

Lang lebe die Unterlizenz!?!

Gedanken zum Schicksal von Unterlizenzen bei Wegfall der Hauptlizenz nach deutschem und nach schweizerischem Recht

MARIA ISKIC* / EVA-MARIA STROBEL**

In der Praxis häufig anzutreffen sind Lizenzverträge, in denen dem Lizenznehmer das Recht zur Unterlizenzierung eingeräumt wird, ohne aber die Frage nach einem möglichen Fortbestand einer solchen Unterlizenz im Falle der Beendigung des Hauptlizenzvertrages zu regeln. Der für das Urheberrecht zuständige I. Zivilsenat des deutschen Bundesgerichtshofs hat jüngst entschieden, dass das Erlöschen einer Hauptlizenz in aller Regel nicht zum Erlöschen daraus abgeleiteter Unterlizenzen führt. Der Aufsatz analysiert diese Rechtsprechung, untersucht die Anwendbarkeit auf das schweizerische Recht und zieht Konsequenzen für die Vertragsgestaltung.

Dans la pratique, on rencontre souvent des contrats de licence dans lesquels le preneur de licence se voit accorder un droit de donner une sous-licence, mais sans que ne soit toutefois réglée la question de l'éventuelle continuation de la sous-licence à la fin du contrat de licence principale. Le premier Sénat du Bundesgerichtshof allemand, compétent en matière de droit d'auteur, a récemment décidé que la fin d'une licence principale ne mène en règle générale pas à l'extinction des sous-licences qui en dépendent. La présente contribution analyse cette jurisprudence et en étudie l'applicabilité au droit suisse; elle en tire également les conséquences pour l'élaboration de contrats.

- I. Einleitung
 - II. Entscheide «Reifen Progressiv», «M2Trade» und «Take Five»
 - III. Dogmatische Einordnung der Entscheide nach deutschem Recht
 - IV. Rechtslage in der Schweiz
 - V. Bewertung und Bedeutung für die Praxis
- Zusammenfassung / Résumé

I. Einleitung

Was passiert eigentlich mit Unterlizenzen, wenn die Hauptlizenz – sei es aufgrund einer Kündigung, eines Rücktrittes oder aus einem sonstigen Grunde – wegfällt: Erlischt mit der Beendigung des Hauptlizenzvertrages *ipso iure* auch das im Rahmen der Hauptlizenz eingeräumte ausschliessliche oder einfache Nutzungsrecht? Und endet damit zeitgleich auch das von dem (Haupt-)Lizenznehmer einem allfälligen Unterlizenznehmer eingeräumte Nutzungsrecht?

Die erste Frage wurde von Rechtsprechung und Lehre umfassend diskutiert, so befürwortet die doch überwiegende Meinung in Deutschland einen automatischen Heimfall und auch in der Schweiz wird von einem automatischen Dahinfallen der Hauptlizenz bei Beendigung des Hauptlizenzvertrages ausgegangen. Viel kontroverser betrachtet wurde und wird immer noch die Beantwortung der zweiten Frage. Was passiert mit einer Unterlizenz, wenn die Hauptlizenz wegfällt?

Nach einer in Deutschland weit verbreiteten Ansicht erlöscht mit dem Recht des Hauptlizenznehmers in der Regel auch die einem Dritten gewährte Unterlizenz, da diese von der Hauptlizenz in ihrem Bestand abhängig ist¹. Diese formale Betrachtungsweise lässt freilich unberücksichtigt, dass ein gleich-

* Rechtsanwältin, Zürich.

** Rechtsanwältin, Frankfurt am Main/Zürich.

¹ So bspw. für das Patentrecht RGZ 142, Seite 168; L. SCHUHMAN, GRUR 1932, 539, 540; E. REIMER, in: E. Reimer (Hg.), PatG und GebrMG, 3. Aufl., Köln u.a. 1968, dPatG 9 N 91; M. GROSS, Der Lizenzvertrag, 9. Aufl., Frankfurt a.M. 2007, N 368 a.E.; G. BENKARD/E. ULLMANN, Patentgesetz, 10. Aufl., München 2006, dPatG 15 N 107; R. BUSSE/A. KEUKENSCHRIJVER, Pa-

zeitiger und automatischer Wegfall auch der Unterlizenz zu dem Verlust erheblicher Investitionen und daher einem für den Unterlizenznehmer äusserst unbilligen Ergebnis führen kann. Möglicherweise kann der Unterlizenznehmer durch die vorzeitige Beendigung seines Nutzungsrechts noch nicht einmal die Kosten amortisieren, die er zur Vorbereitung der Verwertung des Nutzungsrechts aufgewendet hat. Dies erscheint insbesondere deswegen bedenklich, als der Unterlizenznehmer die Ursache für die Auflösung des zwischen dem Urheber und dem Lizenznehmer geschlossenen Vertrags und die vorzeitige Beendigung des früheren Nutzungsrechts regelmässig weder herbeigeführt hat, noch beeinflussen oder vorhersehen kann.

Insbesondere für den Bereich des Urheberrechts wird deshalb in Deutschland vertreten, dass das Erlöschen der Hauptlizenz nicht automatisch auch zum Erlöschen der Unterlizenz führe. So solle zumindest bei einer ausserordentlichen Beendigung des Hauptlizenzvertrags – etwa durch einvernehmliche Aufhebung oder Kündigung, Rücktritt oder Rückruf – und einem damit einhergehenden vorzeitigen Wegfall der Hauptlizenz – sei es durch Erlöschen, Rückfall oder Rückeinräumung – die Unterlizenz bestehen bleiben². Ganz im Sinne dieser zweiten Lehrmeinung hat der deutsche Gesetzgeber für den Bereich des Urheberrechts den Fall, dass der Urheber als Hauptlizenzgeber auf sein Recht verzichtet, mit der durch das Gesetz zur Stärkung der vertraglichen Stellung von Urhebern und ausübenden Künstlern vom 22. März 2002³ eingefügten Regelung des § 33 S.2 dUrhG bestimmt, dass die von ihm eingeräumten ausschliesslichen und einfachen Nutzungsrechte wirksam bleiben. Dem Vorschlag des sogenannten «Professorenentwurfs», darüber hinaus in § 33 Abs. 3 dUrhG auch noch zu regeln, dass im Übrigen die Nutzungsrechte erlöschen, wenn das Recht, aufgrund dessen sie eingeräumt worden sind, wegfällt⁴, hat der deutsche Gesetzgeber indes nicht entsprochen. Die Streitfrage, ob Nutzungsrechte späterer Stufe bestehen bleiben, wenn das Nutzungsrecht früherer Stufe erlischt, sollte nicht präjudiziert werden, sondern der Rechtsprechung zur Klärung überlassen bleiben⁵.

