

Zur Diskussion / A discuter

Die Registrierung der Lizenz und ihr Widerruf

Anmerkung zum Entscheid des Bundesgerichts 4A_447/2009 vom 9. November 2009

GREGOR WILD*

Der Entscheid des BGer 4A_447/2009, vorgesehen zur Aufnahme in der amtlichen Sammlung, verdient Aufmerksamkeit. Dies deshalb, weil er einen exemplarischen Fall des Zusammenspiels zwischen Immaterialgüter-, Vertrags- und Verwaltungsrecht zum Gegenstand hatte, nämlich die Registereintragung einer Lizenz.

La décision du TF 4A_447/2009, prévue d'être publiée dans le Recueil officiel, mérite notre attention: il s'agit d'un cas typique d'interaction entre le droit de la propriété intellectuelle, le droit des contrats et le droit administratif, en l'occurrence à propos de l'inscription d'une licence au registre.

I. Verwaltungsrecht

II. Privatrecht (Immaterialgüter- und Vertragsrecht)

1. Die Lizenz, die eingetragen werden soll, existiert nicht oder nicht mehr
2. Im Lizenzvertrag ist eine Registereintragung nicht vorgesehen
3. Im Lizenzvertrag ist zwar eine Registereintragung vorgesehen, der Lizenznehmer ist aber nicht zu deren selbständigen Anmeldung befugt
4. Im Lizenzvertrag ist eine Registereintragung vorgesehen und der Lizenznehmer wird zur selbständigen Anmeldung ermächtigt
5. Folgerungen

III. Zu den Wirkungen der Lizenzregistrierung

Zusammenfassung/Résumé

I. Verwaltungsrecht

Eintragungen und Löschungen in öffentlichen Registern sind in verwaltungsrechtlicher Hinsicht rechtsgestaltende Amtshandlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit¹, mithin ihrer Rechtsnatur nach Verfügungen². Die verfügende Behörde kann allerdings, was in der Registerpraxis häufig ist, auf Begründung und Rechtsmittelbelehrung ihrer Verfügung verzichten, sofern sie dem Begehren der Parteien voll entspricht und keine Partei eine Begründung verlangt (Art. 35 Abs. 3 VwVG). Die Annahme, dass die Registereintragung – mag diese Rechte begründen, ändern oder vernichten – eine Verfügung darstellt, führt zur Frage, wie sich diese zur schriftlichen Verfügung bzw. Mitteilung des IGE verhält, welche der Registeränderung im Falle einer Eintragung oder Löschung vorangeht. Dies ist namentlich im Zusammenhang mit dem Beginn der Rechtsmittelfrist und den Rechtsmittelgründen bedeutsam. Im BGE 4A_447/2009 erfolgte die förmliche Verfügung an den Lizenznehmer offenbar «gleichentags» wie die Registerlöschung. Diese Koinzidenz wird in der Praxis allerdings nicht dem Regelfall entsprechen. Zudem dürfte dieser Zusammenfall auch nicht ganz korrekt sein: Die erste, förmliche Mitteilung des IGE kann als Zwischen- bzw. Vorverfügung gedeutet werden³. Die Registrierung selbst ist als Endverfügung dann nur noch in jenem Umfang anfechtbar, wie die Vorverfügung nicht bereits rechtskräftig wurde (Art. 45 Abs. 2 VwVG). Das IGE hätte folglich nach der Mitteilung (Verfügung) vom 29. Januar 2009 an die Parteien mit der Lizenzregistrierung besser zugewartet, die Rechtsmittelfrist verstreichen lassen und erst danach die Registereintragung vorgenommen. Dies entspricht der Praxis z.B. bei Teileintragungen von Marken. Bei diesem zweistufigen Ablauf wäre eine Rückgängigmachung der Registrierung, mithin der Widerruf der Endverfügung, nicht notwendig geworden.

¹ M. GULDENER, Grundzüge der freiwilligen Gerichtsbarkeit in der Schweiz, Zürich 1954, 12.

