup> Ibidem. Vgl. auch BGE 128 III 428, 4319 E. 3. – Es sei darauf hingewiesen, dass das Bundesgericht in dieser Erwägung die Auflösung des Vertrags aus «wichtigem Grund» auf Art. 27 ZGB bezieht, was nicht richtig ist. Die Vertragspartei, welche einen Dauervertrag aus *wichtigem Grund* beenden will, hat nachzuweisen, dass Ereignisse, die *nach Vertragsabschluss* eingetreten sind und *ihr nicht zugerechnet* werden können, das Vertragsverhältnis dermassen beeinträchtigt haben, dass ihr *nicht zugemutet* werden kann, den Vertrag bis zur ordentlichen Kündigung bzw. bis zum Ablauf der bestimmten Dauer weiterzuführen. Art. 27 ZGB regelt dagegen eine *andere* Sachlage. Diese Bestimmung will eine Partei vor einer (übermässigen) *vertraglichen Verpflichtung* schützen, welche ihr zuzurechnen ist, da sie ihr zugestimmt hat, deren Auswirkungen für sie aber so gravierend sind, dass sie als *unsittlich* zu betrachten ist. Die Frage nach dem Vorliegen eines wichtigen Grundes, welchen die andere Partei gesetzt hat, stellt sich dabei überhaupt nicht.

<sup>187</sup> BGE 76 II 144, E. 4.

<sup>188</sup> BGE 100 II 345. – Siehe auch BGE 128 III 428, 431 E. 3c.

kurzer Darstellung verschiedener früherer Urteile – präzisierend aus, dass die maximal zulässige Dauer für einen Dauervertrag sich nach der *Intensität* der Beschränkung richte, welche aus der vertraglichen Verpflichtung fliesse<sup>189</sup>. Ganz allgemein gelte, dass die Verpflichtung, auf die *Ausübung eines Rechts* (z.B. des Eigentumsrechts) zu *verzichten*, für eine längere Dauer gültig vereinbart werden könne, als z.B. die Verpflichtung, *wiederkehrende Leistungen* zu erbringen<sup>190</sup>.

- Vier Jahre später hielt das Bundesgericht in BGE 97 II 390 mit Bezug auf einen Energielieferungsvertrag fest, Lehre und Rechtsprechung würden aufgrund von Art. 2 und 27 ZGB anerkennen, dass eine «unbefristete und unkündbare obligatorische Verpflichtung durch Kündigung aufgelöst werden» könne<sup>191</sup>.
- In BGE 113 II 209 wiederholte das Bundesgericht den Grundsatz, dass ein rein obligatorischer Vertrag nicht für die «Ewigkeit» geschlossen werden könne, weil das «principe de la limitation dans le temps des obligations [découpe] de la nature même des droits relatifs et [est] sanctionné par l'art. 2 al. 1 CC... »<sup>192</sup>.
- In BGE 114 II 159 fasste das Bundesgericht den Stand der Rechtsprechung folgendermassen zusammen: Die Kündigung eines auf unbegrenzte Zeit geschlossenen Dauervertrags ergebe sich aus Art. 2 ZGB (Rechtsmissbrauch) oder aus Art. 27 ZGB (übermässige Bindung). Eine übermässige Beschränkung der wirtschaftlichen Handlungsfreiheit könne nur mit Zurückhaltung angenommen werden, z.B. wenn die wirtschaftliche Existenz der betroffenen Person in Frage gestellt sei<sup>193</sup>. Die zulässige Höchstdauer einer vertraglichen Verpflichtung hänge massgeblich von deren Inhalt ab. So bedeute die Verpflichtung (z.B. durch Mietvertrag), über eine Sache nicht zu verfügen, eine weniger weitgehende Beschränkung als z.B. die Verpflichtung, wiederkehrende Leistungen zu erbringen oder zu beziehen<sup>194</sup>. Die bisherige Vertragsdauer als solche sei nicht entscheidend, sondern vielmehr die *Intensität* der vertraglichen Bindung sowie das Verhältnis von *Leistung und Gegenleistung*<sup>195</sup>. Aufgrund dieser Kriterien erachtete das Bundesgericht einen Bierlieferungsvertrag für die Dauer von *zwanzig* Jahren als zulässig<sup>196</sup>.

<sup>189</sup> BGE 93 II 290, 300.

<sup>190</sup> Ibidem.

<sup>191</sup> BGE 97 II 390, 395.

<sup>192</sup> BGE 113 II 209, 213.

<sup>193</sup> BGE 114 II 159, 162. Kritisch dazu: BUCHER, Berner Kommentar, Art. 27 N 280.

<sup>194</sup> Ibidem.

<sup>195</sup> BGE 114 II 159, 162 f.

<sup>196</sup> BGE 114 II 159, 164.