Der deutsche Bundesgerichtshof (BGH) hat in einer Reihe von Grundsatzentscheiden nunmehr klargestellt, dass nach deutschem Recht das Erlöschen eines Nutzungsrechts erster Stufe – also der Hauptlizenz – nicht automatisch zum Wegfall der Nutzungsrechte zweiter Stufe – also der Unterlizenz – führe; der Unterlizenznehmer bleibe vielmehr zur Nutzung berechtigt. Ausdrücklich entschieden hat der BGH dies zwar nur für den Bereich des Urheberrechts und nur für den Fall der ausserordentlichen Kündigung und einvernehmlichen Vertragsaufhebung. Es spricht aber einiges dafür, dass die Argumentation des BGH zum Grundsatz erhoben wird und unabhängig vom Grund für den Fortfall des Hauptlizenzvertrages und unabhängig vom lizenzierten Recht Anwendung finden soll. Im Folgenden wird diese Rechtsprechung vorgestellt, dogmatisch eingeordnet und ihre Übertragbarkeit auf die Schweiz beleuchtet.

tentgesetz, 6. Aufl., Berlin 2003, dPatG 15 N 75; R. HAUCK, in: U. Fitzner/R. Lutz/T. Bodewig (Hg.), Patentrecht, 4. Aufl., München 2012, dPatG 15 N 39; zum dUrhG: OLG Hamburg, GRUR Int 1998, 431, 435; OLG Hamburg, GRUR 2002, 335, 336 f., «Kinderfernseh-Sendereihe», dazu zust. A.-A. WANDTKE, EWiR 2001, 645; LG Hamburg, ZUM 1999, 858, dazu zust. G. SCHRICKER, EWiR 1999, 275; G. SCHULZE, in: T. Dreier/G. Schulze (Hg.), Urheberrechtsgesetz, 3. Aufl., München 2008, dUrhG 33 N 10, dUrhG 35 N 16, dUrhG 41 N 37; J. KOTTHOFF, in: G. Dreyer/J. Kotthoff/A. Meckel (Hg.), Urheberrecht, 2. Aufl., Heidelberg 2008, dUrhG 35 N 8; J. B. NORDEMANN, in: F. Fromm/W. Nordemann (Hg.), Urheberrecht, 10. Aufl., Stuttgart 2008, dUrhG 31 N 34, dUrhG 41 N 40; P. MÖHRING/K. NICOLINI, Urheberrechtsgesetz, 2. Aufl., München 2000, dUrhG 35 N 6; G. SCHRICKER/U. LOEWENHEIM, Urheberrecht, 3. Aufl., München 2006, dUrhG 33 N 16, dUrhG 35 N 11; G. SCHRICKER, Verlagsrecht, 3. Aufl., München 2001, dVerlG 28 N 27; J. B. NORDEMANN, in: U. Loewenheim (Hg.), Handbuch des Urheberrechts, 2. Aufl., München 2010, dUrhG 26 N 31; H. SCHACK, Urheber- und Urhebervertragsrecht, 4. Aufl., Tübingen 2007, dUrhG 16 N 556; A. SCHEUERMANN, Urheber- und vertragsrechtliche Probleme der Videoauswertung von Filmen, München 1990, 160 ff.; W. LÖSSL, Rechtsnachfolge in Verlagsverträge, Frankfurt a.M. 1997, 173 ff.; W. NORDEMANN, GRUR 1970, 174.

² H. HABERSTUMPF, in: W. Büscher/S. Dittmer/P. Schiwy (Hg.), Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 2. Aufl., Köln 2011, dUrhG 35 N 4; DERS., Handbuch des Urheberrechts, 2. Aufl., München 2000, N 418; DERS., in: H. Haberstumpf/J. Hintermeier (Hg.), Einführung in das Verlagsrecht, Darmstadt 1985, § 22 IV 2d; DERS., in: Beiträge zum Schutz der Persönlichkeit und ihrer schöpferischen Leistungen: Festschrift für Heinrich Hubmann zum 70. Geburtstag, Frankfurt a.M. 1985, 127, 140 ff.; H. D. BECK, Der Lizenzvertrag im Verlagswesen, München 1961, 82 ff.; A. V. HASE, Der Musikverlagsvertrag, München 1961, 44 ff.; L. KAROW, Die Rechtsstellung des Subverlegers im Musikverlagswesen, München 1970, 82 ff.; H. P. LANGE, Der Lizenzvertrag im Verlagswesen, Bern 1979, 92 ff.; vgl. auch A.-A. WANDTKE/E. W. GRUNERT, in: A.-A. Wandtke/W. Bullinger (Hg.), Urheberrecht, 4. Aufl., München 2013, dUrhG 35 N 9.

³ BGBl I, 1155.

⁴ Abgedruckt in GRUR 2000, 765, 775.

⁵ Vgl. Begründung des Gesetzentwurfs, BT-Dr 14/6433, 16.

II. Entscheide «Reifen Progressiv», «M2Trade» und «Take Five»

Bereits im Jahr 2009 entschied der BGH in dem Entscheid «Reifen Progressiv»⁶, dass eine gegen Zahlung einer einmaligen Lizenzgebühr eingeräumte einfache Unterlizenz, welche sich aus einer ausschliesslichen Hauptlizenz ableitet, fortbesteht, wenn die Hauptlizenz aufgrund eines wirksamen Rückrufs wegen Nichtausübung nach § 41 dUrhG wegfallt. Der BGH stellte in seiner Begründung – allerdings ohne detaillierte Herleitung – in erster Linie auf den absoluten Charakter des einfachen Nutzungsrechts und die daraus folgende Unabhängigkeit der Unterlizenz nach seiner Abspaltung von der Hauptlizenz ab.

In der Lehre uneinheitlich diskutiert wurde fortan die Frage, ob der Entscheid auch auf andere Beendigungsgründe – insbesondere die in der Praxis viel häufigere ordentliche oder ausserordentliche Kündigung oder eine einvernehmliche Vertragsaufhebung – Anwendung fände⁷. In den beiden im Juli 2012 ergangenen Entscheiden «M2Trade»⁸ und «Take Five»⁹ votierten die Bundesrichter nun klar für einen Fortbestand sowohl der einfachen als auch der ausschliesslichen Unterlizenz, und zwar bei jeglichem Wegfall der Hauptlizenz.

