

Besprechung / Comptes rendu

Lizenzvertragsrecht

RETO M. HILTY

Systematisierung und Typisierung aus schutz- und schuldrechtlicher Sicht
Stämpfli Verlag AG, Bern 2001, LXIX + 1093 Seiten, CHF 260.–/DEM 332.–,
ISBN 3-7272-9917-7

Eine umfassende systematische Darstellung des Lizenzvertragsrechts hat in der Schweiz bisher gefehlt. Da die Lizenzierung von Immaterialgütern, d.h. vor allem Erfindungen, Marken, Werken der Literatur und Kunst, Mustern und Modellen (Designs) sowie Know-how, in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung zugenommen hat, ist die unvollständige juristische Aufbereitung dieses Rechtsgebiets vom Praktiker wie auch aus wissenschaftlicher Sicht immer mehr als Lücke empfunden worden.

Die sowohl hinsichtlich der Breite wie der Tiefe bewundernswerte Darstellung durch RETO M. HILTY lässt kaum mehr Wünsche offen. Auch wer nicht in allen Punkten der gleichen Meinung ist wie der Autor, hat nun eine sauber herausgearbeitete Gegenposition, an welcher er seine eigenen Auffassungen nötigenfalls messen kann. Der vorliegende Bericht kann nur einzelne Punkte herausgreifen, und zwar sind es zu einem guten Teil solche, bei denen der Autor ungewohnte Auffassungen vertritt.

HILTY zeigt einleitend, dass der Lizenzvertrag an einer meist etwas im Windschatten der juristischen Forschung liegenden Schnittstelle zwischen Immaterialgüter- und Vertragsrecht liegt. Er grenzt dann in grundsätzlicher Hinsicht die Lizenz von der qualitativen und quantitativen Teilübertragung von Immaterialgüterrechten ab. Diese hat nach Auffassung des Autors für die Dogmatik des Lizenzvertragsrechts eine erhebliche Bedeutung, weil manches, das traditionell unter den Begriff der Lizenz subsumiert wird, als Teilübertragung zu interpretieren ist. HILTY sieht die Möglichkeit, durch jedes Immaterialgüterrecht zwei Arten von Schnitten zu ziehen, einerseits eine Aufteilung auf mehrere Inhaber (quantitative Teilung) und andererseits eine Aufteilung in unterschiedliche Teilbefugnisse, die aus dem Recht hervorgehen (qualitative Teilung). Diese qualitative Teilung befürwortet der Autor mit ausführlicher Begründung gegen die herrschende Meinung, sie soll sogar zu einer Vervielfachung derselben Befugnis führen können, die einerseits beim Veräusserer verbleiben und andererseits mehrfach abgetreten werden kann. HILTY stützt sich unter anderem darauf, dass die qualitative Teilübertragung im Urheberrecht allgemein anerkannt wird; Einwände wegen der Rechtssicherheit hält er nicht für durchschlagend. Ob wirklich die Ubiquität der Immaterialgüter als innere Rechtfertigung der Zulassung der qualitativen Teilübertragung genügt, muss wohl noch weiter diskutiert werden. Die Teilrechtsübertragung kann im Übrigen auch «gebunden» sein, was nicht dasselbe ist wie fiduziarisch; hingegen kann die gebundene Teilrechtsübertragung zusätzlich auch fiduziarisch erfolgen. Es muss abgewartet werden, ob sich diese weitgehende begriffliche Verfeinerung in der schweizerischen Rechtsprechung durchsetzen kann.

Nach der Meinung des Rezensenten könnte die Rechtssicherheit leiden, wenn noch mit solchen Möglichkeiten der «massgeschneiderten» Unterteilung von Immaterialgüterrechten nach allen Richtungen gerechnet werden müsste. Die bis zu einem gewissen Grad aus dem Urheberrecht (so ausdrücklich Art. 16 Abs. 2 URG) bekannte qualitative Teilübertragung mag dort ihren Platz haben, weil es sich nicht um ein Registerrecht handelt und deshalb der Gegensatz von obligatorischer und dinglicher Rechtseinräumung weniger scharf ist. Würde aber mit einer solchen beliebigen Aufspaltung der absoluten Rechte nicht ein wichtiger Vorteil der Registerrechte (Patent-, Design-, Marken-, Sortenschutz- und Topographierecht) preisgegeben? Weder das Eigentum noch eine Forderung lassen sich in einzelne, separat übertragbare Befugnisse aufspalten; Immaterialgüterrechte würden also noch «exotischer». Nach dem Erscheinen des besprochenen Werks ist übrigens anlässlich der Schaffung des neuen DesG die Abspaltung einzelner Befugnisse abgelehnt worden (Art. 13 Abs. 1 E-DesG); es