#### d. Kriterien für zulässige Höchstdauer eines Lizenzvertrags

##### aa. Beurteilungskriterien

[Rz 83] Was kann aus den referierten Gesetzesbestimmungen und Entscheidungen des Bundesgerichts für die *höchstzulässige (bestimmte) Dauer* eines *Lizenzvertrags* geschlossen werden<sup>197</sup>? Folgende Grundsätze lassen sich ableiten:

1. Aus Gesetzgebung und Rechtsprechung ergibt sich weder für die Dauer von Nominat- noch von Innominatverträgen eine einheitliche Obergrenze. Stattdessen wird einem *kasuistischen Ansatz* gefolgt, wonach massgeblich auf die *konkreten Umstände* des *Einzelfalls* abzustellen ist.
2. Die *Übermässigkeit* einer vertraglichen Bindung, welche die Handlungsfreiheit einer Vertragspartei im Sinn von Art. 27 Abs. 2 ZGB in sittenwidriger Weise beschränkt, ergibt sich in erster Linie aus dem *konkreten Inhalt* der Verpflichtung. Die *Dauer*, während welcher eine Verpflichtung erfüllt werden muss, stellt lediglich *einen* von *mehreren Faktoren* dar, die bei der Beurteilung zu berücksichtigen sind, ob eine vertragliche Verpflichtung insgesamt eine unzulässige Beschränkung der Handlungsfreiheit des Schuldners darstellt oder nicht. Infolgedessen gibt es *keine einheitliche* Höchstdauer und zwar weder für *alle Vertragstypen* noch für einen *einzelnen Vertragstyp*, da die konkreten Umstände von Fall zu Fall wesentlich variieren können.
3. Die *relevanten Faktoren* zur Bestimmung eines allfälligen *Übermasses* einer vertraglichen Bindung ergeben sich durch Beantwortung folgender Fragen:
  1. Betrifft die Verpflichtung des Schuldners seinen *wirtschaftlich-kommerziellen* oder seinen *persönlich-ideellen* Lebensbereich? Eine Verpflichtung im ideellen Bereich ist eher als übermässig zu qualifizieren als im wirtschaftlichen Bereich, wo die wirtschaftliche Handlungsfreiheit aufgehoben oder so stark beschränkt sein muss, dass die wirtschaftliche Existenz bedroht ist<sup>198</sup>.
  2. Besteht die Verpflichtung des Schuldners im *Verzicht* auf die *Ausübung eines Rechts* (z.B. Vermietung einer Sache, Verpachtung eines Rechts) oder in der *Erbringung* bzw. im *Bezug* einer *Leistung* (z.B. Lieferung von Waren, Erbringen von Dienstleistungen; Abnahme von Bier)? Die Verpflichtung, ein Recht nicht auszuüben, beschränkt die Handlungsfähigkeit eines Schuldners regelmässig weniger stark, als die Pflicht, eine Leistung zu erbringen oder zu beziehen.

<sup>197</sup> Vgl. in diesem Zusammenhang auch HILTY, 956 f.

<sup>198</sup> Kritisch dazu BUCHER, Berner Kommentar, Art. 27 N 280.

3. Falls Inhalt der Verpflichtung die Erbringung (oder der Bezug) einer Leistung ist, hat der Schuldner diese Leistung *einmalig* oder *mehrmalig* über eine gewisse Zeit zu erbringen bzw. zu beziehen? Falls Letzteres zutrifft: Für *wie lange* hat der Schuldner die entsprechende Verpflichtung übernommen? Naheliegenderweise ist die Pflicht zu *wiederholten Leistungen* über eine *lange Zeit* am ehesten geeignet, eine sittenwidrige Beschränkung der Handlungsfreiheit des Schuldners zu bewirken.
4. Hat der Schuldner Anspruch auf eine (angemessene) *Gegenleistung* oder nicht? Art und Höhe einer allfälligen Gegenleistung haben insofern einen Einfluss auf die Beantwortung der Frage, ob eine übermässige Bindung vorliegt oder nicht, als eine Verpflichtung zu einer Leistung um so eher als übermässig erscheint, je geringer die Gegenleistung des Gläubigers ist<sup>199</sup>.

#### bb. Anwendung auf den Lizenzvertrag

[Rz 84] Wendet man die vorgenannten Kriterien auf den Lizenzvertrag an, so ist vorerst festzustellen, dass dieser Vertrag regelmässig dem *wirtschaftlich-kommerziellen* Lebensbereich der Parteien zuzuordnen ist. Im Übrigen ist es angezeigt, die Verpflichtungen des Lizenzgebers und jene des Lizenznehmers getrennt zu betrachten.

[Rz 85] a) Was zunächst den *Lizenzgeber* anbelangt, *verzichtet* dieser gegenüber dem Lizenznehmer als Hauptpflicht auf die Geltendmachung seines *Ausschliesslichkeitsrechts* am lizenzierten Immaterialgut. Die zusätzliche Pflicht, das Immaterialgut während der Vertragsdauer in einem *gebrauchs- und nutzungsfähigen* Zustand zu *erhalten*, stellt dazu eine *akzessorische* Pflicht dar. Falls der Lizenzgeber eine Lizenz für die ganze Schutzdauer des betroffenen Immaterialgüterrechts einräumt, also für 20 Jahre beim Erfindungspatent<sup>200</sup>, für 25 Jahre beim Design<sup>201</sup>, für 25 oder 30 Jahre bei Pflanzenzüchtungen<sup>202</sup> und für 10 Jahre bei Topographien von Halbleitererzeugnissen<sup>203</sup>, so wird daraus für ihn regelmässig *keine übermässige* vertragliche Bindung resultieren.