In dem Verfahren «M2Trade» räumte der Schutzrechtsinhaber, ein Softwareentwickler, einem Hauptlizenznehmer ausschliessliche Nutzungsrechte an einem Computerprogramm ein. Der Hauptlizenznehmer vergab an einen Unterlizenznehmer eine einfache Lizenz. Weil der Hauptlizenznehmer die fortlaufenden Lizenzgebühren nicht fristgemäss zahlte, kündigte der Hauptlizenzgeber den Hauptlizenzvertrag vertragsgemäss. Von dem Unterlizenznehmer verlangte er Schadenersatz für die in seinen Augen unberechtigte (weitere) Verwendung des Werkes und argumentierte, auch der Unterlizenzvertrag sei mit dem Hauptlizenzvertrag untergegangen. Die Klage blieb in allen drei Instanzen ohne Erfolg.

In dem Parallelverfahren «Take Five» räumte der Schutzrechtsinhaber, ein Musikverlag, einem Hauptlizenznehmer weltweite ausschliessliche Nutzungsrechte an einem urheberrechtlichen Werk ein. Der Hauptlizenznehmer räumte einem Unterlizenznehmer daraufhin ausschliessliche Nutzungsrechte für Deutschland und Österreich ein. Später vereinbarten Hauptlizenzgeber und Hauptlizenznehmer im Rahmen eines Aufhebungsvertrages den Wegfall der Hauptlizenz. Der Hauptlizenzgeber beantragte vor Gericht die Feststellung, dass damit auch die ausschliessliche Unterlizenz erloschen sei. Nachdem das Landgericht München der Klage zunächst stattgegeben hatte, wies das Oberlandesgericht München die Ansprüche ab. Der BGH bestätigte die Entscheidung des Berufungsgerichts.

Der BGH führt in seinen Entscheiden zunächst aus, dass ein urheberrechtliches Nutzungsrecht mit Beendigung des der Rechtseinräumung zugrunde liegenden schuldrechtlichen Lizenzvertrags *ipso iure* an den Lizenzgeber zurückfalle, sofern nicht Abweichendes von den Parteien vereinbart worden sei. Dies entspreche der Absicht des Gesetzgebers, dass das Urheberrecht bzw. die aus dem Urheberrecht folgenden Befugnisse so weit wie möglich beim Urheber verbleiben sollten. Die stärkere kausale Verknüpfung von Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft steht – so der Bundesgerichtshof – zudem im Einklang mit der generell für das Immaterialgüterrecht geltenden Besonderheit, dass der Inhalt der Verfügung im Hinblick auf die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten und das Fehlen vorgeformter gesetzlicher Typen erst durch den schuldrechtlichen Lizenzvertrag seine nähere Ausformung erfahre. Ohne ein konkretisierendes Verpflichtungsgeschäft fehlten dem neutralen Verfügungsgeschäft die Konturen.

Diese kausale Verknüpfung beschränkt sich nach Auffassung des BGH jedoch auf die Hauptlizenz und umfasst nicht auch allfällige einem Unterlizenznehmer eingeräumte Unterlizenzen. Hier sei vielmehr der Gedanke des Sukzessionsschutzes massgebend, der im Immaterialgüterrecht und Urheberrecht verankert sei. Zweck des Sukzessionsschutzes sei es, das Vertrauen des Schutzrechtsinhabers auf den Fortbestand seines Rechts zu schützen und ihm die Amortisation seiner Investitionen zu ermöglichen. Eine Abwägung der typischerweise betroffenen Interessen ergebe – so der Bundesgerichtshof –, dass das vom Gesetz als schutzwürdig erachtete Interesse des Unterlizenznehmers an einem Fortbestand der Unterlizenz das Interesse des Hauptlizenzgebers an einem Rückfall der Unterlizenz im Falle des Erlöschens der Hauptlizenz in aller Regel überwiege. Um das Vertrauen des Unterlizenznehmers in den Fortbestand seiner Nutzungsrechte zu schützen und ihm die Amortisierung sei-

⁶ BGH, Urteil vom 26. März 2009, Az.: I ZR 153/06, «Reifen Progressiv».

⁷ L. PAHLOW, GRUR 2009, 112; N. REBER, ZUM 2009, 855; J. SCHOLZ, GRUR 2009, 1107.

⁸ BGH, Urteil vom 19. Juli 2012, Az.: I ZR 70/10, «M2Trade».

⁹ BGH, Urteil vom 19. Juli 2012, Az.: I ZR 24/11, «Take Five».

ner Investitionen zu sichern, sei es gerechtfertigt, den Fortbestand von Unterlizenzen zu gewährleisten. Dabei komme es nicht darauf an, aus welchen Gründen die Hauptlizenz erlösche. Denn der Unterlizenznehmer könne die Ursachen für den Wegfall der Hauptlizenz in der Regel nicht beeinflussen oder vorhersehen. Während der Wegfall der Unterlizenz für ihn jedoch mit erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen verbunden sein könne, könne der Hauptlizenzgeber vom Hauptlizenznehmer die Abtretung des Anspruchs auf Zahlung der Lizenzgebühren gegenüber dem Unterlizenznehmer verlangen. Daher ist es nach Sicht des BGH unbillig, wenn der Unterlizenznehmer mit dem Erlöschen der Hauptlizenz seine einfache oder exklusive Unterlizenz verlieren würde.

Die beiden Urteile «M2Trade» und «TakeFive» fügen sich in die bereits im Entscheid «Reifen Progressiv» angelegte Rechtsprechung des BGH zur Unabhängigkeit von Haupt- und Unterlizenzen ein. Obwohl der BGH in beiden Entscheiden betont, das Erlöschen der Hauptlizenz führe nur «in der Regel» nicht zum Wegfall der Unterlizenz, kann den Entscheiden eine generelle Tendenz hin zum Fortbestand der Unterlizenz beim Wegfall der Hauptlizenz entnommen werden. Dies gilt wohl nicht nur für den Bereich des Urheberrechts – die Fälle «Reifen Progressiv», «M2Trade» und «TakeFive» betrafen allesamt urheberrechtliche Lizenzen – sondern kann auch auf andere Immaterialgüterrechte übertragen werden. Denn der BGH hat in seinen Entscheidungsgründen ausdrücklich darauf hingewiesen, das Ergebnis sei mit dem für das Patentrecht zuständigen X. Zivilsenat abgestimmt. Somit ist davon auszugehen, dass der BGH seine Rechtsprechung nicht allein auf das Urheberrecht beschränkt sehen will, sondern auf Lizenzverträge im gesamten Immaterialgüterrecht im Sinne der Rechtssicherheit einheitlich anwenden wird.

III. Dogmatische Einordnung der Entscheide nach deutschem Recht

Die Frage, ob die erteilte Unterlizenz nach dem Wegfall der Hauptlizenz entfällt, hängt massgeblich mit dem Verständnis des Nutzungsrechts zusammen, insbesondere der Rechtsnatur des Lizenzvertrages und dessen Verhältnis zu der auf ihm basierenden Lizenz.