erscheint daher als schwierig, diese Möglichkeit ohne gesetzliche Grundlage in die anderen Gesetze hinein zu interpretieren.

Das Werk von HILTY wendet sich dann der klassischen Frage zu, ob die Lizenz nur negativ zu verstehen sei (Verzicht auf Geltendmachen des Ausschliessungsrechts) oder positiv (Teilnahme an der Rechtsstellung des Lizenzgebers). In überzeugender Weise zeigt HILTY, dass die Antwort von der Natur des einzelnen Lizenzvertrags abhängt: Bei Lizenzen an Immaterialgüterrechten bildet die negative Wirkung den notwendigen Kern, der besonders bei vertraglichen Lizenzen meist durch positive Leistungspflichten ergänzt ist. Lizenzen über nicht durch ein absolutes Recht geschützte Immaterialgüter (als unechte Lizenzen bezeichnet) hingegen bestehen ihrem Wesen nach immer aus positiven Pflichten des Lizenzgebers. In diese Kategorie fallen auch die häufigen Lizenzen an Schutzrechtsanmeldungen oder an Immaterialgütern vor einer Anmeldung.

Als lizenzierbares Recht betrachtet HILTY auch das Weiterbenutzungsrecht nach Art. 35 PatG (dort «Mitbenutzungsrecht» genannt) bzw. Art. 11 E-DesG. Dem wird wohl entgegenzuhalten sein, dass das Weiterbenutzungsrecht Ausnahmecharakter hat und nur mit dem Unternehmen übertragbar ist. Eine Lizenzierung könnte als mit dem Sinn des Übertragungsverbots unvereinbar aufgefasst werden. Auch dem Nutzniesser gesteht der Autor die Möglichkeit der Lizenzierung zu. Hier dürfte eingewandt werden, es genüge, die Ausübung der Nutzniessung zu übertragen (Art. 758 Abs. 1 ZGB), diese müsse daneben nicht noch lizenziert werden können.

Dogmatisch von zentraler Bedeutung ist die Frage nach der absoluten oder relativen (obligatorischen) Natur der Lizenz; mit ihr hängt vor allem die Entscheidung zusammen, ob der Lizenznehmer eigene Unterlassungs- und Schadenersatzansprüche gegen einen Verletzer des Schutzrechts geltend machen kann. HILTY bleibt zunächst konsequent und mit überzeugender Begründung bei der relativen, schuldrechtlichen Natur der Lizenz im schweizerischen Recht. Damit besitzt der Lizenznehmer nicht ohne weiteres die Möglichkeit, im eigenen Namen Verletzungsklagen aus dem lizenzierten Recht zu erheben. Wenn der Autor für die Feststellungsklage eine Ausnahme macht, so steht dies im Einklang mit der Formulierung der betreffenden Gesetzesbestimmungen («wer ... ein Interesse hat»).