[Rz 86] Wie steht es aber mit dem *Urheberrecht*, – dessen Schutzdauer auf 50 Jahre für Computerprogramme bzw. auf 70 Jahre für die übrigen Werke *nach dem Tod* des Urhebers

begrenzt ist<sup>204</sup> – und der *Marke* – bei welcher die Schutzdauer 10 Jahre beträgt<sup>205</sup>, aber (beliebig oft<sup>206</sup>) für jeweils eine weitere Periode von 10 Jahren *verlängert* werden kann<sup>207</sup> –, wenn die Parteien interessiert sind, einen Lizenzvertrag für eine viel längere Dauer (z.B. für 80 oder 100 Jahre) zu schliessen? Ist es zulässig, dass ein Komponist über sein geschaffenes musikalisches Werk dem Musikverleger eine Lizenz zur Herausgabe der Partitur für die ganze gesetzliche Schutzdauer seines Urheberrechts einräumt? Es fällt schwer, in einem solchen Lizenzvertrag eine übermässige Bindung des Komponisten im Sinne von Art. 27 ZGB zu erblicken. In der Tat sieht das Gesetz beim *Verlagsvertrag* vor, dass der Urheber sein Immaterialgüterrecht dem Verleger für so lange *übertragen* kann, «als es für die Ausführung des Vertrages erforderlich ist»<sup>208</sup>. Der Urheber eines literarischen oder künstlerischen Werkes kann also seine Urheberrechte am Werk für die ganze gesetzliche Schutzdauer übertragen, wenn der Zweck des Verlagsvertrags dies erfordert<sup>209</sup>. Wenn aber der Gesetzgeber es beim *Verlagsvertrag* zulässt, dass der Urheber sein Immaterialgüterrecht für eine so lange Dauer *überträgt*, wäre es widersprüchlich, wenn gleichzeitig Art. 27 ZGB dem Urheber nicht erlauben würde, *weniger weit* zu gehen und im Rahmen eines *Lizenzvertrags*<sup>210</sup> für die gleich lange Dauer das Urheberrecht *nicht zu übertragen*, sondern daran lediglich dem Lizenznehmer ein *Gebrauchs- und Nutzungsrecht einzuräumen*. Daraus ist zu folgern, dass der Urheber eines literarischen oder künstlerischen Werkes bezüglich der Höchstdauer eines Lizenzvertrags mindestens denselben Handlungsspielraum haben muss wie beim Verlagsvertrag.

[Rz 87] Wie steht es bei einem *Marken-Lizenzvertrag* auf lange Dauer (z.B. auf 50 oder 100 Jahre)? Hier präsentiert sich die Lage insofern etwas anders, als der Lizenzgeber in diesen Fall die Marke alle zehn Jahre *verlängern* und die entsprechende *Gebühr bezahlen* muss. Diese Gebühr ist mit Fr. 550.–<sup>211</sup> allerdings nicht sehr hoch, so dass die vertragliche Verpflichtung des Lizenzgebers, die lizenzierte Marke beispielsweise insgesamt zehnmal zu verlängern und damit Gesamtgebühren von Fr. 5'500.– zu bezahlen, nicht als übermässige Verpflichtung angesehen werden kann<sup>212</sup>. Der Abschluss eines Marken-Lizenzvertrags für eine Dauer von 50 bis 100 Jahren ist daher für den Lizenzgeber grundsätzlich

<sup>199</sup> Vgl. auch BGE 51 II 162, 168 («Die Beschränkung der wirtschaftlichen Persönlichkeit wird speziell dann zu einer unsittlichen, wenn sie die Grundlagen der wirtschaftlichen Existenz des Verpflichteten gefährdet, wobei naturgemäss der Umstand wesentlich ins Gewicht fällt, ob der Verpflichtung eine Gegenleistung gegenübersteht (vergl. BGE 40 II 240, Oser, Komm. Anm. IV 2 zu Art. 20 OR S. 89 f.; Becker, Anm. 19 zu Art. 19 OR.»); BUCHER, Berner Kommentar, Art. 27 N 284.

<sup>200</sup> Art. 14 Abs. 1 PatG.

<sup>201</sup> Art. 5 DesG.

<sup>202</sup> Art. 14 Sortenschutzgesetz.

<sup>203</sup> Art. 9 ToG.

<sup>204</sup> Art. 29 Abs. 2 und 3 URG.

<sup>205</sup> Art. 10 Abs. 1 MSchG.

<sup>206</sup> VON BÜREN/MARBACH/DUCREY, N 737.

<sup>207</sup> Art. 10 Abs. 1 MSchG.

<sup>208</sup> Art. 381 Abs. 1 OR.

<sup>209</sup> Vgl. auch HOCHREUTENER, Art. 381 N 11, 44.

<sup>210</sup> Vgl. auch HOCHREUTENER, Art. 381 N 32.

<sup>211</sup> Art. 2 Abs. 1 und Anhang I der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO) vom 28. April 1997 (SR 232.148). Diese Gebühr wird ab 1. Januar 2014 auf Fr. 700.- erhöht werden (AS 2013, 1307).

<sup>212</sup> Vgl. auch BUCHER, Berner Kommentar, Art. 27 N 280.

zulässig<sup>213</sup>. Eine übermässige Bindung mag allenfalls bei einer (vollständig) *ausschliesslichen* Lizenz ohne Benutzungspflicht des Lizenznehmers resultieren, wenn die Lizenzgebühren sich nach dem realisierten Umsatz oder Gewinn richten und durch die Inaktivität des Lizenznehmers dem Lizenzgeber *jegliche Einnahmen entgehen*, ohne dass er als Alternative einem Dritten eine Lizenz vergeben könnte<sup>214</sup>.