Mit der Frage der Rechtsnatur von Lizenzverträgen setzte sich schon das Reichsoberhandelsgericht im Jahr 1876¹⁰ auseinander. Nach der überwiegenden Lehrmeinung und Rechtsprechung in Deutschland ist der Lizenzvertrag ein «Vertrag eigener Art» gemäss § 311 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), bei dem sich Rechte und Pflichten aus mehreren Vertragstypen vereinen können¹¹.

Unabhängig von der Vertragstypologie, ist der Lizenzvertrag als zweiseitiger Vertrag zu qualifizieren, wobei dieser einerseits ein Verpflichtungsgeschäft, andererseits die Erfüllung als den Vollzug dieser Verpflichtungen regelt. Nach herrschender Meinung stellt der Lizenzvertrag ein Dauerschuldverhältnis dar¹². Da der Lizenzgeber während der gesamten Dauer des Vertrages zur Aufrechterhaltung der dem Lizenznehmer eingeräumten Nutzungsrechte verpflichtet ist, gilt dies auch dann, wenn statt einer wiederkehrenden Verpflichtung zur Zahlung von Lizenzgebühren eine Einmalzahlung vereinbart wird. Dauerschuldverhältnisse sind durch ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen den Vertragsparteien gekennzeichnet, mit der Folge, dass sie Regelungen unterliegen, welche das Vertrauensverhältnis widerspiegeln¹³.

Als absolute Rechte ermöglichen es die Immaterialgüterrechte dem Berechtigten, Dritte von der Nutzung auszuschliessen. Der Berechtigte kann über die Immaterialgüterrechte frei verfügen, d.h., er kann sie übertragen, belasten, aufheben oder verändern. Aufgrund dieser Sachlage stellt sich die Frage nach dem Sukzessionsschutz, d.h. dem Schicksal der Lizenz bei Veräusserung oder erneuter Lizenzierung des betreffenden Schutzrechtes. Den Kernpunkt dieser Problematik bildet die rechtsdogmatische Frage, ob die Lizenz absolute oder bloss relative Wirkung entfaltet¹⁴.

¹⁰ Reichsoberhandelsgericht, Entscheid vom 25. März 1876, ROHG Bd. 19, 402 ff.

¹¹ BGH GRUR 2006, 435, 437, «Softwarebenutzungsrecht»; GRUR 1979, 768, 769, «Mineralwolle»; GRUR 1970, 547, 548 f., «KleinfILTER»; GRUR 1961, 27, 29, «Holzbausträger».

¹² BGH GRUR 1957, 595 f., «Verwandlungstisch»; H. STUMPF/M. GROSS, Der Lizenzvertrag, 8. Aufl., Frankfurt a.M. 2005, Kap. A, N 20 m.w.N.

¹³ A. SCHMOLL, in: W. Büscher/S. Dittmer/P. Schiwly (Hg.), Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 2. Aufl., Köln 2011, Kap. 12, N 46.

¹⁴ Vgl. hierzu R. EMMERT, Die Stellung der Markenlizenz im deutschen Privatrecht, dissertation.de Verlag im Internet 2001; C. WEINMANN, Die Rechtsnatur der Lizenz, Bern 1995; H. FORKEL, Gebundene Rechtsübertragungen, Köln 1977; R. KRASSER, GRUR Int. 1973, 230 ff.; R. HERBST, Die rechtliche Ausgestaltung der Lizenz und ihre Einordnung in das System des Bürgerlichen Rechts, Göttingen 1968.

Der BGH stellte in dem Entscheid «Reifen Progressiv» – allerdings ohne nähere Herleitung oder Begründung – insbesondere auf den absoluten Charakter des einfachen Nutzungsrechts und die daraus folgende Unabhängigkeit der Unterlizenz nach seiner Abspaltung von der Hauptlizenz ab¹⁵. Eine allgemeine Aussage über das Schicksal von Unterlizenzen nach Erlöschen der Hauptlizenz war in diesem Verfahren nicht angezeigt und wurde vom BGH auch nicht getroffen. Aus der Einstufung der Lizenz als absolutes Recht müsste konsequenterweise jedoch folgen, dass ein absolutes Recht oder ein Teil eines solchen (hier die Unterlizenz), das bereits an einen Dritten weitergegeben wurde, nicht mehr an den ursprünglichen Inhaber zurückfallen kann¹⁶. Hierfür fehlt es schon an der Berechtigung. Diesen logischen Schluss aus dem absoluten Charakter auch der einfachen Lizenz zieht der BGH in den beiden Entscheiden «M2Trade» und «TakeFive» allerdings nicht. Stattdessen stellt der BGH auf das Fehlen einer gesetzgeberischen Regelung und den Sinn und Zweck des Sukzessionsschutzes ab, welcher in §§ 22 Abs. 3 dGebrMG, 30 Abs. 5 dMarkenG, 15 Abs. 3 dPatG und 33 dUrhG seine gesetzliche Ausgestaltung findet¹⁷.

Dem Sukzessionsschutz liegt der Gedanke zugrunde, dass der Rechteinhaber nur die Rechte übertragen kann, die er selbst noch innehat¹⁸. Verkauft der Lizenzgeber das mit der Lizenz belastete Schutzrecht an einen Dritten oder lizenziert er ein bereits lizenziertes Recht erneut, so bleibt die zu diesem Zeitpunkt bestehende Lizenz mit Wirkung gegenüber dem neuen Inhaber bewahrt. Eine Mitwirkungshandlung des Lizenznehmers ist hierfür nicht erforderlich. Da das Urheberrecht als solches nicht veräußert werden kann, beschränkt sich die Frage des Sukzessionsschutzes hier auf das Verhältnis zwischen bestehenden und später eingeräumten Nutzungsrechten. Diese wird in § 33 dUrhG zugunsten der bestehenden Lizenz gelöst. Ausschliessliche und einfache Nutzungsrechte bleiben gegenüber später eingeräumten Nutzungsrechten wirksam. Mit der Einräumung eines Nutzungsrechts hat der Urheber einen Teil seiner umfassenden Rechte auf Dritte übertragen. Über eben diesen Teil soll er nicht nochmals verfügen können¹⁹. Gemäss der alten Fassung des § 33 dUrhG konnte der Sukzessionsschutz noch abbedungen werden. Daraus, dass der Gesetzgeber diese ausdrückliche Bestimmung bei der Neufassung des § 33 dUrhG im Jahre 2002 nicht übernommen hat, könnte geschlossen werden, dass es künftig nicht mehr möglich sein soll, vertraglich auf den Sukzessionsschutz zu verzichten²⁰.