² GULDENER (Fn. 1), 59 f.; vgl. F. UHLMANN, in: B. Waldmann/Ph. Weissenberger [Hg.], VwVG, Zürich 2009, VwVG 5 N 68.

³ F. UHLMANN/S. WÄLLE-BÄR, in: Waldmann/Weissenberger (Fn. 2), VwVG 45 N 4.

Zu begrüssen ist im Übrigen die bundesgerichtliche Zulassung des Widerrufs der Verfügung, zumal der Widerruf durch das IGE noch innerhalb der Rechtsmittelfrist erging. Bevor eine Verfügung in formelle Rechtskraft erwächst, kann die Verwaltung nach Art. 58 VwVG voraussetzungslos auf sie zurückkommen⁴. In einem früheren Entscheid⁵ hat das BGer sogar einen Widerruf einer rechtskräftigen Verfügung des BAGE akzeptiert: «Das Interesse, im Patentregister wieder den ursprünglichen Patentbewerber erscheinen zu lassen, geht dem Interesse, den zu Unrecht eingetragenen Patentbewerber nicht wieder aus dem Register zu streichen, eindeutig vor». Dies wiederum dürfte zu weit gehen, da eine Registerbereinigung der umfassenden Entscheidkognition der Zivilgerichte anheim zu stellen ist. Die Richtigkeit der Eintragungen in den Immaterialgüterregistern liegt, da ihre Wirkungen weit in das Privatrecht hineinreichen, nur ausnahmsweise im «besonders gewichtigen öffentlichen Interesse»⁶, welche einen Widerruf durch die Verwaltung zu rechtfertigen vermögen.

II. Privatrecht (Immaterialgüter- und Vertragsrecht)

Die Registereintragung der Lizenz hat für deren realobligatorische Wirkungen (nicht aber für die Lizenz als solche) konstitutive Wirkung⁷. Es dürfen daher für die Anmelde- und Legitimationsmodalitäten die sachenrechtlichen Bestimmungen, insbesondere Art. 959 und 963 ff. ZGB beigezogen werden⁸: Persönliche Rechte können im Register vorgemerkt werden, wenn deren Vormerkung im Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist (Art. 34 Abs. 3 PatG, siehe aber auch die entsprechenden Bestimmungen in Art. 18 Abs. 2 MSchG, Art. 15 Abs. 2 DesG und Art. 21 Abs. 2 SoSchG). Sie erhalten durch die Vormerkung⁹ Wirkung gegenüber jedem später erworbenen Recht (vgl. Art. 959 Abs. 2 ZGB).

Hinsichtlich der Voraussetzungen für eine Registereintragung bzw. für die Legitimation des Antragstellers können die nachfolgend aufgeführten vier Grundkonstellationen unterschieden werden. Aus der Sachverhaltsdarstellung im BGE 4A_447/2009 geht zwar nicht eindeutig hervor, ob der Lizenznehmer gemäss Vertrag zur selbständigen Antragstellung zum Registereintrag seiner Lizenz befugt war. Einiges deutet aber darauf hin, dass es vor BGer um einen nachfolgend skizzierten Fall (2.) ging, wobei offengelassen werden konnte, ob gleichzeitig auch ein Fall (1.) vorlag, d.h. ein Fall, in dem der Lizenzvertrag gar nicht mehr bestand.