[Rz 88] b) Wie präsentiert sich die Lage beim *Lizenznehmer*? Seine Hauptpflicht besteht in der Bezahlung der *Lizenzgebühren* als Gegenleistung für den Gebrauch und die Nutzung des lizenzierten Immaterialgüterrechts. Falls die Lizenzgebühren sich nach dem realisierten Umsatz oder Gewinn des Lizenznehmers richten, wird selbst bei einem für eine sehr lange (bestimmte) Dauer abgeschlossenen Lizenzvertrag für ihn kaum eine übermässige Bindung resultieren. Anders könnte es sich verhalten, wenn der Lizenznehmer sich zu *fixen* Lizenzgebühren verpflichtet hat, die angesichts der beschränkten wirtschaftlichen Nutzungsmöglichkeiten des lizenzierten Immaterialgüterrechts viel zu hoch sind. Je nach den weiteren konkreten Umständen könnte in einem solchen Fall ein auf eine lange (bestimmte) Dauer abgeschlossener Lizenzvertrag zu einer übermässigen Bindung nach Art. 27 ZGB führen.

#### e. Rechtsfolgen einer übermässigen (bestimmten) Vertragsdauer

[Rz 89] Gemäss den vorstehenden Erörterungen dürfte ein Lizenzvertrag mit überlanger (bestimmter) Dauer, die nach Art. 27 ZGB eine übermässige Beschränkung der Handlungsfreiheit des Lizenzgebers oder Lizenznehmers bewirkt, eher selten vorkommen. Für allfällige Ausnahmefälle stellt sich die Frage, welche *Rechtsfolge* die übermässige Vertragsbindung nach sich zieht. Die aus Art. 27 ZGB in Verbindung mit Art. 19 und 20 OR folgende *Nichtigkeit* des Lizenzvertrags *ex tunc* erweist sich als nicht sachgerecht, da es in der Regel weder sinnvoll noch möglich ist, einen von beiden Parteien u.U. über viele Jahre hinweg erfüllten Lizenzvertrag *rückwirkend* zu beseitigen und den *status quo* wiederherzustellen<sup>215</sup>. Stattdessen ist analog zur gesetzlichen Regelung für den überlangen Arbeitsvertrag<sup>216</sup> und im Lichte von BGE 114 II 160 ff. von einem *Kündigungsrecht (ex nunc)* des in

seiner Handlungsfreiheit übermässig eingeschränkten Lizenzgebers oder Lizenznehmers auszugehen<sup>217</sup>. Welche *Kündigungsfrist* und welcher *Kündigungstermin* dabei von der kündigenden Partei einzuhalten ist, richtet sich in erster Linie nach den *konkreten Umständen* des Lizenzvertrags<sup>218</sup>. Grundsätzlich sind hier analoge Überlegungen anzustellen wie bei der ordentlichen Kündigung eines auf *unbestimmte* Dauer abgeschlossenen Lizenzvertrags, welcher *keine* Kündigungsregelung enthält<sup>219</sup>. Allerdings ist zu beachten, dass bei einem überlangen Vertrag auf bestimmte Dauer, welcher – meist mit entsprechenden Investitionen – bereits viele Jahre erfüllt worden ist, die *bisherige Vertragsdauer* bei der Bestimmung der Kündigungsfrist zu berücksichtigen ist. Tendenziell sollte die Kündigungsfrist umso grosszügiger angesetzt werden, je länger der Lizenzvertrag bereits gedauert hat, damit die Parteien sich angemessen auf die Zeit nach dem Vertragsende einrichten können<sup>220</sup>.

### 3. Ordentliche Beendigung eines auf unbestimmte Dauer geschlossenen Lizenzvertrags

[Rz 90] Die Regelung der *ordentlichen* Beendigung eines auf unbestimmte Zeit geschlossen Lizenzvertrags liegt – wie bei allen Innominatverträgen – in erster Linie in den Händen der *Parteien*. Diese sind am besten in der Lage, ein Beendigungsregime vorzusehen, das ihren Interessen optimal entspricht. Dazu gehört auch die Bestimmung der *Kündigungsfrist* und allenfalls des *Kündigungstermins*. Bei Fehlen einer vertraglichen Vereinbarung kommt – je nach den konkreten Umständen – die *analoge Anwendung* der Kündigungsfristen und -termine gewisser *Nominatverträge* (z.B. Pachtvertrag<sup>221</sup> oder einfache Gesellschaft<sup>222</sup>) in Betracht, da für den Lizenzvertrag als Innominatvertrag keine dispositivgesetzliche Regeln zur Vertragsbeendigung besteht. Falls sich eine analoge Anwendung von Nominatsvertragsrecht für die konkrete Sachlage als nicht adäquat erweist<sup>223</sup>, ist die ordentliche Beendigung des Lizenzvertrags am *hypothetischen Parteiwillen* zu orientieren und die Kündigungsfrist bzw. der

<sup>213</sup> Wenn ein Darlehensgeber ein Darlehen auf *Lebenszeit* gültig gewähren kann (BGE 100 II 345 ff.), muss ein Lizenzgeber auch die Möglichkeit haben, eine Markenlizenz für eine Dauer von 50 bis 100 Jahren einzuräumen. – Allfällige *besondere Nebenpflichten* des Lizenzgebers (wie z.B. die Pflicht, das geschützte Immaterialgut bzw. das lizenzierte Produkt mit erheblichem Investitionsaufwand weiterzuentwickeln und dem Lizenznehmer die Ergebnisse ohne zusätzliche Gegenleistung zur Verfügung zu stellen, müssten dann relativierend berücksichtigt werden.