Nach der bislang wohl herrschenden Lehrmeinung wirkte der Sukzessionsschutz allerdings nur gegen (weitere) Verfügungen des zugrunde liegenden Nutzungsrechts²¹. Der abgeleitete Rechtserwerb stand grundsätzlich unter dem Vorbehalt des Fortbestands des primären Lizenzvertrages²². Diese Aussage gilt nach Ansicht des BGH nun wohl nicht mehr. Dem gesetzgeberischen Auftrag zu § 33 dUrhG folgend hat der BGH die «Teilverdinglichung [von Nutzungsrechten] im Wege einer Rechtsfortbildung extra legem»²³ weiter ausgebaut. Der Fortbestand der Unterlizenz ist dabei nach der aktuellen Argumentation des BGH allerdings nicht in erster Linie die Folge des absoluten Charakters von Nutzungsrechten. Vielmehr stellt der BGH auf den Sukzessionsschutz ab – eines der Merkmale, welches den absoluten Charakter eines Rechts kennzeichnet. Auf diese Weise «stattet» der BGH die Unterlizenz mit absoluter Wirkung aus²⁴. Zusätzlich prüft der BGH die typischerweise betroffenen Interessen seiner Auslegung. Dieses Tatbestandsmerkmal, welches sich im Gesetzestext nicht wiederfindet, entstammt offenbar der Vertragsauslegung. Da der BGH seine Auslegung zum für alle Immaterialgüterrechte und alle Beendigungsgründe geltenden Grundsatz erheben zu wollen scheint, wäre eine konsequente Argumentation mit der Rechtsnatur der Lizenz allerdings wünschenswerter gewesen, hätte diese doch ein höheres Mass an Rechtssicherheit geboten als ein auf einer Interessenabwägung beruhender Entscheid.

¹⁵ BGH, Urteil vom 26. März 2009 – I ZR 153/0, «Reifen Progressiv», N 20.

¹⁶ A. A. insb. H. PICOT, Abstraktion und Kausalabhängigkeit im deutschen Immaterialgüterrecht, Baden-Baden 2007, 170.

¹⁷ Zum Sukzessionsschutz vor Aufnahme der Vorschriften in die immaterialgüterrechtlichen Gesetze siehe SCHMOLL (Fn. 13), Kap. 12, N 48 ff.

¹⁸ BGH GRUR 1986, 91, 93, «Preisabstandsklausel».

¹⁹ SCHULZE (Fn. 1), dUrhG 33 N 3.

²⁰ SCHMOLL (Fn. 13), Kap. 12 N 51.

²¹ SCHRICKER/LOEWENHEIM (Fn. 1), dUrhG 33 N 16; J. SCHOLZ, in: E. J. Mestmäcker/ E. Schulze (Hg.), Kommentar zum deutschen Urheberrecht, dUrhG 33 N 20; WANDTKE/ GRUNERT (Fn. 1), dUrhG 33 N 5.

²² P. HERTIN (Fn. 1), dUrhG 34 N 15.

²³ So C. BECKER, Anmerkung zu BGH, Urteil vom 19. Juli 2012, I ZR 70/10, «M2Trade», ZUM 2012, 786, 787.

²⁴ So insb. O. MEYER-VAN RAAY, Der Fortbestand von Unterlizenzen bei Erlöschen der Hauptlizenz, NJW 2012, 3691, 3693, vgl. auch C. BECKER, ZUM 2012, 786, 787; zur Argumentation des BGH in der Entscheidung «Reifen Progressiv», insbesondere bezogen auf den dinglichen Charakter einfacher Nutzungsrechte, vgl. J. SCHOLZ, GRUR 2009, 1107.

IV. Rechtslage in der Schweiz

In der Schweiz wurde der Frage nach einem möglichen Weiterbestehen einer Unterlizenz bei Wegfall der Hauptlizenz kaum Beachtung geschenkt. Dies mag vielleicht daran liegen, dass das Erlöschen des dem Unterlizenznehmer eingeräumten Nutzungsrechts als die logische Konsequenz dessen angesehen wird, dass die Hauptlizenz endete. Fällt mit der Beendigung des Hauptlizenzvertrags der Rechtsgrund für eine befugte Nutzung des Rechts durch den Hauptlizenznehmer weg, kann dieser vom Zeitpunkt des Wegfalls der Befugnis an keine Nutzungsrechte weitergeben, sodass denkwürdig auch alle davon abgeleiteten Rechte entfallen müssten. Dazu Folgendes:

Auch im schweizerischen Recht hat der Lizenzvertrag keine umfassende Regelung erfahren. Zwar wird er in verschiedenen Spezialgesetzen (PatG, MSchG, DesG, URG)²⁵ erwähnt, dennoch ist er als Innominatkontrakt zu qualifizieren²⁶. Grundsätzlich wird er als Vertrag sui generis erachtet, auf den je nach konkreter Ausgestaltung Elemente des Kaufs, der Miete oder Pacht, oder des Gesellschaftsrechts anzuwenden sind²⁷.

Da Immaterialgüterrechte als absolute Rechte²⁸ gelten, stellte sich auch in der Schweiz lange Zeit die Frage, ob dem Lizenznehmer mit Einräumung einer echten²⁹ Lizenz ebenfalls eine absolute Rechtsstellung verschafft würde oder einer solchen Lizenz vielmehr relativer Charakter zukommt. Inzwischen überwiegt in Lehre sowie Rechtsprechung die Meinung, dass sowohl die einfache als auch die ausschliessliche Lizenz relativer Natur sind³⁰. Mit Eingehung eines Lizenzvertrages entstehen für die unmittelbaren Vertragsparteien somit (gegenseitige) obligatorische Verpflichtungen.

Genau gleich verhält es sich mit der Unterlizenz. So gründet diese auf ein selbständiges Vertragsverhältnis und zeitigt unter den direkt beteiligten Vertragsparteien obligatorische Wirkung. Damit der Unterlizenzgeber seinen obligatorischen Verpflichtungen, d.h. in erster Linie der Einräumung und Erhaltung der Nutzungsbefugnis des Lizenzobjekts nachkommen kann, muss ihm selbst eine entsprechende Befugnis eingeräumt worden sein³¹. Insofern besteht trotz Selbständigkeit des Unterlizenzvertrages eine Abhängigkeit zwischen der Unterlizenz und der Hauptlizenz, zumal Letztere den Rahmen der Unterlizenz konditioniert. Wirtschaftlich betrachtet stellt die Unterlizenz folglich eine Art der Unterbeteiligung an der Nutzung des Lizenzobjekts dar³².