1. Die Lizenz, die eingetragen werden soll, existiert nicht oder nicht mehr

Abgesehen vom unproblematischen Fall, in dem erwiesenermassen gar kein Lizenzvertrag besteht oder ein solcher nicht beweisbar ist, mag zwischen den Parteien Uneinigkeit bestehen, ob die einzutragende Lizenz überhaupt noch besteht. Dies kann wie im BGE 4A_447/2009 dann vorkommen, wenn etwa die Gültigkeit der Vertragsauflösung umstritten ist. Sind sämtliche übrigen Legitimationsvoraussetzungen, insbesondere die Befugnis des Lizenznehmers zur selbständigen Anmeldung zur Registrierung, gegeben und reicht der Lizenznehmer das ursprüngliche, nunmehr in seinen Wirkungen strittige Vertragsdokument mit Antrag auf Registrierung ein, wird das IGE die Lizenz eintragen. Unterbleibt die Mitteilung bzw. die Vorverfügung an die Parteien, wird der Lizenzgeber, sofern er nicht im Zuge der Anmeldung zugestimmt hat, innert der Rechtsmittelfrist seit Publikation der Eintragung dem IGE Dokumente unterbreiten können, welche die gültige Auflösung des Vertrags bzw. seinen Nichtbestand glaubhaft machen. Ein solches Gesuch um Wiedererwägung ist zwar kein förmliches Rechtsmittel. Seine Zulässigkeit ergibt sich aber aus der Petitionsfreiheit (Art. 33 BV). Kann der Schutzrechtsinhaber noch bevor die Verfügung erlassen oder rechtskräftig wurde, den Nichtbestand des Lizenzvertrags glaubhaft machen, ist der Antrag auf Eintragung der umstrittenen Lizenz abzuweisen oder (wie im BGE 4A_447/2009) die Eintragung rückgängig zu machen. In einem solchen Fall

⁴ A. PFLEIDERER, in: Waldmann/Weissenberger (Fn. 2), VwVG 58 N 16.

⁵ BGer, PMMBI 1977 I, 17.

⁶ Vgl. dazu RKGE, sic! 2004, 932 «Bin Ladin».

⁷ R. M. HILTY, Lizenzvertragsrecht, Bern 2001, 313 f.

⁸ HILTY (Fn. 7), 324; R. E. BLUM/M. M. PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, 2. Aufl., Bd. 2, Bern 1975, PatG 34 N 44.

⁹ Die Dogmatik zum Grundbuchrecht erfasst indes Vormerkungen nicht als Eintragungen im technischen Sinne (R. PFÄFFLI, Zur Vormerkung von Mietverträgen und Vorkaufrechten [mit Berücksichtigung des neuen Mietrechtes], Der Bernische Notar 1990, 42; vgl. BGE 63 I 111). Dies liegt aber darin begründet, dass die Grundbuchverordnung (GBV) die «Eintragungen» (Art. 25 ff. GBV) enger versteht als das ZGB. Ein Blick auf Art. 958 und Art. 959 ZGB zeigt nämlich, dass jedenfalls auf Gesetzesstufe die Vormerkung als Form der Eintragung gilt. Vor diesem Hintergrund und vor allem auf der Grundlage des geltenden Rechts (Art. 94 Abs. 1 lit. m PatV; Art. 40 Abs. 3 lit. e MSchV; Art. 25 Abs. 3 DesV) werden daher m.E. im Immaterialgüterrecht auch Vormerkungen unter den Oberbegriff der «(Register-)Eintragung» fallen.

sollte nicht eine Verwaltungsbehörde über die Gültigkeit eines privatrechtlichen Verhältnisses befinden müssen. Die verschiedenen, namentlich vertragsrechtlichen Fragen, sind der umfassenden Kognition des Zivilrichters zu überlassen, worauf das BVGer in seinem vorinstanzlichen Entscheid zutreffend hingewiesen hat (BVGer, B-1729/ 2009, E. 3.6).

2. Im Lizenzvertrag ist eine Registereintragung nicht vorgesehen

Reicht ein Lizenznehmer einen erwiesenermassen (noch) gültigen Lizenzvertrag zur Registrierung der Lizenz ein, der sich jedoch über die Eintragung ausschweigt (oder eine solche sogar explizit ausschliesst), ist das Eintragungsgesuch, sofern keine Zustimmung des Schutzrechtsinhabers vorliegt, vom IGE abzuweisen. Die vom BVGer vertretene und vom BGer korrigierte Ansicht, «das reine Sicherungsmittel der Vormerkung einer Lizenz [sei] bereits dann gerechtfertigt, wenn die Lizenz unstrittig zustande kam» (BVGer, B-1729/2009, E. 3.6), geht fehl. Es kann nicht sein, dass jede rein obligatorische Lizenz durch den Lizenznehmer einseitig in eine Realobligation gewandelt werden kann. Nur der Schutzrechtsinhaber kann sein Recht mit realobligatorischen Vormerkungen belasten, was Ausfluss seines dinglichen Verfügungsrechts ist¹⁰. Wie die Lizenzgeberin zu Recht vorbrachte, kann eine realobligatorische Belastung den Wert eines Schutzrechts erheblich schmälern. Möglich ist immerhin eine (nachträgliche) schriftliche Zustimmung des Schutzrechtsinhabers oder eine Zusatzvereinbarung zwischen den Parteien, wonach eine Eintragung erfolgen und der Lizenznehmer diese Eintragung auch selbständig beantragen darf.