<sup>214</sup> In einer solchen Situation würde zugunsten des Lizenzgebers auch das Vorliegen eines «wichtigen Grundes» für eine ausserordentliche Kündigung des Lizenzvertrags anzunehmen sein.

<sup>215</sup> Vgl. auch BUCHER, Berner Kommentar, Art. 27 N 523 ff.

<sup>216</sup> Art. 334 Abs. 3 OR.

<sup>217</sup> Der vom Bundesgericht in BGE 114 II 159, 163 beschrittene «dogmatische Umweg» über die Annahme einer *Teilnichtigkeit* des Vertrags (Art. 20 OR) im Umfang des *zeitlichen Übermasses* und die Füllung der dadurch entstehenden *Vertragslücke* nach dem *hypothetischen Parteiwillen* erscheint allerdings entbehrlich. Stattdessen genügt es, – in Analogie zur gesetzlichen Regel für den übermässig langen Arbeitsvertrag in Art. 334 Abs. 3 OR – nach Ablauf der maximalen Dauer des Lizenzvertrags der betroffenen Partei (richterrechtlich) ein *Kündigungsrecht* einzuräumen.

<sup>218</sup> So auch STIEGER, 13. Vgl. auch BUCHER, Berner Kommentar, Art. 27 N 536 ff.

<sup>219</sup> Dazu sogleich unten, Abschnitt III/D/3/b.

<sup>220</sup> So auch BUCHER, Berner Kommentar, Art. 27 N 538.

<sup>221</sup> Art. 296 OR.

<sup>222</sup> Art. 546 OR; vgl. auch BGE 96 II 154, 156.

<sup>223</sup> Dies dürfte öfters der Fall sein, da viele Lizenzverträge mit mehr oder weniger grossen Investitionen verbunden sind und selbst die langen Kündigungsfristen von sechs Monaten gewisser Nominatverträge (Art. 296, 546 OR) für solche Lizenzverträge als zu kurz erscheinen.

Kündigungstermin so festzulegen, wie dies vernünftige Parteien nach Treu und Glauben in dieser Situation getan hätten.

[Rz 91] Allerdings ist es auch möglich, dass bei einer fehlenden Regelung der ordentlichen Beendigung im Vertrag *keine Vertragslücke* vorliegt, da es gar keiner Regelung der ordentlichen Kündigung bedarf. Sieht etwa der Lizenzvertrag zwar eine relativ lange und detaillierte Liste von «wichtigen Gründen» vor, welche zur *ausserordentlichen* Kündigung des Vertrags berechtigen, gleichzeitig aber *keine* Bestimmungen zur *ordentlichen* Kündigung, so ist nicht auszuschliessen, dass nicht eine Vertragslücke, sondern ein qualifiziertes Schweigen vorliegt, weil die Parteien die Möglichkeiten zur ausserordentlichen Kündigung als genügend erachtet haben.

#### 4. Ausserordentliche Beendigung eines auf (bestimmte oder unbestimmte) Dauer geschlossenen Lizenzvertrags

##### a. Kündigung aus wichtigem Grund

[Rz 92] Es ist allgemein anerkannt, dass *Dauerverträge* – ob sie auf bestimmte oder unbestimmte Zeit geschlossen sind – bei Vorliegen eines *wichtigen Grundes* von der betroffenen Partei *ausserordentlich* gekündigt werden können, auch wenn der Vertrag keine entsprechende Regelung vorsieht<sup>224</sup>. Das gilt auch für den Lizenzvertrag<sup>225</sup>. Ein «wichtiger Grund» liegt – *objektiv* betrachtet – immer dann vor, wenn einer Vertragspartei nach Treu und Glauben *nicht zugemutet* werden kann, den Vertrag bis zur ordentlichen Beendigung, d.h. bis zum Ablauf der bestimmten Laufzeit (beim Vertrag auf bestimmte Dauer) bzw. bis zum nächsten ordentlichen Kündigungstermin (beim Vertrag auf unbestimmte Dauer) weiterzuführen<sup>226</sup>. Da niemand sich auf *eigenes Unrecht* berufen kann, darf der wichtige Grund aber nicht vom Kündigenden selber gesetzt bzw. zu verantworten sein<sup>227</sup>. In zeitlicher Hinsicht liegt es grundsätzlich in der Natur einer Kündigung aus «wichtigem Grund», dass sie zur *sofortigen* Beendigung (*ex nunc*) des Vertrags führt<sup>228</sup>. Es ist jedoch denkbar, dass ausnahmsweise die besonderen Umstände des Einzelfalles eine sofortige Beendigung als unverhältnismässig erscheinen lassen, so dass eine kurze Karenz- oder Übergangsfrist einzuhalten ist<sup>229</sup>. Einer solchen Frist sind aber enge Grenzen zu setzen, da sie sonst das Vorliegen des wichtigen Grundes in Frage stellt.