Sprengt die Unterlizenz diesen von der Hauptlizenz vorgegebenen Rahmen – sei es, weil sie umfangreicher als erstere ist oder eben weil die Hauptlizenz nicht (mehr) besteht – kann der Unterlizenzgeber seinen vertraglichen Verpflichtungen – zumindest teilweise – nicht (mehr) nachkommen³³. In solchen Situationen stehen dem Unterlizenznehmer aber schuldrechtliche Ansprüche gegen den Unterlizenzgeber zu. Konkret bedeutet dies, dass mit Beendigung der Berechtigung des Hauptlizenznehmers zur Benutzung des Immaterialguts auch die davon abgeleitete Berechtigung des Unterlizenznehmers aufhört.

Zwar kennt auch das schweizerische Recht einen Sukzessionsschutz für Lizenznehmer. So wird einer Lizenz durch Registrierung derselben gewisse realobligatorische Wirkung zugesprochen (vgl. Art. 18 MSchG; Art. 34 PatG; Art. 15 DesG)³⁴. Dieser Sukzessionsschutz, der nach Schweizer Recht grundsätzlich einen Registereintrag voraussetzt³⁵, kann jedoch nur geltend gemacht werden, soweit sich

²⁵ AS 1955, 871; AS 1993, 274; AS 2002, 1456; AS 1993, 1798.

²⁶ Vgl. BGE 133 III 360, 364; 115 II 257; 92 II 156; M. AMSTUTZ/A. MORIN/W. SCHLUEP, BSK OR I, 5. Aufl., Basel 2011, OR 184 ff. N 242).

²⁷ Vgl. R. VON BÜREN, in: SIWR I/1, 2. Aufl., Basel 2002; G. BÜHLER in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin (Hg.), Handkommentar (MSchG), Bern 2009, MSchG 18 N 7; C. HUGUENIN, Obligationenrecht – Allgemeiner und Besonderer Teil, Zürich 2012, N 3795; BGE 115 II 257.

²⁸ Vgl. E. BUCHER, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 2. Aufl., Zürich 1988, 32.

²⁹ Wird ein absolut geschütztes Immaterialgut lizenziert, spricht man von einem echten Lizenzvertrag. Nur dann kann die Frage nach einem allfälligen absoluten Charakter der Lizenz überhaupt aufgeworfen werden; vgl. bspw. R. HILTY, Lizenzvertragsrecht, Bern 2001, 14, 107.

³⁰ Vgl. VON BÜREN (Fn. 27), 311; HILTY (Fn. 29), 136 ff.; vgl. auch BGE 113 II 194 E I 1; 105 II 49, 55; 92 II 279, 280.

³¹ Vgl. VON BÜREN (Fn. 27), 314; HILTY (Fn. 29), 758 ff.; BÜHLER (Fn. 27), MSchG 18 N 23.

³² Vgl. VON BÜREN (Fn. 27), 314; Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2. Aufl., Zürich 2012; U. ZENHÄUSERN – Vorb. zu OR 184 ff. N 9.

³³ Abgesehen davon würde die Unterlizenz im gleichen Masse das Schutzrecht des Hauptlizenzgebers verletzen.

³⁴ BÜHLER (Fn. 27), MSchG 18 N 64; P. HEINRICH, PatG/EPÜ, 2. Aufl., Bern 2010, PatG 34 N 11; R. STUTZ/ST. BEUTLER/M. KÜNZI, Handkommentar DesG, Bern 2006, DesG 15 N 77.

³⁵ Teilweise wird ein Sukzessionsschutz der Lizenznehmer bei Bösgläubigkeit des Erwerbers unabhängig von einem allfälligen Registereintrag postuliert; vgl. hierzu BVGer B-1729/2009 und die darin aufgeführten Verweise, insb. auf VON BÜREN (Fn. 27) und HILTY (Fn. 29).

der Registereintrag auf eine gültige causa stützen lässt. Hingegen ist bei Fehlen bzw. Dahinfallen des Rechtsgrundes für den Registereintrag kein Sukzessionsschutz vorgesehen. Der Lizenznehmer kann sich zeitlich nicht länger auf materielle Rechtswirkungen seiner Vormerkung berufen, als der Rechtsgrund seiner Lizenz bejaht werden kann³⁶. In solchen Fällen besteht ein entsprechender Eintrag zu Unrecht mit der Konsequenz, dass der Berechtigte dessen Löschung verlangen könnte.

Mit anderen Worten: Wird der Hauptlizenzvertrag aufgelöst, fällt die Hauptlizenz dahin, unabhängig davon, ob diese im Register eingetragen wurde oder nicht. Ein davon abgeleitetes Recht würde folglich ebenso dahinfallen. So auch die Unterlizenz, die ja ihre Existenzberechtigung aus der Hauptlizenz schöpft. Ein allfälliger entsprechender Registereintrag würde somit seiner Grundlage entbehren und bestünde ab diesem Zeitpunkt zu Unrecht.

Eine weitere Beschränkung erfährt der schweizerische Sukzessionsschutz der Lizenznehmer insofern, als dieser lediglich auf Fälle, in denen das Schutzobjekt nachträglich Dritten übertragen wird bzw. Dritten nachträglich Rechte am Schutzobjekt eingeräumt werden, zugeschnitten ist³⁷. Diese erwerben das Schutzobjekt mit entsprechender Belastung, d.h., sie müssen sich die eingetragene(n) Lizenz(en) entgehen lassen.

Wollte man nun trotz Dahinfallens der Hauptlizenz das Fortbestehen der Unterlizenz konstruieren, wäre ein möglicher Ansatzpunkt, den soeben beschriebenen Sukzessionsschutz bei Registereintrag der Unterlizenz³⁸ im Verhältnis zu Dritterwerbenden von Rechten am Schutzobjekt analog im Verhältnis zum Schutzrechtinhaber anzuwenden. So könnte man argumentieren, dass zumindest bei Wegfall einer eingetragenen Hauptlizenz, der wie beschrieben realobligatorische Wirkung zukommt, sich das absolute Recht des Schutzrechtinhabers im entsprechenden Ausmass wieder ausdehnt, mithin seine diesbezügliche Verfügungsbeschränkung aufgehoben wird³⁹. Im Ausmass dieser Ausdehnung seines Rechts, könnte die Situation des Schutzrechtinhabers mit derjenigen eines Dritterwerbers verglichen werden. Die Schlussfolgerung, dass sich der Schutzrechtinhaber in solchen Fällen die Unterlizenz entgehen lassen müsste, wäre somit jedenfalls vertretbar.