3. Im Lizenzvertrag ist zwar eine Registereintragung vorgesehen, der Lizenznehmer ist aber nicht zu deren selbständigen Anmeldung befugt

Wie gesagt ist die Lizenz grundsätzlich vom Schutzrechtsinhaber als dem dinglich Berechtigten bei der Behörde zur Eintragung anzumelden. Gemäss Art. 105 Abs. 2 PatV müssen alle Änderungen durch eine schriftliche Erklärung des bisherigen Patentinhabers oder Anmelders oder durch eine andere genügende Beweisurkunde nachgewiesen werden. Anders lautet dagegen der Wortlaut der Bestimmungen im (nationalen) Marken- und Designrecht: Nach Art. 29 Abs. 1 MSchV bzw. Art. 28 Abs. 1 DesV ist bei Schweizer Marken und Schweizer Designs der Antrag auf Eintragung der Lizenz vom Schutzrechtsinhaber oder vom Lizenznehmer zu stellen. M.E. müssen die Bestimmungen aber eingeschränkt so ausgelegt werden, dass der Lizenznehmer den Antrag nur dann selbständig stellen kann, wenn er vom Lizenzgeber dazu ermächtigt wird bzw. wenn dessen Zustimmung vorliegt. Eine solche Auslegung rechtfertigt sich auch deshalb, weil im internationalen Markenrecht nach Art. 20bis lit. a GAFO¹¹ für IR-Marken der Antrag auf die Eintragung einer Lizenz vom (Schutzrechts-)Inhaber gestellt werden muss. Schweizerische Lehrstimmen zum Patentrecht gehen ihrerseits davon aus, dass für die Eintragung einer Lizenz die schriftliche Erklärung des Patentinhabers notwendig ist¹². Die Erklärung muss m.E. aber grundsätzlich auch die Zustimmung zum Formalakt der selbständigen Anmeldung enthalten und nicht nur die Zustimmung zur Eintragung der Lizenz. Eine solche entfaltet nämlich nur obligatorische Wirkung, begründet im Sinne von Art. 965 ZGB aber noch keine Befugnis zur dinglichen Verfügung (BGer, 4A_447/ 2009, E. 3.2 i. f.). Allerdings wird namentlich bei Zustimmungen zur Registrierung, die unmittelbar vor der Anmeldung gegeben werden, wohl implizit auch eine Zustimmung zur selbständigen Anmeldung (Ermächtigung) anzunehmen sein, was aber jeweils vom Einzelfall abhängen mag.

4. Im Lizenzvertrag ist eine Registereintragung vorgesehen und der Lizenznehmer wird zur selbständigen Anmeldung ermächtigt

Der Schutzrechtsinhaber kann wie bemerkt den Lizenznehmer ermächtigen, die Lizenz zur Eintragung im Register selber anzumelden¹³. Die (rechtsgeschäftliche) Ermächtigung ist ein einseitiges Rechtsgeschäft¹⁴. Diese Qualifikation schliesst nicht aus, dass sie mit einem über das Innenverhältnis zwi-

¹⁰ Art. 963 ZGB; H. DESCHENAUX, in: A. Meier-Hayoz [Hg.], Schweizerisches Privatrecht, Bd. V/3, Teilbd. 1, Das Grundbuch, Basel 1988, 357 f.; PFÄFFLI (Fn. 9), 47; HILTY (Fn. 7), 306 f.