[Rz 93] Aufgrund ihrer Vertragsfreiheit steht es den Parteien

frei, im Lizenzvertrag eine – in der Regel nicht abschliessende – Liste von «wichtigen Gründen» zu *vereinbaren*, welche zur ausserordentlichen Kündigung des Vertrags berechtigen. Dies erlaubt es den Parteien, den mit Rechtsunsicherheit behafteten, unbestimmten Rechtsbegriff des «wichtigen Grundes» zu präzisieren. Dabei sind sie *nicht* an die vorgenannte *objektive* Interpretation des Begriffs gebunden, sondern können auch objektiv *nicht* wichtige Gründe als «wichtige Gründe» vereinbaren, denn es liegt im persönlichen Ermessen der Parteien, die Voraussetzungen zu stipulieren, unter denen eine ausserordentliche Kündigung möglich sein soll.

[Rz 94] Wie ist die Rechtslage, wenn eine Partei den Lizenzvertrag aus «wichtigem Grund» kündigt, der angerufene Grund aber gar *kein wichtiger* ist – weder objektiv noch nach einer allfälligen vertraglichen Liste –, also eine *ungerechtfertigte* Kündigung aus «wichtigem Grund» vorliegt? Anders als im Arbeitsrecht, wo eine ungerechtfertigte fristlose Kündigung aus «wichtigem Grund» zur Beendigung des Arbeitsvertrags führt, aber Schadenersatzforderungen des Arbeitnehmers auslöst<sup>230</sup>, läuft der Lizenzvertrag im Fall einer ungerechtfertigten Kündigung aus «wichtigem Grund» weiter und *entfaltet weiterhin seine Wirkung*<sup>231</sup>.

##### b. Weitere ausserordentliche Kündigungsgründe?

[Rz 95] Während der Gesetzgeber bei einigen *Nominatverträgen* neben dem *allgemeinen* Tatbestand der Kündigung aus «wichtigem Grund»<sup>232</sup> noch *Sondertatbestände* als *leges speciales* geschaffen hat, die eine ausserordentliche Kündigung ermöglichen<sup>233</sup>, ist eine entsprechende Unterscheidung bei *Innominatverträgen* wenig sinnvoll, da überhaupt *keine* gesetzlichen Tatbestände für eine ausserordentliche Kündigung vorliegen. Im Ergebnis stellt sich daher bei Innominatverträgen wie dem Lizenzvertrag die Frage, ob besondere Umstände wie der *Tod* oder der *Konkurs* einer Vertragspartei, für die andere Partei die ordentliche Weiterführung des Vertrags *unzumutbar* machen. Im Fall des *Todes* hängt dies davon ab, inwieweit die *persönlichen Eigenschaften* der verstorbenen Vertragspartei für die andere Partei von Bedeutung waren<sup>234</sup>. So mag es bei einem langjährigen, freundschaftlichen Verhältnis zwischen einem Schriftsteller als Lizenzgeber und einem Verleger als Lizenznehmer nach dem Tod des Lizenznehmers dem Lizenzgeber nicht zumutbar sein, den Lizenzvertrag mit den zerstrittenen und verlegerisch unerfahrenen Erben weiterzuführen. Ähnlich

<sup>224</sup> Siehe BGE 128 III 428, 429 (mit weiteren Hinweisen).

<sup>225</sup> BGE 133 II 360, 364 ff.; BGE 96 II 154, 156; BGE 92 II 299, 300; AMSTUTZ/MORIN/SCHLUEP, Einleitung vor Art. 184 ff. N 257; TERCIER/FAVRE, N 8003 f.

<sup>226</sup> Siehe BGE 92 II 299, 300; AMSTUTZ/MORIN/SCHLUEP, Einleitung vor Art. 184 ff. N 257; STIEGER, 11. – Vgl. für den Arbeitsvertrag die ausdrückliche Bestimmung in Art. 337 Abs. 3 OR.

<sup>227</sup> Diese wäre rechtsmissbräuchlich (Art. 2 Abs. 2 ZGB).

<sup>228</sup> Vgl. AMSTUTZ/MORIN/SCHLUEP, Einleitung vor Art. 184 ff. N 257.

<sup>229</sup> Vgl. auch HILTY, 900 f.

<sup>230</sup> Art. 337c OR.

<sup>231</sup> Siehe BGE 133 III 360, 363 ff.; TERCIER/FAVRE, N 8005.

<sup>232</sup> So z.B. Art. 266g OR für den Mietvertrag; Art. 297 OR für den Pachtvertrag; Art. 337 OR für den Arbeitsvertrag.

<sup>233</sup> Siehe z.B. Art. 266h OR (Konkurs des Mieters), Art. 266i OR (Tod des Mieters); Art. 297a OR (Konkurs des Pächters), Art. 297b OR (Tod des Pächters); Art. 338 OR (Tod des Arbeitnehmers), Art. 338a OR (Tod des Arbeitgebers).