Eine solche Argumentation birgt jedoch die Gefahr, zum gleichen unbefriedigenden Ergebnis – jedenfalls aus der Sicht des Schutzrechtinhabers – wie in Deutschland zu führen⁴⁰. So ist die konkrete Ausgestaltung des Sukzessionsschutzes in der Schweiz nach wie vor umstritten. Konkret geht es um die Frage, ob der Erwerber eines mit einer im Register eingetragenen Lizenz belasteten Schutzrechtes direkt in das bereits bestehende Lizenzvertragsverhältnis eintritt oder dieses mit dem ursprünglichen (Unter-)Lizenzgeber weiterbesteht. Die herrschende Ansicht scheint die Auffassung zu vertreten, dass der Sukzessionsschutz lediglich bewirkt, dass der Erwerber sich der lizenzvertragsgemässen Nutzung des Schutzrechtes nicht widersetzen kann. Der Lizenzvertrag würde folglich zwischen den ursprünglichen Parteien fortbestehen, sofern keine vertragliche Parteiwechselklausel vorgesehen wurde⁴¹.

Da diese Lösung den Interessen der Parteien oft nicht gerecht wird, gibt es auch Stimmen, die – zumindest fallweise – für eine analoge Anwendung von OR 261 und OR 261 b (bzw. OR 290) plädieren⁴². So soll entsprechend der Lage im Mietrecht, bei Vorliegen eines Registereintrages das Lizenzvertragsverhältnis auf den neuen Schutzrechtinhaber übergehen. Dies würde bedeuten, dass der Schutzrechtinhaber nicht auf eine Abtretung des Anspruchs auf Unterlizenzgebühr seitens des Unterlizenzgebers⁴³ bzw. auf Herausgabe einer solchen aufgrund ungerechtfertigter Bereicherung oder

³⁶ Vgl. BVGer B-1729/2009, der sich ausführlich mit der Problematik auseinandersetzt.

³⁷ Die umstrittene Frage, ob dieser Sukzessionsschutz nur Erwerbenden von absoluten Rechten am Schutzobjekt oder auch weiteren Lizenznehmern entgegengehalten werden kann, kann vorliegend offen bleiben.

³⁸ Ohne Registereintrag könnte man den Sukzessionsschutz allenfalls analog bei Bösgläubigkeit des Schutzrechtinhabers bejahen.

³⁹ Im Sinne der Elastizität des (geistigen) Eigentums; vgl. zur dogmatischen Einordnung des Registereintrags ausserdem HILTY (Fn. 29), 323 ff.

⁴⁰ Siehe hinten.

⁴¹ BÜHLER (Fn. 27), MSchG 18 N 64; P. HEINRICH (Fn. 34), PatG 34 N 52; STUTZ/BEUTLER/KÜNZI (Fn. 34), DesG 15 N 79; VON BÜREN (Fn. 27), 314; CH. WILLI, Kommentar MSchG, Zürich 2001, MSchG 18 N 39.

⁴² Vgl. W. STRAUB, in: SMI 44, Mehrfache Berechtigung an Marken, N 165; W. STIEGER, Zur Beendigung des Lizenzvertrages nach schweizerischem Recht, in: sic! 1999, 8.

⁴³ So wird in den zitierten deutschen Entscheiden von einem Weiterbestehen des Unterlizenzvertrages trotz Dahinfallens der Hauptlizenz ausgegangen, wobei der konstruierte Sukzessionsschutz anstelle der Verpflichtung des Unterlizenzgebers zur Erhaltung der Unterlizenz tritt. Infolge Weiterbestehens des Unterlizenzvertrages hätte der Unterlizenzgeber weiterhin Anspruch auf Erhalt der Unterlizenzgebühr. Diesen Anspruch soll sich der Schutzrechtinhaber abtreten lassen.

Geschäftsführung ohne Auftrag angewiesen wäre, sondern diese direkt vom Unterlizenznehmer fordern könnte.

Daneben wird auch ein *de facto* Parteiwechsel vertreten, zumal infolge Wechsels des Schutzrechtsinhabers der ursprüngliche Lizenzgeber nicht mehr in der Lage sein wird, seine vertraglichen Verpflichtungen – zumindest realiter – zu erfüllen. In diesem Sinne soll beispielweise gemäss LUCAS DAVID bei Veräusserung eines lizenzbelasteten Schutzrechts eine stillschweigende Abtretung der Forderung gegenüber dem Lizenznehmer auf Bezahlung der Lizenzgebühren angenommen werden können, zumal die Duldungspflicht nicht mehr den Veräusserer, sondern den Erwerber trifft⁴⁴.

Beide Varianten bedürften jedoch einer vorgängigen, sorgfältigen Analyse des Unterlizenzvertrages: Nur soweit die typischen lizenzvertraglichen Pflichten mit Bezug auf das Schutzobjekt betroffen sind, dürfte ein solcher Parteiwechsel bzw. eine Vertragsübernahme überhaupt in Erwägung gezogen werden. Ansonsten wäre wohl keiner Partei damit gedient.

V. Bewertung und Bedeutung für die Praxis

Die obigen Ausführungen machen deutlich, dass die Argumentation des BGH wohl kaum auf die Schweiz übertragbar ist, jedenfalls nicht ohne forciert zu wirken. Nicht nur fehlt es aus Schweizer Sicht an der absoluten Wirkung einer Lizenz. Auch der Sukzessionsschutz wirkt in der Schweiz restriktiver, beschränkt er sich doch insbesondere auf in den jeweiligen Registern eingetragene Lizenzen. Für das Urheberrecht fehlt es somit praktisch an einem Sukzessionsschutz schlechthin. Eine Anwendung des Rechtsgedanken wird abgelehnt.

Was aber bedeutet dies für die Lizenzvertragspraxis?

Sowohl nach der deutschen als auch der Schweizer Lösung werden die Interessen von Rechteinhaber, Hauptlizenznehmer und Unterlizenznehmer nicht hinreichend berücksichtigt. Unbefriedigend erscheint insbesondere, dass der Unterlizenzvertrag nach deutschem Recht trotz Sukzessionsschutz nicht auf den Rechteinhaber übergeht. So ist der Schutzrechtsinhaber auf allfällige bereicherungsrechtliche Ansprüche gegenüber seinem ehemaligen Hauptlizenznehmer angewiesen, hat gegenüber dem Unterlizenznehmer aber keinen direkten Anspruch. Sein Recht ist und bleibt überdies belastet. Der Schutzrechtsinhaber wird in der weiteren Verwertung beschränkt. War die dem Hauptlizenznehmer eingeräumte Lizenz ausschliesslicher Natur, und hat der Hauptlizenznehmer dem Unterlizenznehmer eine einfache Lizenz erteilt, so kann der Schutzrechtsinhaber – weil nach deutschem Recht bei dem Unterlizenznehmer ein einfaches Nutzungsrecht verbleibt – keine neue ausschliessliche Hauptlizenz an einen Dritten vergeben.