¹¹ Gemeinsame Ausführungsordnung vom 18. Januar 1996 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen, SR 0.232.112.21.

¹² L. BÜHLER/S. BLIND BURI, in: R. von Büren/L. David [Hg.], SIWR, Patentrecht und Know-how, Basel 2006, 262.

¹³ A. HOMBERGER, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Das Sachenrecht, Dritte Abteilung, Besitz und Grundbuch, 2. Aufl., Zürich 1938, ZGB 959 N 11.

¹⁴ R. ZÄCH, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bd. VI, Das Obligationenrecht, Bern 1990, OR 33 N 28 m.w.N.

schen den Beteiligten zusammentreffen kann¹⁵. Dies ergibt sich auch aus Art. 34 Abs. 1 OR, wonach eine durch Rechtsgeschäft erteilte Ermächtigung vom Vollmachtgeber jederzeit beschränkt oder widerrufen werden kann, unbeschadet der Rechte, die sich aus einem unter den Beteiligten bestehenden anderen Rechtsverhältnis ergeben können. Das Gesetz führt in Art. 34 Abs. 1 OR als Beispiele für solche «andere Rechtsverhältnisse» den Einzelarbeitsvertrag, den Gesellschaftsvertrag oder den Auftrag an. Aus der Beispielhaftigkeit der Aufzählung («wie») ergibt sich aber, dass auch der Lizenzvertrag darunterfallen kann. Daraus folgt, dass eine im Rahmen eines Lizenzvertrags vom Schutzrechtsinhaber erteilte Ermächtigung, wonach der Lizenznehmer die Lizenz selbständig bei der Registerbehörde zur Anmerkung im Register anmelden kann, einseitig ist. Sie kann daher, selbst wenn im Rahmen eines Lizenzvertrags erteilt, vom Schutzrechtsinhaber auch einseitig widerrufen werden. Anzumerken bleibt in begrifflicher Hinsicht, dass die Zustimmung als Oberbegriff sowohl die (vorherige) Ermächtigung als auch die (nachträgliche) Genehmigung erfasst¹⁶.

5. Folgerungen

In den Fällen (1.), (2.) und (3.) wird eine Lizenz grundsätzlich zu Unrecht im Register eingetragen. Im Fall (4.) wird sich das IGE auf die vom antragstellenden Lizenznehmer eingereichten Dokumente verlassen, dem Antrag entsprechen und die Lizenz eintragen dürfen. Der Schutzrechtsinhaber ist – wie auch der antragstellende Lizenznehmer – darüber zu informieren, dass die Lizenz eingetragen werden wird. Wie verhält es sich aber, wenn dieser von der Eintragung der Lizenz – anders als im BGE 4A_447/2009 – erst nach Ablauf der Rechtsmittelfrist dokumentiert, dass der Lizenzvertrag im Zeitpunkt der Eintragung seines bereits Erachtens rechtsgültig gekündigt gewesen war?