<sup>234</sup> Vgl. AMSTUTZ/MORIN/SCHLUEP, Einleitung vor Art. 184 ff. N 257; STIEGER, 10; TERCIER/FAVRE, N 8002; HILTY, 943.

verhält es sich im Fall des *Konkurses* einer Vertragspartei. Der Konkurs des *Lizenzgebers* wird für den Lizenznehmer die Weiterführung des Lizenzvertrags in der Regel nicht unzumutbar machen, da der Lizenzgeber seine Hauptleistung (Überlassung des Immaterialgüterrechts) bereits erbracht hat. Falls die Konkursverwaltung in den Lizenzvertrag eintritt, läuft der Vertrag wie bisher weiter<sup>235</sup>. Falls kein Eintritt erfolgt, gelangt das lizenzierte Immaterialgüterrecht zur Verwertung<sup>236</sup> und der Anspruch des Lizenznehmers wandelt sich in eine Geldforderung um<sup>237</sup>. Der Konkurs des *Lizenznehmers* bedeutet für den Lizenzgeber insbesondere eine Gefährdung seiner künftigen Lizenzeinnahmen, wenn keine hinreichende Sicherstellung erfolgt<sup>238</sup>. In der Regel wird der Konkurs des Lizenznehmers für den Lizenzgeber einen «wichtigen Grund» für die ausserordentliche Kündigung des Lizenzvertrags darstellen<sup>239</sup>.

[Rz 96] Nicht am Kriterium der «Unzumutbarkeit» orientiert und insofern kein «wichtiger Grund», aber dennoch ein Grund zur ausserordentlichen Beendigung des Lizenzvertrags *ex nunc* ergibt sich auf den *Verzugsregeln*<sup>240</sup>. Dabei wird für Dauerschuldverhältnisse wie dem Lizenzvertrag der *Vertragsrücktritt* durch eine *Kündigung ex nunc* ersetzt<sup>241</sup>.

#### IV. Schlussfolgerung

[Rz 97] Angesichts der beachtlichen *Vielfalt von Immaterialgütern* (z.B. Erfindungspatente, Marken, Know-how, Fabrikationsgeheimnisse) ist der Lizenzvertrag ein *Innominatvertrag* mit einem relativ *breiten* und *heterogenen* Anwendungsbereich. Der Standardisierung des Vertragsinhalts, namentlich durch Allgemeine Geschäftsbedingungen, wie man sie von andern Innominatverträgen kennt<sup>242</sup>, sind bei Lizenzverträgen eher enge Grenzen gezogen<sup>243</sup>, da ein Patentlizenzvertrag etwas wesentlich anderes ist als ein Markenlizenzvertrag oder ein Know-how Vertrag. Genau genommen gibt es nicht bloss *einen* sondern *mehrere Typen* von Lizenzverträgen, je nachdem, welches Immaterialgut zur Nutzung überlassen werden soll. Für die Praxis stellt dies eine doppelte Heraus-

forderung dar: Anwälte müssen darauf achten, dass der Lizenzvertrag den Parteien einen *klaren rechtlichen Rahmen* verschafft, der hinreichend auf ihre *konkreten Bedürfnisse* abgestimmt ist, während Richter Lizenzverträge mit viel Umsicht zu interpretieren und allfällige Vertragslücken stets mit Blick auf die *wirtschaftliche Funktionalität* des Vertrags zu füllen haben. Für diese Arbeit ist es wichtig, sich stets die Grundlagen und die wesentlichen Kernfragen des Lizenzvertrags vor Augen zu halten.

#### V. Literatur

AMSTUTZ Marc/MORIN Ariane/SCHLUEP Walter R., Einleitung vor Art. 184 ff. OR, in: Honsell H./Vogt N.P./Wiegand W. (Hrsg.), Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5. Auflage, Basel 2011.

AMONN Kurt/WALTHER Fridolin, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. Auflage, Bern 2008.

BARRELET Denis/EGLOFF Willi, Das neue Urheberrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, 3. Auflage, Bern 2008.

BOTSCHAFT des Bundesrats zur Änderung des Patentgesetzes und zum Bundesbeschluss über die Genehmigung des Patentrechtsvertrags und der Ausführungsordnung vom 23. November 2005, BBl. 2006, 1 ff.

BUCHER Eugen, Berner Kommentar, Einleitung und Personenrecht, Die natürlichen Personen, Kommentar zu Art. 27 ZGB, Band I, Bern 1993.

BÜRGI Urs, in: Staehelin/Bauer/Staehelin (Hrsg.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, Art. 256 SchKG, 2. Auflage, Basel 2010.

BRAUCHBAR BIRKHÄUSER Simone, Kommentar zu Art. 5 UWG, in: P. Jung/P. Spitz, Kommentar zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Bern 2010.

CAVADINI Mauro, Le contrat de merchandising, *sic!* 3/2000, 177 ff.

CHAIX François, Commentaire romand, Code des obligations II, Basel 2008.

DESSEMONTET François, La propriété intellectuelle et les contrats de licence, 2. Auflage, Lausanne 2000.

ENGEL Pierre, Contrats de droit suisse, 2. Auflage, Bern 2000.

GELLIS Josef, Softwarelizenz: Die Stellung des Lizenznehmers bei Veräusserung des Schutzrechts durch den Lizenzgeber oder bei dessen Konkurs, *sic!* 6/2005, 439 ff.

HILTY Reto, Lizenzvertragsrecht, Systematisierung und Typisierung aus schutz- und schuldrechtlicher Sicht, Bern 2002, (zit. «HILTY»).

IDEM, Remarques relatives à la décision de la Cour supérieure de Lucerne du 6 mai 1997, *sic!* 5/1997, 458 ff. (zit. «HILTY, Remarques»).