Doch auch der Unterlizenznehmer kann sich Problemen ausgesetzt sehen: Ist der Hauptlizenznehmer nicht mehr Inhaber des Nutzungsrechts, dann kann er auch seinen Vertragspflichten gegenüber dem Unterlizenznehmer nicht mehr nachkommen. Hatte er sich beispielsweise verpflichtet, im Falle der Verletzung gegen Dritte vorzugehen, kann er diese Leistung nach Beendigung des Hauptlizenzvertrages nicht mehr erbringen, fehlt es doch an der Aktivlegitimation. Insoweit bliebe dem Unterlizenznehmer nur die Möglichkeit, sich an den Schutzrechtsinhaber selbst zu wenden. Andernfalls stünden ihm nur der Rücktritt, gegebenenfalls der Ersatz eines ihm durch die Verletzung erlittenen Schadens vom Unterlizenzgeber zur Verfügung.

Will man als Schutzrechtsinhaber und Hauptlizenzgeber vermeiden, dass das Nutzungsrecht – allenfalls auch in der Schweiz infolge richterlicher Rechtsfortbildung – nach Wegfall der Hauptlizenz mit einer Unterlizenz belastet bleibt, sollte das Schicksal von Unterlizenzen bereits im Hauptlizenzvertrag entsprechend geregelt und damit schon bei der Vertragsverhandlung mit berücksichtigt werden.

Zunächst käme in Betracht, die Unterlizenz an den Bestand der Hauptlizenz zu binden. Fraglich ist allerdings, ob eine solche Klausel nach deutschem und Schweizer Recht überhaupt durchsetzbar wäre. Dies wäre nur dann der Fall, wenn ihr Drittwirkung gegenüber den Unterlizenznehmern zugesprochen werden könnte – was dem Grundsatz widerspricht, dass vertragliche Absprachen nur die beteiligten Vertragsparteien binden. Für eine Drittwirkung spricht zumindest nach deutschem Recht, dass es sich bei der Lizenz um ein absolutes, gegenüber jedermann wirkendes Recht handelt. Dieses Recht wird im Hauptlizenzvertrag erst geschaffen. Es liesse sich daher argumentieren, dass allfälligen Beschränkungen dieses absoluten Rechts ebenfalls Drittwirkung zukomme.

⁴⁴ L. DAVID, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1998, MSchG 18 N 13.

Alternativ kann der Schutzrechtsinhaber in den Hauptlizenzvertrag Beschränkungen der Unterlizenzerteilungsbefugnis aufnehmen. Durch eine entsprechende Klausel kann beispielsweise dem Hauptlizenznehmer untersagt werden, Unterlizenzen ohne Bindung an den Bestand der Hauptlizenz bzw. ohne Genehmigung des Hauptlizenzgebers zu erteilen. Verletzt der Hauptlizenznehmer diese Pflicht, so stehen dem Schutzrechtsinhaber allerdings wohl nur vertragliche Schadenersatzansprüche gegen den Hauptlizenznehmer und Unterlizenzgeber zu. Anders wäre dies allenfalls zu beurteilen, wenn man auch dem Verbot, Unterlizenzen zu erteilen, Drittwirkung beimessen würde.

Möglicherweise ist der Schutzrechtsinhaber aber auch an einer Weitergeltung der Unterlizenz interessiert – man denke an den Fall, dass ein Hauptlizenznehmer Unterlizenzen vergeben soll, der Hauptlizenznehmer jedoch vertragsbrüchig wird und der Schutzrechtsinhaber den Vertrag aus wichtigem Grunde kündigt. In einer solchen Konstellation – die beispielsweise bei Franchiseverträgen häufig anzutreffen ist, wenn ein regionaler Hauptfranchisenehmer für die Vergabe lokaler Unterfranchisen zuständig ist – wäre beispielsweise an die Vereinbarung einer Vertragsübernahme zu denken. Geben sowohl Hauptlizenznehmer als auch Unterlizenznehmer entsprechende Erklärungen im Unterlizenzvertrag ab und stimmt auch der Schutzrechtsinhaber der Vertragsübernahme zu, so sollte einer solchen nichts im Wege stehen. Der Lizenzvertrag mit all seinen Rechten und Pflichten würde auf den Schutzrechtsinhaber übergehen und zwischen Schutzrechtsinhaber und (Unter-)Lizenznehmer fortwirken.

Die Gegenüberstellung von deutschem und Schweizer Recht zeigt deutlich, dass das Schicksal von Unterlizenzen nicht der gesetzlichen Regelung überlassen werden sollte, und zwar unabhängig davon, ob der Lizenzvertrag deutschem oder Schweizer Recht untersteht. Schutzrechtsinhaber und Lizenznehmer sollten im (Haupt- und Unter-)Lizenzvertrag ausdrückliche Regelungen aufnehmen, was mit der Unterlizenz nach Fortfall der Hauptlizenz geschehen soll. Nur so können allenfalls ungewollte Rechtsfolgen verhindert werden.

Zusammenfassung

Der vom deutschen Bundesgerichtshof eingeschlagene Weg, wonach eine Unterlizenz unter Berufung auf den Gedanken des Sukzessionsschutzes bei Fortfall der Hauptlizenz in der Regel bestehen bleibt, lässt sich nur schwer mit dem Schweizer Recht vereinbaren. Für die Schweiz dürfte es wohl bei dem Grundsatz bleiben, dass der Unterlizenznehmer im Falle der Kündigung oder Aufhebung des Hauptlizenzvertrages sein Recht zur Nutzung des Schutzrechts verliert. Sowohl die deutsche als auch die Schweizer Lösung können zu unbilligen Ergebnissen führen. Schutzrechtsinhaber und Lizenznehmer sollten im (Haupt- und Unter-)Lizenzvertrag ausdrückliche Regelungen aufnehmen, was mit der Unterlizenz nach Fortfall der Hauptlizenz geschehen soll. Nur so werden die Interessen der Parteien hinreichend gewahrt und allenfalls ungewollte Rechtsfolgen verhindert.

Résumé

La voie tracée par le Bundesgerichtshof allemand selon laquelle, en application du principe de la protection de la succession (Sukzessionsschutz), une sous-licence reste en règle générale valide en cas de fin de la licence principale, est difficilement conciliable avec le droit suisse. En Suisse, le principe demeure probablement valable selon lequel, en cas de résiliation ou de fin du contrat de licence principale, le preneur de la sous-licence perd son droit d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question. Tant les solutions allemande que suisse peuvent mener à des résultats inéquitables. Le titulaire des droits et le preneur de licence devraient ainsi prévoir des règles expresses dans leurs contrats de licence et de sous-licence afin de sceller le sort de la sous-licence en cas de fin de la licence principale. C'est le seul moyen de sauvegarder de façon satisfaisante les intérêts des parties et d'éviter d'éventuelles conséquences juridiques non-voulues.