Im Fall (4.) verlässt sich das IGE auf die Vorlage eines schriftlichen Lizenzvertrags, nach welchem der Lizenznehmer zum selbständigen Antrag auf Lizenzeintragung befugt ist. Die Frage der Ermächtigung im Verwaltungsverfahren untersteht öffentlichem Recht¹⁷. Das privatrechtliche Stellvertretungs- und Ermächtigungsrecht ist im Verwaltungsverfahren jedoch ergänzend und analog anwendbar. Hat der Schutzrechtsinhaber (Lizenzgeber), welcher dem Lizenznehmer die Ermächtigung zur selbständigen Anmeldung der Lizenz zur Vormerkung erteilt hat, die im Rahmen des Lizenzvertrags erteilte (einseitige) Bevollmächtigung nicht entzogen oder diesen Entzug der Registerbehörde nicht mitgeteilt, darf sich nach hier vertretener Auffassung das IGE auf die Anscheinsvollmacht verlassen. Zu diesem Ergebnis führen sowohl obligationenrechtliche als auch verwaltungsverfahrenrechtliche Argumente: Hat jemand eine Ermächtigung (Vollmacht) ausdrücklich oder tatsächlich kundgegeben, so kann er deren gänzlichen oder teilweisen Widerruf gutgläubigen Dritten nur dann entgegensetzen, wenn er ihnen auch diesen Widerruf mitgeteilt hat (Art. 34 Abs. 3 OR). Der Widerruf der Bevollmächtigung durch die vertretene Partei oder die Niederlegung durch den Vertreter sind der Behörde mitzuteilen¹⁸. Ist also eine materielle Grundlage für eine Registereintragung der Lizenz zwar nicht (mehr) gegeben, verlässt sich aber die Registerbehörde auf eine bestehende, in der Praxis wohl stets schriftliche Anscheinsvollmacht (Ermächtigung), von deren Widerruf ihr vom vollmachtgebenden Schutzrechtsinhaber nicht Anzeige gemacht wurde, darf die Registerbehörde die Löschung nicht mehr selber vornehmen. In diesem Fall einer materiell zu Unrecht eingetragenen Lizenz hat der Lizenzgeber, der seiner Obliegenheit der Widerrufskundgabe nicht nachgekommen ist, die Löschung beim Zivilrichter zu erwirken¹⁹. Das IGE darf mit anderen Worten erst gestützt auf ein solches Urteil, welches die ganze vertragsrechtliche Situation mitberücksichtigt, die Löschung vornehmen, nicht aber durch verwaltungsrechtlichen Widerruf²⁰. Im umgekehrten Fall, in welchem der Lizenzgeber sich weigert, die vertraglich vereinbarte Lizenzeintragung zu beantragen, muss der Lizenznehmer seinerseits beim Zivilgericht klagen. Dieses prüft die Frage, ob der Lizenzgeber die Anmeldung der Lizenz zu Recht verweigert (z.B. wenn der Vertrag rechtsgültig gekündigt wurde). Bejaht das Gericht die Voraussetzungen einer Eintragung und verneint die Rechtmässigkeit der Weigerung, hat die Registerbehörde gestützt auf dieses Urteil die Eintragung vorzunehmen.

¹⁵ E. SCHILKEN, in: Staudingers Kommentar zum BGB, Buch 1, Allgemeiner Teil 5, Berlin 2004, § 167 N 10.

¹⁶ ZÄCH (Fn. 14), OR 32 N 4.

¹⁷ Vgl. ZÄCH (Fn. 14), Vorbemerkungen zu Art. 32–40 N 95.

¹⁸ R. NYFFENEGGER, in: C. Auer/M. Müller/B. Schindler [Hg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich 2008, VwVG 11 N 26.

¹⁹ So zur Vormerkung im Grundbuch HOMBERGER (Fn. 13), ZGB 959 N 64.

²⁰ G. BÜHLER, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin [Hg.], Markenschutzgesetz (MSchG), Bern 2009, MSchG 18 N 67.

III. Zu den Wirkungen der Lizenzregistrierung

Im Sinne einer Schlussbemerkung seien kurz die Wirkungen der Lizenzregistrierung gestreift. Diese bestehen hauptsächlich²¹ in einem Sukzessionsschutz des Lizenznehmers (vgl. Art. 959 Abs. 2 ZGB)²², und zwar unabhängig davon, ob der Erwerber des Schutzrechts gut- oder bösgläubig ist²³. Die realobligatorisch verstärkte Lizenz beantwortet nicht die Frage der selbständigen Klagelegitimation des Lizenznehmers (Art. 55 Abs. 4 MSchG, Art. 35 Abs. 4 DesG) oder die Frage ihrer Exklusivität²⁴.

