

DER LIZENZVERTRAG (TEIL 3) – AUSGEWÄHLTE KLAUSELN IM EINZELNEN



MLAW SIMONE KESSLER
RECHTSANWÄLTIN

kessler@geissmannlegal.ch

Im zweiten Teil zur Lizenzvertrags-Reihe wurde auf die allgemeinen Rahmenbestimmungen des Lizenzvertrags eingegangen. Im Nachfolgenden wird nun insbesondere auf die einzelnen Pflichten der Vertragsparteien sowie auf vereinzelt Sonderbestimmungen eingegangen, die in vielen Lizenzverträgen zu finden sind. Aufgrund der fehlenden gesetzlichen Regelung des Lizenzvertrags haben die Vertragsparteien auch hier erheblichen Gestaltungsspielraum, was eine offene Vertragsgestaltung und somit das Eingehen auf die individuellen Bedürfnisse der Parteien ermöglicht.

I. PFLICHTEN DES LIZENZNEHMERS

1) BEZAHLEN DER LIZENZGEBÜHR

Primär muss der Lizenzgeber natürlich die vertraglich vereinbarten Lizenzgebühren an den Lizenzgeber entrichten. Die diesbezügliche Vielfalt ist gross. So können die Gebühren bspw. in monatlichen oder jährlichen Pauschalzahlungen festgelegt werden. Andere Lizenzverträge sehen vor, dass die Gebühr vom durch den Lizenznehmer erwirtschafteten Umsatz abhängt oder sich bspw. nach der Anzahl verkaufter Produkte richtet. Oftmals werden die unterschiedlichen Vergütungsarten auch miteinander kombiniert, indem bspw. eine pauschale Anfangszahlung (sog. "Downpayment") geschuldet ist und anschliessend quartalsweise in Abhängigkeit vom Umsatz

abgerechnet wird. Über die Lizenzgebühr hinaus sehen einige Lizenzverträge zudem ein Entgelt für vom Lizenzgeber zu erbringende Supportleistungen vor.

In der Schweiz unterliegt die Lizenzgebühr der Mehrwertsteuerpflicht (Art. 3 lit. e und Art. 25 Abs. 1 MWSTG). Zu entrichten ist sie durch den Lizenzgeber, was bei der Festlegung der Lizenzgebühr bedacht werden sollte.

Wurde eine umsatzabhängige oder eine von einer Stückzahl abhängige Lizenzgebühr vereinbart, so ist der Lizenznehmer in der Regel verpflichtet, dem Lizenzgeber

(oder einem unabhängigen Dritten) Einsicht in die Geschäftsbücher zu gewähren, damit der Wahrheitsgehalt des gemeldeten Umsatzes / der Stückzahl verifiziert werden kann. Dasselbe gilt für den Fall, dass dem

Lizenznehmer die Möglichkeit zur Erteilung von Unterlizenzen eingeräumt wurde. Auch hier muss der Lizenznehmer dem Lizenzgeber in der Regel Auskunft und entsprechende Einsicht in die Gesellschaftsunterlagen erteilen.

2) ERHALTUNGSPFLICHT DES LIZENZGEGENSTANDS

Die Erhaltungspflicht sieht i.d.R. die Pflicht des Lizenznehmers vor, bekannte Verletzungen des Lizenzgegenstands durch Dritte dem Lizenzgeber zu melden. Darüber hinaus hat der Lizenznehmer selbstredend

sämtliche Handlungen zu unterlassen, die den Lizenzgegenstand schädigen könnten. Insbesondere mitlizenziertes Know-how hat er geheim zu halten und vor unberechtigten Zugriffen zu schützen.

3) BENUTZUNGSPFLICHT DES LIZENZGEGENSTANDS UND QUALITÄTSMASSSTÄBE

Die Pflicht zur Nutzung des Lizenzgegenstands ist insbesondere bei ausschliesslichen Markenlizenzen von erheblicher Bedeutung. Wird die Marke nämlich nicht rechtserhaltend genutzt, wird diese angreifbar und kann gar gelöscht werden. Folglich wird der Markenlizenznehmer regelmässig verpflichtet, die Marke auch tatsächlich zu nutzen. Darüber hinaus werden insbesondere Marken-

lizenznehmer dazu verpflichtet, gewisse Qualitätsvorgaben des Lizenzgebers einzuhalten, um den guten Ruf der Marke respektive des Markeninhabers zu schützen. Sind gewisse Qualitätsmerkmale vorgesehen, so wird sich der Lizenzgeber zudem entsprechende Kontrollrechte einräumen lassen, um die Einhaltung der vertraglichen Bestimmungen überprüfen zu können.