Im Fluss ist zurzeit die Frage der Aktivlegitimation des Lizenznehmers zu Klagen aus dem lizenzierten Recht. Diese wird in der Schweiz seit einiger Zeit für das Urheberrecht bejaht, heute vermehrt auch für das Marken- und das Patentrecht. Das neue Designgesetz, wie es nun beschlossen worden ist, enthält erstmals ausdrücklich die Aktivlegitimation des ausschliesslichen Lizenznehmers zur Verletzungsklage (Art. 34 Abs. 4 E-DesG). HILTY untersucht, wie sich die Ansätze der schweizerischen Rechtsprechung zur Bejahung der Aktivlegitimation dogmatisch untermauern lassen. Er greift dabei auf die schon erwähnte qualitative Teilrechtsübertragung zurück. Sind dem Lizenznehmer in diesem Sinne absolute (dingliche) Teilrechte oder einzelne Befugnisse aus dem Immaterialgüterrecht übertragen worden, so kann er diese im eigenen Namen geltend machen. Die im Allgemeinen abgelehnte prozessuale Rechtsfigur der gewillkürten Prozessstandschaft wird dann entbehrlich. Ob diese rechtliche Konstruktion trotz den erwähnten Vorbehalten gegen die qualitative Teilrechtsübertragung den Gerichten (für den Bereich des Patent- und Markenrechts) gangbar erscheint, wird sich weisen. Es ist im Auge zu behalten, dass das neue Designgesetz mit seiner ausdrücklichen Regelung der Aktivlegitimation der ausschliesslichen Lizenznehmerin auch hier den Weg weisen könnte.

Klar und letztlich überzeugend ist die Darstellung des bestehenden oder fehlenden Schutzes des Erwerbers eines Rechts an Immaterialgütern bei bestehendem oder fehlendem Registereintrag. Interessant, wenn auch bedauerlich, ist die Verschiedenheit im Patent- und Sortenschutzrecht einerseits und im Marken- und Designrecht andererseits. Dort muss sich der Erwerber, der von einer erteilten Lizenz weiss, diese gemäss HILTY entgegenhalten lassen, hier nicht. Auch wer abweichender Meinung sein sollte, wird sich mit den vorgebrachten Argumenten auseinandersetzen müssen.

Während über den Einfluss des europäischen Kartellrechts auf Lizenzverträge eine ausgedehnte Rechtsprechung und Literatur besteht, ist dieselbe Frage bezüglich des schweizerischen Kartellrechts noch kaum behandelt worden. Auch diesen Problemkreis geht der Autor mit der nun schon gewohnten Tiefgründigkeit an. Er weist überzeugend nach, dass auch unter der schweizerischen «Missbrauchs»-Gesetzgebung ein gegen das Kartellrecht (Art. 5 oder 7 KG) verstossender Lizenzvertrag von Anfang an nichtig sein kann. Mit anderen Worten, dass eine Inhaltskontrolle von Lizenzverträgen durch die Zivilgerichte auch rückwirkend möglich ist. Besonders interessant ist eine Gegenüberstellung der Wirkung des europäischen und des schweizerischen Kartellrechts auf einzelne Arten von Klauseln in Lizenzverträgen. Die Möglichkeit der Anwendung der Art. 5 bzw. 7 KG auf Klauseln, die vom europäi-

schen Recht verpönt sind, beurteilt der Autor nach der Ansicht des Rezensenten allerdings etwas unnötig zurückhaltend. Dass z.B. «vertikale» Preis- oder Mengenabsprachen vom KG nicht erfasst sein sollen, erscheint nicht als eindeutig. Ob es nicht richtiger wäre, die seit langem bestehenden schweizerischen Kartellgesetze im Wege der Interpretation mit mehr Inhalt zu versehen, als sie dauernd zu ändern und dann doch wieder als ungenügend zu empfinden? Aber sogar diesen Ausweg nimmt HILTY selbst am Schluss des Abschnitts vorweg.

Ein ewiges Thema der Lizenzdiskussionen ist die angemessene oder übliche Höhe der Lizenzgebühr. Hier kann natürlich auch HILTY keine allgemeingültigen Rezepte geben, aber er vermittelt doch einen ausgewogenen und nützlichen Überblick über die vertretenen Meinungen. Damit im Zusammenhang steht auch die Frage der Ausübungspflicht; sie wird ebenfalls in differenzierter Weise angegangen, Indizien für und gegen die Annahme einer Ausübungspflicht im Einzelfall werden genannt.

Ein Lizenzvertrag ist ein Dauervertrag. Für den Fall der Nichterfüllung des Vertrags legt der Autor dar, dass bei Leistungsstörungen (sowohl Schuldnerverzug wie unverschuldete nachträgliche Unmöglichkeit der Erfüllung) ein Kündigungsrecht der anderen Vertragspartei anzunehmen ist, nicht ein rückwirkendes Dahinfallen des Vertrags.

