



**YOUR TEAM FOR SWISS LAW**



- Lizenznehmer als Verletzer: Vertrags- oder Schutzrechtsverletzung?

- Lizenznehmer als Verletzer:  
Vertrags- oder  
Schutzrechtsverletzung?

- 20. September 2014  
Vitznau  
Stefan Kohler

# ● Worüber sprechen wir?

- Fallgruppen von Fehlverhalten des LN:
  - **Persönlich**
    - Sublizenzierung ohne Ermächtigung
      - Nutzung im Konzern ohne Ermächtigung
  - **Sachlich**
    - Quantitativ
      - Überproduktion («overruns» oder «dritte Schicht»)
    - Qualitativ
      - weiterentwickelter Gegenstand («improvement»)
      - anderes Einsatzgebiet
  - **Territorial**
    - Nutzung ausserhalb Lizenzgebiet
  - **Zeitlich**
    - Nutzung ausserhalb Lizenzdauer
      - Unerlaubte nachvertragliche Nutzung

# ● Fragen

LN nutzt im Kontext des Lizenzvertrags stehendes IP in persönlicher, sachlicher, territorialer oder zeitlicher Hinsicht überschüssend.

*Liegt eine Vertrags- oder Schutzrechtsverletzung vor?*

*Kann der LG Ansprüche daraus*

- *nur vertraglich*
- *nur ausservertraglich*
- *wahlweise vertraglich und/oder ausservertraglich geltend machen?*

## ● Verletzung des Lizenzvertrags

- Lizenzvertrag = Vertrag *sui generis*
  - Dauerschuldverhältnis, synallagmatisch
- sofern Ausgestaltung keine spezialgesetzlichen Regelungen (z.B. Miete, Pacht, Kauf, Auftrag) nahe legt, gilt OR 97 ff.
- OR 97 ff. - Fehlleistung einer Vertragspartei
  - Pflichtwidrigkeit
  - Schaden
  - Adäquater Kausalzusammenhang
  - Verschulden (präsumiert) / kein Exkulpationsgrund

# ● Schutzrechtsverletzung

- Verletzung des Ausschliesslichkeitsrechts
  - Gewerbsmässige Benützung der patentierten Erfindung, (Nachahmung, Nachmachung)
  - Verletzung des ausschliessliche Rechts des Urhebers zu bestimmen, ob, wann und wie das Werk verwendet
  - Kennzeichenmässiger Gebrauch einer Marke für beanspruchte Waren und Dienstleistungen
  - Gewerblicher Gebrauch eines hinterlegten (rechtsbeständlichen) Designs
- Keine Rechtfertigungsgründe
  - Nothilfe, Notstand, Lizenzrecht

## ● Vertrags- oder Schutzrechtsverletzung?

- Nutzt der LN den Lizenzgegenstand ausserhalb des lizenzierten Bereichs, wird das Ausschliesslichkeitsrecht des LN verletzt.
- Eine *Schutzrechtsverletzung* liegt dann immer vor
- Zusätzlich liegt eine *Vertragsverletzung* vor, wenn der Lizenzvertrag es dem LN verbietet, den Lizenzgegenstand in der in Frage stehenden Weise überschliessend zu nutzen.

# ● Was gilt, wenn der Vertrag schweigt?

[R. Hilty, Lizenzvertragsrecht]

- Lizenzvertragstypische Pflichten des LN
  - Vergütungspflicht
  - Abrechnungspflicht
- Zusätzliche Pflichten des LN (Nebenpflichten)
  - Benutzungs- bzw. Ausübungspflicht
  - Wahrung des Immaterialgutes – Enthaltung
  - Verbesserung des Lizenzgegenstands
  - [weitere]





## Nebenpflicht

### Was gilt, wenn Vertrag schweigt?

- Grundsatz von Treu und Glauben verlangt loyales Verhalten zwischen den Parteien
- Schutz vor Eingriffen in absolut geschützter Rechtsgüter durch den Vertragspartner gilt gemeinhin als illoyal
- überschüssende Nutzung verletzt Nebenpflicht
- ABER: Verbot der überschüssenden Nutzung ist eine *nicht-leistungsbezogene* Nebenpflicht
- Selbständig einklagbar?
- Erfüllungsanspruch? (oder nur Schadenersatzanspruch)

## ● Tragweite der Gerichtsstands-/Schiedsklausel

«Alle Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten oder Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag, einschliesslich über dessen Gültigkeit, Ungültigkeit, Verletzung oder Auflösung, sind durch [Gericht/Schiedsgericht] zu entscheiden.»

## ● Gerichtsstand- und Schiedsklauseln Weiter Geltungsbereich

- BPatGer S2012\_005: Eine umfassende Gerichtsstandsklausel gilt gem. Bundespatentgericht für sämtliche Auseinandersetzungen zwischen den Parteien
- Umfassende Klausel bietet wenig Spielraum für Klage aus unerlaubter Handlung (Schutzrechtsverletzung), ausser diese steht klar ausserhalb vom Kontext des Lizenzvertrags
- Dasselbe gilt für Schiedsklauseln (vgl. Referat Ph. Groz)

## ● Fazit

Ist eine überschüssende Nutzung des Lizenzgegenstands nicht explizit vertraglich untersagt, ist nach dem Vertrauensprinzip zu bestimmen, ob die Verletzung einer Nebenpflicht vorliegt.