II. PFLICHTEN DES LIZENZGEBERS

1) GEWÄHRUNG DER VERTRAGLICH VEREINBARTEN NUTZUNG

Hauptpflicht des Lizenzgebers ist selbstredend die Gewährung der vertraglich vereinbarten Nutzung des Lizenzgegenstands. Damit verbunden ist regelmässig auch die vertragliche Pflicht zur Übergabe von mit dem

Lizenzgegenstand verbundenen Unterlagen, Auskünften und Unterstützungsleistungen (wie Schulungen, Einführungskurse, technischer Support etc.), die für die Nutzung des Lizenzgegenstands notwendig sind.

2) ERHALTUNG UND DURCHSETZUNG DES LIZENZGEGENSTANDS

Der Lizenzgeber wird üblicherweise dazu verpflichtet, den Lizenzgegenstand aufrecht zu erhalten. Dies beinhaltet in der Regel die Pflicht, mitlizenziertes Know-how weiterhin geheim zu halten und allfällige Gebühren für registrierte Immaterialgüterrechte zu bezahlen. So wird bspw. bei Markenlizenzen vorgesehen, dass der Lizenzgeber die Verlängerungsgebühren der Marken bezahlen muss, damit der Markenschutz nicht ausläuft.

Darüber hinaus ist der Lizenzgeber dazu zu verpflichten, den Lizenzgegenstand von unliebsamen Trittbrettfahrern zu schützen und gegen unberechtigte Nutzer des

Lizenzgegenstands vorzugehen. Lässt der Lizenzgeber zu viele Trittbrettfahrer zu und verteidigt er seine Immaterialgüterrechte nicht, so besteht die Gefahr, dass die Rechte verwässern und der Lizenzgegenstand dadurch massiv an Wert verliert. Vor diesem Hintergrund ist darauf hinzuweisen, dass es dem Lizenznehmer von Gesetzes wegen nur im Falle einer ausschliesslichen Marken-/Urheber-/Design-/Patentlizenz gestattet ist, selbst gegen Verletzer vorzugehen. Im Falle einer einfachen Lizenz steht ihm dieses Recht – sofern es ihm nicht vertraglich zugebilligt wurde – nicht zu, womit sich der Lizenznehmer vollends auf den Lizenzgeber verlassen können muss.

3) EINTRAGUNG DER LIZENZ IN REGISTER

Für Patente, Marken und Designs sehen fast alle Länder Register vor, in welchen die immateriellen Rechte gelistet sind. Insbesondere in der Schweiz besteht sodann auch die Möglichkeit, erworbene Lizenzen im entsprechenden Register vermerken zu lassen. Dies sichert den Lizenznehmer insbesondere im Hinblick auf eine allfällig spätere Veräußerung des Lizenzgegenstands an einen Dritten ab. Ist die Lizenz nämlich im Register vermerkt, so kann der Erwerber sich nicht auf den Standpunkt stellen, dass er nichts von der Lizenz gewusst habe und diese deshalb nicht gegen sich gelten lassen müsse.

Soll die Lizenz im Register vermerkt werden, so wird hingegen dringend davon abgeraten, den Lizenzvertrag einzureichen, zumal die beim Amt eingereichten Informationen öffentlich einsehbar sind. Es besteht deshalb die Möglichkeit, dem Amt einen vom Lizenzvertrag losgelösten und vom Lizenzgeber unterzeichneten Antrag einzureichen, so dass Dritte die Konditionen des Lizenzvertrags nicht in Erfahrung bringen können.