<sup>235</sup> Art. 211 Abs. 2 SchKG; AMONN/WALTHER, § 42 N 34 ff.; GELLIS, 449. – Die Möglichkeit, Sicherstellung zu verlangen, dürfte für den Lizenznehmer in der Regel nicht sehr relevant sein, da der Lizenzgeber mit der Einräumung der Lizenz seine wesentlichste Pflicht bereits erfüllt hat.

<sup>236</sup> BSK-SchKG II-BÜRGI, Art. 256 N 46. – Vgl. dazu auch Art. 132 Abs. 2 SchKG sowie BSK-SchKG II-RUTZ/ROTH, Art. 132 N 59 ff.

<sup>237</sup> Art. 211 Abs. 1 SchKG; AMONN/WALTHER, § 42 N 34 ff.; GELLIS, 450.

<sup>238</sup> Vgl. auch Art. 83 OR.

<sup>239</sup> So auch HILTY, 941; TERCIER/FAVRE, N 8002; vgl. auch Art. 266h OR,

<sup>240</sup> Art. 102, 107 und 109 OR.

<sup>241</sup> BGE 123 III 124, 127; AMSTUTZ/MORIN/SCHLUEP, Einleitung vor Art. 184 ff. N 257; STIEGER, 12.

<sup>242</sup> So wird etwa bei Leasingverträgen (z.B. Autoleasing) der Vertragsinhalt weitgehend vom Leasinggeber und dessen AGB einseitig vorgegeben.

<sup>243</sup> Relativ verbreitet sind AGB bei Lizenzverträgen über Computersoftware, namentlich wenn es sich um Standardsoftware für Endbenutzer handelt.

HEUSLER Bernhard/MATHYS Roland, IT-Vertragsrecht, Praxisorientierte Vertragsgestaltung in der Informationstechnologie, Zürich 2004.

HOCHREUTENER Inge, Zürcher Kommentar, Band V 2e, Der Verlagsvertrag Art. 380-393 OR, Zürich 2011.

HONSELL Heinrich, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, 8. Auflage, Bern 2006.

JOLLER Gallus, Markenlizenzvertrag, in: Münch/Böhringer/Kasper-Lehne/Probst (Hrsg.), Schweizer Vertragshandbuch, 2. Auflage, Basel 2010, 1239 ff.

KELLER Bernhard Rafael, Kartellrechtliche Schranken für Lizenzverträge, Eine Untersuchung nach schweizerischem und europäischem Kartellrecht, Diss. Bern 2004.

LACHAT David, Le bail à loyer, Lausanne 2008.

MAUERHOFER Marc André, Die Rechtsstellung des Lizenznehmers im Verletzungsprozess, Diss. Bern, 2011.

MODIANO Giovanna, Le contrat de licence, Problèmes juridiques soulevés par certaines clauses du contrat de licence, Diss. Genf 1979.

PEDRAZZINI Mario M., Patent- und Lizenzvertragsrecht, 2. Auflage, Bern 1987.

PROBST Thomas, Le contrat de joint venture, in: Pichonnaz/Werro (Hrsg.), La pratique contractuelle: actualités et perspectives, Zürich 2009, 45 ff.

RUTZ Magdalena/ROTH Jürg, in: Staehelin/Bauer/Staehelin (Hrsg.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, Art. 132 SchKG, 2. Auflage, Basel 2010.

SCHWAAB Christophe Jean, Wettbewerbsbeschränkende Know-how-Lizenzverträge, Diss. Bern 2009.

STEINAUER Paul-Henri, Les droits réels, Band III, 4. Auflage, Bern 2012 (zit. «STEINAUER III»).

STEINAUER Paul-Henri, Les droits réels, Band I, 5. Auflage, Bern 2012 (zit. «STEINAUER I»).

STEINAUER Paul-Henri, Les droits des successions, Bern 2006 (zit. «STEINAUER, successions»).

STIEGER Werner, Zur Beendigung des Lizenzvertrags nach schweizerischem Recht, sic! 1999, 3 ff.

STRAUB Wolfgang, Einführung in Softwareschutz, Projektverträge und Haftung, Bern 2003.

STREIFF Ullin/VON KAENEL Adrian, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362, 6. Auflage, Zürich etc. 2006.

TERCIER Pierre/FAVRE Pascal G., Les contrats spéciaux, 4. Auflage, Genf, Zürich, Basel, 2009.

VON BÜREN Roland/MARBACH Eugen/DUCREY Patrik, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Auflage, Bern 2008.

VULLIETY Jean-Paul, Faut-il redouter l'application du droit cartellaire au contrat de licence?, SJ 2000 II 545 ff.

WEBER Rolf H., Berner Kommentar, Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, Folgen der Nichterfüllung, Band VI/1/5, Bern 2000; (zit. «WEBER, Nichterfüllung»).

WEBER Rolf H., Berner Kommentar, Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, Die Erfüllung der Obligation, Band VI/1/4, Bern 2005; (zit. «WEBER, Erfüllung»).

ZENHÄUSERN Urs, Der internationale Lizenzvertrag, Diss. Freiburg 1991.

---

PROF. THOMAS PROBST ist ordentlicher Professor für Obligationenrecht, Europäisches Privatrecht und Rechtsvergleichung an der Universität Freiburg, wo er neben Obligationenrecht, Haftpflichtrecht, Europäischem Privatrecht und Konsumentenschutzrecht, namentlich auch die modernen Verträge der Wirtschaft doziert.

---

\* \* \*