Im Hinblick darauf, dass der Lizenzvertrag erhebliche Investitionen und deshalb eine angemessene Amortisationszeit erfordert²⁵ kann in vielen Fällen der Grundsatz «Kauf bricht Lizenz» zu bedenklichen Härtefällen führen²⁶. Es bleibt zu diskutieren, wie diese Härtefälle gemildert werden können, allenfalls durch eine analoge Anwendung entsprechender Schutzbestimmungen aus dem Miet- und Pachtrecht²⁷. Fraglich sind auch Möglichkeiten einer Erstreckung des Lizenzverhältnisses, manifestieren sich doch für den Lizenznehmer ähnliche Schutzbedürfnisse wie im Liegenschaftsüberlassungsrecht (vgl. Art. 272 ff. OR). Auch wenn die Bestimmungen zum Pachtvertrag in vielerlei Hinsicht wenig auf die Lizenzierung eines Immaterialgutes passen²⁸, so muss immerhin zu denken geben, dass die Lizenz einerseits unter den Wortlaut von Art. 275 OR fällt («ein nutzbares Recht»), andererseits auch der historische Gesetzgeber den Lizenzvertrag unter das Pachtrecht gestellt sah. Jedenfalls behandelt HUGO OSER – seines Zeichens Mitglied der Expertenkommission der OR-Revision 1908/1909 – den Lizenzvertrag als Anwendungsfall des Pachtvertrags²⁹.

Zusammenfassung

Das BGer hatte im Entscheid 4A_447/2009 die Registrierung einer Lizenz zu beurteilen, deren vertraglicher Bestand zwischen den Parteien umstritten war. Die Frage einer rechtsgültigen Eintragung stellt sich auch dann, wenn der Lizenzvertrag vertraglich zwar vorgesehen, der Lizenznehmer aber nicht zur selbständigen Anmeldung zur Registrierung (Verfügung) legitimiert ist bzw. der Lizenzgeber einer solchen nicht zustimmt. Innerhalb der Rechtsmittelfrist darf das IGE in diesen Fällen die Lizenz eintragung widerrufen. Ist die Registrierung aber verwaltungsrechtlich rechtskräftig, wird der Lizenzgeber an das Zivilgericht zu verweisen sein, wo auch die vertraglichen Aspekte umfassend beurteilt werden können.

Résumé

Dans l'arrêt 4A_447/2009, le TF devait juger de l'inscription au registre d'une licence alors que l'existence du contrat était litigieuse entre les parties. La question de la validité d'une telle inscription se pose aussi lorsque l'inscription de la licence était contractuellement prévue, mais que le licencié n'est pas légitimé pour en demander unilatéralement l'inscription, ou que le donneur de licence n'y consent pas. Dans ces cas d'espèce, l'IPI peut révoquer l'inscription de la licence dans le délai de recours. Toutefois, lorsque l'inscription est entrée en force de chose jugée du point de vue administratif, le donneur de licence sera renvoyé à agir devant les tribunaux civils, qui pourront aussi connaître de tous les aspects contractuels.

* RA Dr. iur., Lehrbeauftragter an der Universität Luzern.

²¹ Zu weiteren Wirkungen siehe BÜHLER (Fn. 20), MSchG 18 N 66.

²² M. REY, Der Gutgläubenserwerb im Immaterialgüterrecht, Bern 2009, 237; P. LIVER, Die Realobligation, ZBGR 1962, 270; T. GUHL, Persönliche Rechte mit verstärkter Wirkung, in: Juristische Fakultät der Universität Bern [Hg.], Festgabe zur Feier des fünfzigsten Bestehens des Schweizerischen BGer, Bern 1924, 165 f.

²³ REY (Fn. 22), 240.

²⁴ BLUM/PEDRAZZINI (Fn. 8), PatG 34 N 109; offen gelassen in BGer, 4A_447/2009, E. 3.2.

²⁵ BGE 92 II 300.

²⁶ Dazu W. STIEGER, Zur Beendigung des Lizenzvertrages nach schweizerischem Recht, sic! 1999, 8.

²⁷ Vgl. STIEGER (Fn. 26), sic! 1999, 8.

²⁸ C. WEINMANN, Die Rechtsnatur der Lizenz, Bern 1996, 18 Fn. 75.

²⁹ H. OSER, Zürcher Kommentar zum OR, Art. 1–529, Zürich 1915, OR 275 N 1. b); vgl. auch BGE 53 II 133.