III. RECHTE AN WEITERENTWICKLUNGEN UND VERBESSERUNGEN

Wichtiger Bestandteil eines jeden Lizenzvertrags ist die Regelung der Rechte an Weiterentwicklungen und Verbesserungen. Vorab muss festgehalten werden, ob der Lizenzgeber dazu verpflichtet ist, den Lizenzgegenstand regelmäßig weiterzuentwickeln und/oder zu verbessern und dazu verpflichtet ist, den Lizenznehmer über entsprechende Neuerungen zu informieren. Ist dies der Fall, so muss geregelt werden, ob dem Lizenznehmer

auch an den Weiterentwicklungen und Verbesserungen ein Nutzungsrecht zustehen soll oder nicht. Ist hingegen der Lizenznehmer dazu berechtigt, den Lizenzgegenstand weiterzuentwickeln und/oder zu verbessern, so sollten die Parteien vertraglich festhalten, wem die hierdurch allenfalls neu entstehenden Immaterialgüterrechte zustehen sollen und wer diese in welchem Umfang nutzen darf.

IV. ÜBERTRAGUNG DES LIZENZGEGENSTANDS

Abschliessend sollte sich der Lizenzvertrag auch zur Frage äussern, wie vorzugehen ist, wenn der Lizenzgeber den Lizenzgegenstand an einen Dritten veräussert. Denn nur, wenn die Lizenz auch in einem Register eingetragen ist, darf sich der Lizenznehmer darauf verlassen, dass der Lizenzvertrag auch nach Veräusserung des Lizenzgegenstands mit dem Dritten fortbesteht. Der Dritte muss sich Registereinträge nämlich entgegenhalten lassen. Ist die Lizenz hingegen in keinem Register eingetragen (sei es, weil es die Parteien schlichtweg unterlassen haben oder gar kein Register besteht wie bspw. bei Urheberrechten), und kann dem Dritten keine Kenntnis des Lizenzvertrags nachgewiesen werden, ist ein Rechtsstreit vorprogrammiert.

Den Parteien steht es sodann frei, allenfalls auch ein Kauf- und/oder Vorkaufsrecht zugunsten des Lizenznehmers vorzusehen. Diesfalls hätte der Lizenzgeber zuerst an den Lizenznehmer heranzutreten, bevor er den Lizenzgegenstand an einen Dritten veräussern darf (Vorkaufsrecht). Zusätzlich können die Parteien verschiedene Sachverhalte, wie bspw. die Insolvenz des Lizenzgebers, vorsehen, die den Lizenznehmer zum Kauf des Lizenzgegenstands berechtigen würden (Kaufrecht). Für solche Konstellationen ist es ratsam, insbesondere den Kaufpreis bzw. zumindest die Berechnungsweise vorab vertraglich zu regeln und eine neutrale Drittperson zu bestimmen, die bei Uneinigkeit über den Kaufpreis entscheidet.

V. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Die klassischen Schlussbestimmungen erschöpfen sich in der Regel in einer Geheimhaltungsverpflichtung der Parteien, der salvatorischen Klausel, welche die Vorgehensweise im Falle einer Vertragslücke bestimmt, einem Schriftlichkeitsvorbehalt sowie in der Wahl des Gerichtsstands und des anzuwendenden Rechts. Um Rechtsunsicherheiten vorzubeugen, sollten gerade bei internationalen Vertragsverhältnissen die zuletzt genannten Klauseln keinesfalls ausgelassen werden und

unbedingt das auf den Vertrag anwendbare materielle Recht bestimmt werden.

Nachdem in Teil 2 und 3 der Lizenzvertragsreihe auf die üblichen Vertragsklauseln eines Lizenzvertrags eingegangen wurde, wird im vierten Teil der Lizenzvertragsreihe auf gesetzliche Bestimmungen hingewiesen, die den Gestaltungsspielraum der Vertragsparteien einschränken können. Entsprechende Gesetzesbestimmungen finden sich insbesondere im Kartellrecht.

3. November 2022 / MLaw Simone Kessler

GEISSMANN RECHTSANWÄLTE AG

MELLINGERSTRASSE 2A, FALKEN, POSTFACH, BADEN, TEL +41 56 203 00 11

JENATSCHSTRASSE 1, POSTFACH, 8002 ZÜRICH, TEL +41 44 204 53 63