Der Grundsatz von Treu und Glauben legt nahe, dass die Nutzung des Lizenzgegenstands ausserhalb des lizenzierten Bereichs eine Verletzung einer vertraglichen Nebenpflicht darstellt.

Allerdings liegt eine Verletzung einer nicht-leistungsbezogenen Nebenpflicht vor, die nicht selbständig einklagbar ist und nur Schadenersatz nach sich ziehen kann.

Rechtssicherheit nur, wenn Restriktionen der Nutzung des Lizenzgegenstands vertraglich ausdrücklich geregelt sind, in persönlicher, sachlicher, territorialer und zeitlicher Hinsicht.

# ● Gestaltungstipps

- **Persönlich**
    - Verbot der Sublizenzierung (insb. Produktion)
    - Klare Definitionen von «Party/Licensee», «Third Party» und «Affiliates»
  - **Sachlich**
    - Genehmigungsvorbehalt für Nutzung von «Improvements»
    - Verbot der Nutzung ausserhalb des lizenzierten Einsatzgebiets
    - Verbot von Überproduktion
    - Verbot spezifikationswidriger Verwendung
  - **Territorial**
    - Explizites Verbot der Nutzung ausserhalb des Lizenzgebiets
  - **Zeitlich**
    - Verbot der Nutzung nach Beendigung/Auslaufen des Lizenzvertrags («survival clause» empfohlen)
- Generalklausel empfohlen: Verbot jeder Nutzung, die nicht ausdrücklich erlaubt ist

# ● Vorsorgliche Massnahmen Ohne Gerichtsstand-/Schiedsklausel

- Schweiz (Art. 13 ZPO):
  - Das in der Hauptsache zuständige Gericht
    - Zuständigkeit nach ZPO
    - Bei Patenten Bundespatentgericht (bei Verletzungs- und Bestandesklagen ausschliesslich)
  - Das Gericht am Vollstreckungsort der Massnahme
- International:
  - Art. 31 LugÜ: In dem Staat, in welchem die Massnahmen vorgesehen sind, auch wenn in der Hauptsache die Zuständigkeit in einem andern Vertragsstaat liegt
  - Art. 10 IPRG: Das in der Hauptsache zuständige Gericht / das Gericht am Vollstreckungsort

# ● Vorsorglicher Massnahmen Gerichtsstandsvereinbarung

- Nach BGer: Das prorogierte Gericht ist grundsätzlich auch für den Erlass vorsorglicher Massnahmen *ausschliesslich* zuständig
- Ausnahme: wenn ein anderes Gericht allein in der Lage ist, sofort vollstreckbare Massnahmen innert nützlicher Frist anzuordnen (BGE 125 III 451, E. 3a)
- Bundespatentgericht (Art. 26 Abs. 1 lit. b PatGG)
  - Bei vorsorglichen Massnahmeverfahren: vorfrageweise Beurteilung der Nichtigkeit auch für ausländische Patente möglich
  - Superprovisorische Massnahmen nur in Ausnahmefällen
  - Kein Erlass superprovisorischer Massnahmen für das Ausland (Entscheid Bundespatentgericht S2013\_011, E. 18) > keine eurointernationale Zuständigkeit für superprovisorische Anordnung im Ausland
- In Gerichtsstandsvereinbarungen empfiehlt sich ein Vorbehalt der LugÜ/iPRG-Gerichtsstände für vorsorgliche Massnahmen

## ● Schiedsklauseln Geltungsbereich

- Umfassende Schiedsklausel umfasst sowohl Vertrags- als auch Schutzrechtsverletzungen
- Wenn eine Partei keinen (Wohn-) Sitz in der Schweiz hat: Art. 176 ff. IPRG
- Das Schiedsgericht kann auch vorsorgliche / sichernde Massnahmen anordnen (Art. 183 Abs. 1 IPRG); allenfalls Mithilfe des staatlichen Richters bei der Durchsetzung (Art. 183 Abs. 2 IPRG)
- Vorsorgliche Massnahmen können grundsätzlich auch beim staatlichen Gericht beantragt werden, sofern nicht explizit in der Schiedsklausel ausgeschlossen



## ● Vorsorgliche Massnahmen Schiedsklausel

- Zuständig ist entweder das Schiedsgericht oder aber der staatliche Richter (Art. 374 ZPO, Art. 183 IPRG), ausser bei explizitem Verzicht auf die parallele staatliche Zuständigkeit
- Staatliches Gericht kann um Mithilfe ersucht werden bei Durchsetzung (Art. 374 Abs. 2 ZPO, Art. 183 Abs. 2 IPRG)
- Schiedsklauseln sind in Bezug auf Gerichtsstandswahl für vorsorgliche Massnahmen von Gesetzes wegen flexibel

VISCHER



Herzlichen  
Dank.

**Zürich**

Schützengasse 1  
Postfach 1230  
CH-8021 Zürich  
Tel +41 58 211 34 00  
Fax +41 58 211 34 10

**Basel**

Aeschenvorstadt 4  
Postfach 526  
CH-4010 Basel  
Tel +41 58 211 33 00  
Fax +41 58 211 33 10