Wer trägt den Schaden, wenn das lizenzierte Schutzrecht sich nachträglich als ungültig erweist, der Lizenznehmer im Hinblick auf die Lizenz investiert hat und der Vertrag die Frage der Haftung für das Bestehen des Schutzrechts nicht regelt? HILTY zeigt ausführlich die möglichen Lösungen, und es wird deutlich, dass in dieser wichtigen Frage eine grosse Rechtsunsicherheit besteht. Keine der Regelungen gesetzlicher Vertragstypen (vor allem Kauf- oder Pachtvertrag) eignet sich, analog angewandt zu werden. Nach sorgfältigem Abwägen befürwortet der Autor eine Mittellösung, nach welcher der Lizenzgeber für das Nichtbestehen des Schutzrechts auch ohne Verschulden haftet, soweit es um Schäden geht, die angesichts des Mangels zu erwarten waren. Dies würde etwa bedeuten, dass der Patentlizenznehmer, der im Hinblick auf die Lizenz notwendige Investitionen getätigt hat, mit denen der Lizenzgeber rechnen musste, von diesem den Ersatz der entsprechenden unnützen Aufwendungen verlangen kann. Nach der Meinung des Rezensenten ist dies ein interessanter Ansatz, aber es fragt sich doch, ob er nicht erheblich abseits dessen liegt, was die Parteien normalerweise erwarten. Dass ein Unternehmer (hier der Lizenzgeber) ein Investitionsrisiko trägt, weiss er; dasselbe trifft aber nicht auf viele Lizenzgeber zu, die geschäftlich auch unerfahren sein können. Investitionen eines Unternehmens sind praktisch immer mit einem Risiko behaftet; nur ausnahmsweise kann dieses Risiko auf einen anderen abgewälzt werden. Auch sind die Lizenzgebühren sehr selten so hoch, dass sie in einem angemessenen Verhältnis zu den Investitionen des Lizenznehmers bzw. zum geschilderten Haftungsrisiko stehen würden. Stellt man sich eine Privatperson oder einen freiberuflich tätigen Ingenieur oder Designer vor, der ein Patent, ein Design oder eine Marke an ein grosses Unternehmen lizenziert, so ist es dem Lizenzgeber kaum zuzumuten, ohne ausdrückliche Vereinbarung dem Unternehmen die unnützen Investitionen ersetzen zu müssen, wenn sich das Schutzrecht nachher als ungültig erweist.

Interesse verdienen auch die Erwägungen des Autors über die Haftung des Lizenzgebers aus dem Produkthaftungsgesetz – auch wenn hier nur Argumentationslinien gezeigt werden, bei denen man sich fragt, ob sie sich je in einer Rechtsprechung niederschlagen werden.

Gerade bei einem Buch dieses Umfangs und dieser Komplexität ist es wichtig, dass es über ein umfassendes und strukturiertes Stichwortverzeichnis verfügt. Auch in dieser Hinsicht lässt das besprochene Werk kaum etwas zu wünschen übrig.

Tiefschürfend ist das Wort, das einem am ehesten einfällt, wenn man sich durch das Buch von HILTY gearbeitet hat. Das Werk zeugt von einer erstaunlichen Fähigkeit zur Durchdringung einer rechtlichen Materie und besticht auch durch den überaus klaren sprachlichen Ausdruck. Aus der Sicht eines Immaterialgüterrechtlers beherrscht der Autor das allgemeine Zivilrecht so virtuos, dass man vom Neid nicht ganz verschont wird. Ein Gefühl, das zurückbleibt, ist auch ein gewisses Erschrecken, wie viele Fragen im Recht der Lizenzverträge noch nicht durch eine feststehende Rechtsprechung geklärt sind. Es darf gehofft und sogar vorausgesehen werden, dass die nächsten Jahrzehnte hier eine erhebliche und wertvolle Verfestigung des Rechts bringen werden. Das besprochene Werk wird aus diesen Bestrebungen nicht wegzudenken sein.

RA Dr. Peter Heinrich, Zürich